

Düsseldorfer Patentrechtstage

2023

Jan Busche und Peter Meier-Beck (Hrsg.)



Düsseldorfer Patentrechtstage 2023

23. und 24. März

Jan Busche und Peter Meier-Beck

(Hrsg.)

Zentrum für Gewerblichen Rechtsschutz

Juristische Fakultät der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf

Düsseldorf 2023

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

21. Düsseldorfer Patentrechtstage 2023

Die Düsseldorfer Patentrechtstage fanden nach dem pandemiebedingten Ausfall 2020 und den darauffolgenden digitalen Tagungen seit 2019 erstmalig wieder in Präsenz im Industrie-Club in Düsseldorf am 23. und 24. März 2023 statt. 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.

Schwerpunktthema der Tagung war das Europäische Patentsystem und das Einheitliche Patentgericht, das sich während der Tagung bereits in der „Sunrise Period“ und unmittelbar vor dem offiziellen Arbeitsbeginn am 1. Juni 2023 befand. Nach einem Werkstattbericht aus dem Bundesjustizministerium zu den aktuellen gesetzgeberischen Entwicklungen zum Europäischen Patentsystem, gab UPC-Richter Ronny Thomas einen Einblick über den Aufbau der Lokalkammer in Düsseldorf. Der daran anschließende Veranstaltungsteil bildete einen Querschnitt aus der anwaltlichen und unternehmerischen Praxis und der Wissenschaft zum unmittelbar bevorstehenden Start des Einheitlichen Patentgerichts.

Den Schwerpunkt des zweiten Tagungstages bildete die aktuelle Entscheidungspraxis der Patentämter und Gerichte. Die Veranstalter begrüßten knapp 140 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 14. und 15. März 2024 geplant.

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

Düsseldorf, im Dezember 2023

Jan Busche

Peter Meier-Beck

Inhaltsverzeichnis

Vorwort.....	3
---------------------	----------

RONNY THOMAS

Der Aufbau der Lokalkammer Düsseldorf	7
--	----------

BEAT WEIBEL

Einheitspatent (UP) und Einheitliches Patentgericht (UPC) aus Sicht der Industrie (Siemens).....	20
---	-----------

JOCHEN BÜHLING

Unterlassungsverfügungen und Einheitspatentsystem .	25
--	-----------

WOLFGANG KELLENTER/AXEL VERHAUWEN

FRAND nach „FRAND I und II“	59
--	-----------

KATHRIN GROTE-BITTNER

Schwerpunkte der Rechtsprechung des Bundespatentgerichts	99
---	-----------

KLAUS BACHER

Aktuelle Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zum Patentrecht	125
---	------------

JAKOV GERBER

Aktuelle Rechtsprechung des BGH	171
--	------------

TOBIAS LANTWIN

Schwerpunkte der Rechtsprechung des Bundespatentgerichts187

LARS WASNICK

Unterlassungsverfügungen und Einheitspatentsystem196

LINN-KAREN FISCHER

Europäisches Patentsystem und UPC203

JAKOV GERBER

Aktuelle Rechtsprechung der Instanzgerichte in Patentverletzungssachen218

TOBIAS LANTWIN

Aktuelle Entscheidungspraxis der Beschwerdekammern des EPA231

LARS WASNICK

Spotlight: Patente in der Rechtspraxis241

RONNY THOMAS¹

Der Aufbau der Lokalkammer Düsseldorf

Das Einheitliche Patentgericht hat zum 01.06.2023 seine Tätigkeit aufgenommen. Im Folgenden soll daher die Lokalkammer Düsseldorf vorgestellt werden. Da der Autor zugleich Mitglied des Präsidiums des Einheitlichen Patentgerichts ist, schließt sich ein kurzer Tätigkeitsbericht des Präsidiums an.

A. Einleitung

Wendet man sich der Lokalkammer Düsseldorf zu, ist es zwingend, diese im Gesamtsystem des Einheitlichen Patentgerichts zu betrachten.

Das EPG ist ein gemeinsames Gericht der Mitgliedstaaten und unterliegt somit denselben Verpflichtungen nach dem Unionsrecht wie jedes dortige nationale Gericht.² Es besteht aus einem Gericht erster Instanz, einem Berufungsgericht und einer Kanzlei³, wobei das Gericht erster Instanz eine Zentralkammer sowie

¹ Der Autor ist Vorsitzender Richter der Lokalkammer Düsseldorf des Einheitlichen Patentgerichts und Mitglied des Präsidiums.

² Art. 1 Abs. 2 EPGÜ.

³ Art. 6 Abs. 1 EPGÜ.

Lokalkammern und derzeit eine Regionalkammer umfasst.⁴ Die Lokalkammer Düsseldorf ist somit in die Organisationsstruktur des Gerichts erster Instanz eingegliedert. Dabei gilt es zu beachten, dass die einzelnen Kammern dieses Gerichts nicht in unmittelbarer Konkurrenz zueinanderstehen, sondern sich ergänzen. Es gilt, über die Zeit eine einheitliche und stringente Rechtsprechung zu etablieren, die den Patentinhabern eine effektive Durchsetzung ihrer Rechte in den Mitgliedstaaten ermöglicht. Dabei kommt dem für alle Kammern des Gerichts erster Instanz zuständigen Berufungsgericht in Luxemburg eine überragende Bedeutung zu.

B. Vorstellung der Lokalkammer Düsseldorf

I. Rechtliche Grundlagen

Alle Spruchkörper des Gerichts erster Instanz sind multinational zusammengesetzt.⁵ Wurden - wie in der Bundesrepublik Deutschland - in einem Mitgliedsstaat in den drei Jahren vor oder nach dem Inkrafttreten des EPGÜ mindestens 50 Patentverfahren je Kalenderjahr eingeleitet, besteht jeder Spruchkörper einer Lokalkammer aus zwei rechtlich qualifizierten Richtern, die Staatsangehörige des Vertragsmitgliedstaates sind, in dessen Gebiet die betreffende Lokalkammer eingerichtet worden ist. Hinzu kommt ein rechtlich

⁴ Art. 7 Abs. 1 EPGÜ.

⁵ Art. 8 Abs. 1 EPGÜ.

Der Aufbau der Lokalkammer Düsseldorf

qualifizierter Richter eines anderen Vertragsmitgliedsstaates, der aus einem Richterpool zugewiesen wird.⁶ Von der durch das Übereinkommen eingeräumten Möglichkeit, diesen dritten Richter dauerhaft zuzuweisen⁷, wurde bisher kein Gebrauch gemacht, sodass die Zuweisung bis auf weiteres von Fall zu Fall erfolgt.

II. Besetzung im konkreten Fall

Als nationale Richter sind der Lokalkammer Düsseldorf Dr. Bérénice Thom sowie Ronny Thomas zugewiesen. Während Dr. Thom zugleich weiterhin auch als Vorsitzende Richterin der 4a. Zivilkammer des Landgerichts Düsseldorf tätig sein wird, steht Ronny Thomas dem Einheitlichen Patentgericht vollumfänglich zur Verfügung. Er ist Vorsitzender Richter der Lokalkammer Düsseldorf und des dortigen Spruchkörpers und bereits seit dem 01.11.2022 Mitglied des Präsidiums des Einheitlichen Patentgerichts. Hinzu tritt ein jeweils fallweise von der Präsidentin des Gerichts erster Instanz zugewiesener ausländischer Richter aus dem Richterpool. Dabei gilt es zu beachten, dass alle Richter des Gerichts erster Instanz dem Richterpool angehören⁸, sodass Frau Dr. Thom und Herr Thomas neben ihrer Tätigkeit in Düsseldorf auch in anderen Kammern des Gerichts erster Instanz tätig sein werden.

⁶ Art. 8 Abs. 1 und 3 EPGÜ.

⁷ Art. 8 Abs. 3 S. 2 EPGÜ.

⁸ Art. 29 EPGÜ.

Bei Bedarf kann der Spruchkörper um einen technisch qualifizierten Richter ergänzt werden, der fallweise in Abhängigkeit von dem jeweiligen Fachgebiet von Amts wegen oder auf Antrag der Parteien⁹ hinzugezogen wird. Ein solcher Antrag ist so früh wie möglich im Verfahren zu stellen.¹⁰ Nach seiner Zuweisung kann der technisch qualifizierte Richter jederzeit kontaktiert werden.¹¹

Die Geschäftsstelle der Lokalkammer Düsseldorf ist seit dem 01.04.2023 mit Frau Boudra-Seddiki und Frau Strycio besetzt, wobei die Kontaktdaten ebenso wie die Öffnungszeiten der Geschäftsstelle auf der Internetseite des EPG (www.unified-patent-court.org) publiziert werden.

III. Sitzungssaal

Der Lokalkammer Düsseldorf steht ein mit modernster Technik ausgestatteter Sitzungssaal zur Verfügung.

Da es sich bei dem Einheitlichen Patentgericht um ein internationales Gericht handelt, bei dem eine Vielzahl von Verfahrensbeteiligten erhebliche Distanzen zum Gerichtsort zurückzulegen haben wird, dürften diese schon aus Gründen der Kosten- und Zeitersparnis ein erhebliches Interesse daran haben, dass zumindest ein Teil ihrer Vertreter nicht persönlich zu einer mündlichen Verhandlung anreisen muss. Um diesem Bedürfnis gerecht zu werden, bietet sich

⁹ Art. 8 Abs. 5 EPGÜ.

¹⁰ R. 33.2 VerfO.

¹¹ R. 42.2 VerfO.

Der Aufbau der Lokalkammer Düsseldorf

eine digitale Teilhabe an der mündlichen Verhandlung an. Dem trägt die Ausstattung des Sitzungssaals Rechnung. So ist es dort ohne weiteres möglich, Verhandlungen in Hybridform durchzuführen. Zudem stehen Dolmetscherkabinen zur Verfügung. Da das Einheitliche Patentgericht auf die Erstellung eines Protokolls in Schriftform verzichtet und stattdessen eine Tonaufnahme der mündlichen Verhandlung fordert, ist der Sitzungssaal zudem mit einer modernen Tonaufnahmeanlage ausgestattet, welche die Zuordnung der Beiträge einzelner Beteiligter zu einzelnen Tonspuren zulässt. Den Verfahrensbeteiligten wird das ungestörte Anhören eines solchermaßen erstellten Sitzungsprotokolls in einem bei Bedarf für diesen Zweck bereitgestellten Multifunktionsraum möglich sein.

Soweit die Verfahrensordnung die vollständige Durchführung mündlicher Verhandlungen in Form einer Videokonferenz vorsieht, finden derartige Videokonferenzen über die Softwarelösung „Webex“ statt. Derartige Konferenzen können sowohl in den Büroräumen des EPG als auch im Sitzungssaal durchgeführt werden.

IV. Roben

In den Sitzungen tragen die Richter des Gerichts erster Instanz eine schwarze Robe mit einem dunkelblauen Besatz aus

Baumwollsaamt.¹² Während Richter unter der Robe ein weißes Hemd mit weißer einer weißen Krawatte tragen, ist für Richterinnen das Tragen einer weißen Bluse und – falls gewünscht – eines weißen Schals vorgesehen.

Für Vertreter gestaltet sich die Kleiderordnung je nach ihrer Rolle unterschiedlich. Bei Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten bleibt es bei der amtlichen Kleidung, die von ihnen bei den Gerichten ihres Mitgliedsstaates vorgeschrieben ist. Fehlt es an einer solchen Vorschrift, ist das Tragen normaler Geschäftskleidung ausreichend. Europäische Patentanwälte, die gemäß Art. 48 Abs. 2 EPGÜ auftreten, tragen die vom Europäischen Patentamt vorgeschriebene Kleidung. Ansonsten ist auch für sie das Tragen von Geschäftskleidung vorgesehen.¹³ Eine Solche tragen auch Patentanwälte im Sinne von Art. 48 Abs. 4 EPGÜ, die Vertreter der Parteien sowie die Sachverständigen der Parteien und Zeugen.¹⁴

C. Templates und Guidances

Da es sich bei dem Einheitlichen Patentgericht um ein internationales Gericht handelt, bei dem Richter zusammenarbeiten, die

¹² Art. 1 des Beschlusses des Präsidiums über die Kleiderordnung des Einheitlichen Patentgerichts vom 04.04.2023 (nachfolgend: Beschluss Kleiderordnung).

¹³ Art. 2 Beschluss Kleiderordnung.

¹⁴ Art. 3 Beschluss Kleiderordnung.

Der Aufbau der Lokalkammer Düsseldorf

durch ihre bisherige Tätigkeit bei den nationalen Gerichten geprägt sind, ist es unumgänglich, Maßnahmen zu ergreifen, um sowohl ein einheitliches Erscheinungsbild als auch einen soweit wie möglich harmonisierten Inhalt der Entscheidungen sicherzustellen. Dafür stellt das Einheitliche Patentgericht verschiedene Templates und Guidances bereit, die über die Internetseite des Gerichts heruntergeladen werden können.¹⁵

I. Templates

Bei den Templates handelt es sich um einen Satz von insgesamt vier Vorlagen, wovon zwei für das Gericht erster Instanz und zwei für das Berufungsgericht bestimmt sind. Sie sollen ein einheitliches, europäisches und durchgängiges Erscheinungsbild und einen entsprechenden Inhalt der Anordnungen und Entscheidungen des Einheitlichen Patentgerichts gewährleisten. Zu diesem Zweck sind sie auch in das Case-Management-System des Gerichts integriert und dort jeweils angepasst an das jeweilige Verfahren und die entsprechende Verfahrenssituation abrufbar.

II. Guidances

Damit die Entscheidungen des Einheitlichen Patentgerichts trotz des dezentralen Aufbaus des Gerichts erster Instanz vergleichbar sind, genügt es nicht, über die Templates einen äußeren Rahmen der Entscheidungen zu definieren. Diese werden daher durch

¹⁵ www.unified-patent-court.org.

Guidances ergänzt. Bei diesen handelt es sich um unverbindliche Leitfäden, die den Richtern des Einheitlichen Patentgerichts die Verwendung der Templates erleichtern sollen. Sie sind als praktische Hilfestellung für die Verwendung der Templates bei der Abfassung bestimmter Anordnungen und Entscheidungen zu verstehen, ohne die Richter in ihrer richterlichen Unabhängigkeit einzuschränken. Die Guidances wurden als informelle Checkliste erstellt, anhand derer die Richter sicherstellen können, dass der Anspruch der Parteien auf rechtliches Gehör während des Verfahrens beachtet wurde, alle verpflichtenden Schritte in komplexen Verfahren beachtet sowie alle relevanten Gesichtspunkte und die verschiedenen, den Richtern zur Verfügung stehenden Möglichkeiten im Auge behalten wurden. Daneben wurden die Guidances auch erstellt, um den Parteivertretern die Abfassung ihrer Anträge in einem Format zu ermöglichen, welches mit demjenigen der beantragten Entscheidung oder Anordnung korrespondiert. Schließlich zielen die in den Guidances enthaltenen Standardtexte und -formulierungen darauf ab, die Kohärenz und Effizienz zu verbessern und die Abfassung von Anordnungen und Entscheidungen zu beschleunigen.

D. Tätigkeitsbericht des Präsidiums

Damit das Einheitliche Patentgericht seine Tätigkeit zum 01.06.2023 aufnehmen konnte, bedurfte es umfangreicher Vorbereitungsmaßnahmen. Daher nahm das Präsidium des Gerichts seine Tätigkeit bereits im November 2022 auf. Über dessen Stellung innerhalb des Gerichts sowie dessen Tätigkeit in den ersten Monaten soll nachfolgend ein kurzer Bericht gegeben werden.

I. Organisation des Einheitlichen Patentgerichts

Das Einheitliche Patentgericht verfügt neben dem Präsidium über eine Reihe von Ausschüssen, die unterschiedlich zusammengesetzt und denen unterschiedliche Aufgaben zugewiesen sind.¹⁶

So setzt sich der Verwaltungsausschuss des Gerichts¹⁷ aus je einem Vertreter der Mitgliedsstaaten zusammen, wobei jeder Vertreter über eine Stimme verfügt. Der Verwaltungsausschuss ernennt beispielsweise die Richter, erlässt das Sekundärrecht des Gerichts und ist für Änderungen der Verfahrensregeln, der Finanzordnung sowie für die Bereitstellung einer Gebührentabelle des Gerichts zuständig. Der vergleichbar zusammengesetzte Finanzausschuss¹⁸ erlässt auf Vorschlag des Präsidiums den Haushaltsplan und genehmigt den Jahresabschluss und den Jahresbericht des Gerichts auf

¹⁶ vgl. Art. 11 EPGÜ.

¹⁷ Art. 12 EPGÜ.

¹⁸ Art. 12 EPGÜ.

Vorlage des Präsidiums. Darüber hinaus verfügt das Gericht über einen aus Patentrichtern und auf dem Gebiet des Patentrechts sowie der Patentstreitigen tätigen Angehörigen der Rechtsberufe zusammengesetzten Beratenden Ausschuss.¹⁹ Dieser unterstützt den Verwaltungsausschuss bei der Vorbereitung der Ernennung der Richter, übermittelt dem Präsidium Vorschläge zu den Leitlinien für den Schulungsrahmen der Richter und übermittelt dem Verwaltungsausschuss Stellungnahmen zu den für die Vertretung durch einen europäischen Patentanwalt erforderlichen Qualifikationen.

II. Zusammensetzung und Aufgaben des Präsidiums

Während die vorgenannten Ausschüsse sämtlich mit Vertretern der Mitgliedsstaaten (Verwaltungsausschuss, Finanzausschuss) oder erfahrenen Patentrechtlern, die allerdings keine aktive Rolle im Einheitlichen Patentgericht wahrnehmen (Beratender Ausschuss), besetzt sind, handelt es sich bei dem Präsidium um ein Selbstverwaltungsorgan der Richter des Einheitlichen Patentgerichts. Es wird auf drei Jahre gewählt. Stets Mitglieder des Präsidiums sind der Präsident des Berufungsgerichts sowie der Präsident des Gerichts erster Instanz. Hinzu kommen zwei Richter des Berufungsgerichts sowie drei in Vollzeit tätige Richter des Gerichts erster Instanz. Ebenfalls Mitglied des Präsidiums, aber nicht stimmberechtigt ist der Kanzler.²⁰

¹⁹ Art. 13 EPGÜ.

²⁰ Art. 15 Abs. 1 EPGÜ.

Der Aufbau der Lokalkammer Düsseldorf

Das Präsidium ist für die Verwaltung des Einheitlichen Patentgerichts zuständig.²¹ Zu seinen Aufgaben gehören insbesondere die Erarbeitung von Vorschlägen zur Änderung der Verfahrens- und der Finanzordnung des Gerichts sowie die Erstellung des Jahreshaushalts, der Jahresrechnung und des Jahresberichts des Gerichts, die es dem Haushaltsausschuss des Gerichts vorzulegen hat. Darüber hinaus legt das Präsidium die Leitlinien für das Programm zur Schulung der Richter fest und überwacht die Durchführung dieses Programms. Außerdem erlässt das Präsidium Regelungen für die Kanzlei einschließlich der Nebenstellen und gibt Stellungnahmen nach Art. 85 EPGÜ ab. Schließlich entscheidet das Präsidium über die Ernennung des Kanzlers und des Hilfskanzlers sowie über deren Entlassung aus dem Amt.

III. Tätigkeitsbericht im Einzelnen

Ausgehend davon hat das Präsidium im Januar 2023 den Kanzler (Alexander Ramsay) sowie den Hilfskanzler (Axel Jacobi) ernannt. Auch hat es den Haushaltsplan für die First Accounting Period (FAP) angenommen und dem Finanzausschuss vorgelegt. Des Weiteren hat das Präsidium Datenschutzrichtlinien²² sowie Regeln für die Tätigkeit der Kanzlei²³ verabschiedet. Eine zentrale Rolle

²¹ Art. 15 Abs. 3 Hs. 1 EPGS

²² Guidelines for the protection of personal data in the Unified Patent Court, Beschluss v. 10.02.2023.

²³ Rules governing the Registry of the Unified Patent Court, Beschluss v. 06.04.2023.

nahmen darüber hinaus die Templates und Guidances ein, welche nicht nur in der englischen Fassung finalisiert wurden, sondern von denen darüber hinaus auch eine deutsche und eine französische Fassung zu erstellen war. Ebenfalls zentral war die Teilnahme von Mitgliedern des Präsidiums an umfassenden Tests des Case Management Systems (CMS) des Gerichts. Daneben hat das Präsidium dem Beratenden Ausschuss den Entwurf eines Codes of Conduct vorgelegt²⁴ und Verhandlungen zur Errichtung einer elektronischen Bibliothek für alle Richter begonnen. Schließlich gehörte es auch zu den Aufgaben des Präsidiums in den ersten Monaten seiner Tätigkeit, das Design der Roben festzulegen und sicherzustellen, dass diese den Richtern zum Start des Einheitlichen Patentgerichts zur Verfügung stehen.

E. Fazit

Zusammen mit den Kolleginnen und Kollegen des Präsidiums des Einheitlichen Patentgerichts, des Ministeriums der Justiz des Landes Nordrhein-Westfalen und des Oberlandesgerichts Düsseldorf, aber auch mit Unterstützung der Kolleginnen und Kollegen an der Zentralkammer in Paris sowie am Berufungsgericht in Luxemburg, ist es gelungen, den Patentinhabern und ihren Vertretern von Beginn an ein attraktives Angebot zur zügigen Durchsetzung ihrer

²⁴ vgl. hierzu: Beschluss des Verwaltungsausschusses v. 24.04.2023.

Der Aufbau der Lokalkammer Düsseldorf

Rechte bereitzustellen. Nunmehr ist es an den Nutzern, nicht nur – wie überall zu spüren – Neugier und Interesse für das Einheitliche Patentgericht zu zeigen, sondern auch den Mut aufzubringen, den ersten Schritt zu gehen, Neues auszuprobieren und sich den naturgemäß mit der Implementierung eines völlig neuen Systems verbundenen Herausforderungen zu stellen. Ein solcher Mut kann sich und wird sich lohnen. Es bietet sich für alle Beteiligten die einmalige Chance, die Rechtsprechung dieses neuen Gerichts von Anfang an mitzuprägen. Anders als bisher gewohnt gibt es noch keine gefestigte Rechtsprechung, an welcher sich die Spruchkörper zu orientieren haben. Eine Solche muss sich vielmehr erst etablieren, wozu nicht nur die Mitglieder des Gerichts, sondern in gleicher Weise alle potentiellen Nutzer des Systems beitragen können. Es wird einige Zeit dauern, bis sich klare Maßstäbe für die Handhabung des komplex zusammenhängenden Systems aus Patentpaket und weiteren anwendbaren Rechtsquellen sowie eine autonome Begriffsbildung bei der Auslegung der neuen materiell-rechtlichen Regelungen herauskristallisiert haben. Die Patentinhaber haben es jedoch in der Hand, diesen Prozess maßgeblich zu beschleunigen, indem sie dem Gericht möglichst frühzeitig Fälle unterbreiten, die es den Mitgliedern des Gerichts erster Instanz, aber auch im Besonderen den Richterinnen und Richtern des Berufungsgerichts ermöglichen, entsprechende Leitlinien zu entwickeln.

BEAT WEIBEL

Einheitspatent (UP) und Einheitliches Patentgericht (UPC) aus Sicht der Industrie (Siemens)

Bei Siemens überwiegen die Überlegungen zum Einheitspatent und zu den Vorbereitungshandlungen auf das neue europäische Patentsystem. Rechtsdurchsetzung und Verfahren vor dem UPC stehen noch nicht im Vordergrund.

A. Anmeldestrategie

Während sich die Diskussion um das neue europäische Patentsystem in Anwalts- und Richterkreisen vor allem um das einheitliche Patentgericht (EPG oder UPC), seine Möglichkeiten, seine Verfahrensregeln, Chancen und Risiken, die Frage von Fachrichtern und deren Code of Conduct usw. dreht, überwiegen in der Industrie oder zumindest bei Siemens die Diskussionen um das Einheitspatent. Vereinfacht gesagt bietet das Einheitspatent die Möglichkeit, in anfangs 17 Ländern Schutz zu erhalten für den Preis von vier Nationalisierungen eines klassischen europäischen Bündelpatents.¹ Dies ist in zweierlei Hinsicht attraktiv.

¹ „True top four“ approach: <https://www.epo.org/applying/european/unitary/unitary-patent/cost.html>.

Einheitspatent (UP) und Einheitliches Patentgericht (UPC) aus Sicht der Industrie

I. Breiter Schutz in EU-Ländern möglich

Bei der Bestimmung des geographischen Schutzbereichs von Patenten gibt es grundsätzlich zwei Ansätze: Schlüsselmärkte und Schlüsselherstellungsländer. Unter dem immer herrschenden Kostendruck versuchen Anmelder, eine optimale Balance zwischen Breite und Kosten des geographischen Schutzbereiches zu finden und entscheiden sich in den meisten Fällen für eine der beiden Optionen. In der Maschinen-, Elektro- und Automobilindustrie führt dies in vielen Fällen zu nicht allzu großen Länderbenennungen von ca. fünf Ländern. In der Pharmaindustrie mit weltweit vertriebenen Produkten fällt die Länderpalette deutlich breiter aus. Das Einheitspatent bietet die Möglichkeit, für den Preis von vier Benennungen Schutz in deutlich mehr europäischen Ländern zu erhalten. Dies ist insbesondere attraktiv für Produkte, die EU-weit verkauft und vertrieben werden. Ferner können damit auch an der Peripherie der EU liegende Länder abgedeckt werden, die für asiatische Mitbewerber häufig als Testmärkte oder Brückenköpfe für einen Eintritt in den europäischen Markt ausgesucht werden. Ein häufig gehörtes Argument gegen das Einheitspatent besteht in der einheitlichen Nichtigkeit bzw. dem einheitlichen Fallenlassen. In vielen Firmen wird ein länderweises Fallenlassen gepflegt. Diesem Argument messen wir bei Siemens nicht sehr viel Gewicht bei. Ein Patent, das in Deutschland, dem häufigsten Land für Nichtigkeitsklagen, gefallen ist, ist auch in den übrigen Ländern nicht

mehr viel wert. Und bei der aktuellen Vernetzung der Märkte macht ein individuelles, länderspezifisches Fallenlassen auch keinen großen Sinn mehr. Vielmehr ist geht es immer mehr in Richtung einer alles oder nichts Entscheidung.

II. Vorteile für die Bekämpfung grenzüberschreitender Verletzungshandlungen

Die Digitalisierung bringt es mit sich, dass immer mehr Erfindungen und Patente sog. Computer implementierte Erfindung (CII Computer implemented inventions) sind. Da Computerprogramme sehr häufig verteilt auf verschiedenen Servern („in der Cloud“) laufen, stellen sich bei der Verletzung von Softwarepatenten häufig grenzüberschreitende Fragen. Dies gilt umso mehr, als Google und Amazon als zwei der dominierenden Cloudanbieter die meisten Server tendenziell eher im Norden Europas angesiedelt haben. Sehr viele Server stehen in Irland und Skandinavien, so dass eine möglichst breite Teilnahme von EU-Staaten am Einheitspatentsystem wünschenswert wäre. Da Einheitspatente EU-weit durchgesetzt und vollstreckt werden können², bietet das Einheitspatent insbesondere für den Schutz von Softwareerfindungen und die Durchsetzung von Softwarepatenten große Vorteile.³

² Art. 33 UPCA.

³ [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/703387/I-POL_STU\(2021\)703387_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/703387/I-POL_STU(2021)703387_EN.pdf).

Einheitspatent (UP) und Einheitliches Patentgericht (UPC) aus Sicht der Industrie

B. Administration / IT

In einem Großkonzern mit eigener, vielfältiger und erfahrener Patentadministration bietet die verwaltungsmäßige Vorbereitung zwar viel Arbeit aber keine grundlegenden Schwierigkeiten. Natürlich mussten die Prozesse und die Aktenverwaltungssoftware angepasst werden. Dafür war aber aufgrund der Verzögerungen, die das Einheitspatent und das Einheitliche Patentgericht erfahren haben, genügend Zeit. Erste Vertreter konnten auch erfolgreich registriert werden, so dass einem Einreichen von Opt-out-Anträgen während der Sunrise-Period nichts mehr im Wege steht, und erste Anträge auch bereits erfolgreich eingereicht wurden. Die Registrierung von Patentanwälten als zugelassene Vertreter vor dem UPC während der Großvaterperiode werden wir großzügig unterstützen, auch wenn die das Auftreten der hauseigenen Patentanwälte vor dem UPC eher eine Ausnahme bleiben wird.

C. Opt-out

Siemens steht dem Einheitspatent und dem Einheitlichen Patentgericht grundsätzlich und aus den vorstehend genannten Gründen sehr positiv gegenüber. Die Ausoptierungsrate ist mit ca. 17% deshalb auch relativ gering und konzentriert sich auf Patente, die

bereits in der Verwertung sind bzw. für die Verwertung vorgesehen werden.

Eine systematische Einreichung von Nichtigkeitsklagen bei der Zentralkammer erwarten wir nicht, so dass im Moment kein Druck besteht, möglichst viele Patente in der Sunrise-Period auszuoptimieren. Dies kann auch während der Übergangsfrist von sieben Jahren erfolgen.

D. UPC / Litigation

Der UPC bietet sicherlich weitere Optionen, die im Falle einer Rechtsdurchsetzung fallweise in Betracht gezogen werden. Bezüglich des Gerichtsstandortes oder der Frage lokale, regionale oder zentrale wird man sich wie bereits heute in erster Linie auf die Erfahrungen der prozessführenden Anwälte verlassen.

JOCHEN BÜHLING¹

Unterlassungsverfügungen und Einheitspatentsystem

Der nachfolgende Beitrag beinhaltet naturgemäß noch keinen Rechtsprechungsreport zu Unterlassungsverfügungen nach dem EPGÜ, nachdem das Einheitliche Patentgericht erst am 1.6.2023 seine Arbeit aufgenommen hat. Es geht vielmehr darum, einige Gedanken zu Unterlassungsverfügungen im Einheitspatentsystem und im EPGÜ vorzustellen. Sie sollen das System erläutern und als Anhaltspunkte für die künftige Rechtsprechung dienen.

Fundamentaler Grundsatz des EPGÜ ist gemäß seinem Artikel 1 Abs. 2, dass es sich bei dem Gericht um ein gemeinsames Gericht der Vertragsmitgliedstaaten handelt und nicht etwa um eine Ansammlung einzelner staatlicher Gerichte nebeneinander, wie dies aus der bisherigen Rechtsordnung zum EPÜ, aber auch etwa zur Unionsmarke oder zum Gemeinschaftsgeschmacksmuster bekannt ist. Um diesem Grundsatz zur vollen Geltung zu verhelfen, bedarf es einer Einheitlichkeit der Rechtsprechung für das gesamte Gericht, also über sämtliche Standorte und Kammern hinweg. Dazu mögen die nachfolgenden Gedanken eine Hilfestellung bieten. Der Beitrag befasst sich mit Unterlassungsverfügungen sowohl im

¹ Prof. Dr. Jochen Bühling, Rechtsanwalt/Partner bei Krieger Mes & Graf von der Groeben, Düsseldorf.

Unterlassungsverfügungen und Einheitspatentsystem

einstweiligen Verfügungsverfahren als auch im Hauptsacheverfahren.

A. Rechtsgrundlagen

Die Rechtsgrundlagen für Unterlassungsverfügungen im Einheitspatentsystem sind nicht etwa konzentriert an einer einzigen Stelle zu finden. Heranzuziehen sind stattdessen verschiedene Rechtsquellen, die sowohl das materielle Recht als auch das Verfahrensrecht betreffen.

I. Normenhierarchie

Das EPGÜ unterliegt einer strengen Normenhierarchie. Art. 20 EPGÜ postuliert den Vorrang des Unionsrechts, wobei Art. 24 EPGÜ die Rechtsquellen in einer hierarchischen Reihenfolge aufführt. An erster Stelle steht das Unionsrecht einschließlich der Verordnung über die Schaffung eines einheitlichen Patentschutzes (E-PatVO)² und der Verordnung über die anzuwendenden Übersetzungsregelungen im Bereich der Schaffung eines einheitlichen Patentschutzes³. Bereits an zweiter Stelle in der Normenhierarchie findet sich sodann das EPGÜ, gefolgt vom EPÜ, sonstigen internationalen Übereinkünften, die für Patente gelten und für alle

² Verordnung (EU) Nr. 1257/2012 vom 17.12.2012.

³ Verordnung (EU) Nr. 1260/2012 vom 17.12.2012.

Vertragsmitgliedstaaten bindend sind, und sodann dem nationalen Recht.

Auch wenn das nationale Recht in dieser Rangordnung den letzten Platz einnimmt, sollte seine Bedeutung nicht unterschätzt werden. Die Richter ebenso wie die Anwälte, die in den Verfahren vor dem EPG auftreten, kennen ihre nationalen Rechtsordnungen aus der bisherigen Praxis. Es ist unausweichlich, dass damit auch Bekanntes und Gewohntes in die Verfahrensführung vor dem EPG einfließen wird. Dies bedeutet nicht eine Durchbrechung der Normenhierarchie oder gar eine Anwendung des nationalen Rechts an Stellen, wo dem EPGÜ der Vorrang gebührt. Vielmehr geht es darum, im Sinne einer effektiven und praktikablen Verfahrensführung, die den Interessen aller Beteiligten gerecht wird, durchaus auch Ideen aus den nationalen Rechtsordnungen zu übernehmen. So lange dies im Einklang mit dem Gedanken des EPGÜ steht, ist gegen eine solche Übernahme nach Art einer „Best Practice“ nichts einzuwenden.

II. EPGÜ

Die zuvor erwähnten unionsrechtlichen Vorschriften enthalten mit Blick auf das hier zu diskutierende Thema keine Regelungen. Maßgeblich ist daher vorrangig das EPGÜ.

1. Teil I Kapitel V – Rechtsquellen und materielles Recht

In seinem ersten Teil enthält das EPGÜ allgemeine und institutionelle Bestimmungen. Dazu gehören die bereits erwähnten

Unterlassungsverfügungen und Einheitspatentsystem

Regelungen über die Rechtsquellen. Ferner sind in diesem Abschnitt auch Vorschriften des materiellen Rechts enthalten, die das Patent und seine Wirkungen betreffen.

Zu nennen ist in erster Linie Art. 25 EPGÜ. Er regelt das Recht des Patentinhabers auf ein Verbot der unmittelbaren Benutzung der Erfindung. Art. 26 EPGÜ folgt dieser Regelung für die mittelbare Benutzung der Erfindung. Damit scheinen die Grundlagen für den Unterlassungsanspruch in materieller Hinsicht indes bereits erschöpft.

Die weiteren Vorschriften in diesem Kapitel betreffen Schranken des Schutzes, wie sie auch aus dem nationalen Recht bekannt sind. Zu nennen sind namentlich Schutzschränken aus Art. 27 EPGÜ u.a. für die private Nutzung, Versuchsprivilegien oder die sogenannte Bolar-Klausel, das Vorbenutzungsrecht in Art. 28 EPGÜ und die Erschöpfungsregelung in Art. 29 EPGÜ. Zur Vervollständigung ordnet Art. 30 EPGÜ an, dass das ergänzende Schutzzertifikat die gleichen Rechte wie das Patent gewährt und den gleichen Beschränkungen und Verpflichtungen unterliegt. Insoweit sei nur der Vollständigkeit halber erwähnt, dass die Europäische Kommission am 27.4.2023 verschiedene Vorschläge zur Schaffung eines einheitlichen Schutzzertifikats für das Gebiet der EU und auch für ein einheitliches Verfahren zur Erteilung des Schutzzertifikats präsentiert hat. Damit soll ein neues System geschaffen werden, das insbesondere auch das System des Einheitspatents ergänzt.

2. Teil III Kapitel IV – Befugnisse des Gerichts

Korrespondierend mit den Vorschriften zum materiellen Recht finden sich darüber hinaus im EPGÜ Regelungen, die das Gericht betreffen. Sie finden sich in Teil III, der mit „Organisation und Verfahrensvorschriften“ überschrieben ist. Das betreffende Kapitel trägt zudem den Titel „Befugnisse des Gerichts“. Diese Einordnung deutet darauf hin, dass hier eigentlich keine zusätzlichen materiellen Anforderungen an den Unterlassungsanspruch gestellt werden sollen. Vielmehr geht es dabei um die Durchsetzung des materiellen Anspruchs mit Hilfe des Gerichts. Das EPGÜ enthält in seinen Artikeln 56 bis 72 einen ganzen Strauß von Befugnissen für das Gericht, der eine Vielzahl von Maßnahmen umfasst. Dabei ist indes nicht zu übersehen, dass diese Regelungen weit über bloße Verfahrensfragen hinausreichen. Der in der englischen Fassung der Kapitelüberschrift verwendete Begriff „Powers of the Court“ bezeichnet den Inhalt dieser Regelungen vielleicht etwas treffender. Nicht umsonst bestimmt einleitend in diesem Kapitel Art. 56 EPGÜ, dass das Gericht die in diesem Übereinkommen festgelegten Maßnahmen, Verfahren und Abhilfemaßnahmen anordnen und seine Anordnungen nach Maßgabe der Verfahrensordnung von Bedingungen abhängig machen kann. Dies hat unweigerlich Auswirkungen auf die Gewährung des Unterlassungsanspruchs und damit auf den Erlass von Unterlassungsverfügungen.

Unterlassungsverfügungen und Einheitspatentsystem

Demzufolge befassen sich die Art. 62 und 63 EPGÜ ausführlich mit den jeweiligen Maßnahmen. Art. 62 EPGÜ behandelt einstweilige Maßnahmen und Sicherungsmaßnahmen. In Art. 63 EPGÜ sind endgültige Verfügungen geregelt. Im weiteren Zusammenhang gehören dazu auch die Abhilfemaßnahmen (Art. 64 EPGÜ) sowie die Entscheidung über die Gültigkeit eines Patents (Art. 65 EPGÜ).

III. Verfahrensordnung (VerfO) des EPG

Mit den Befugnissen des Gerichts in engem Zusammenhang steht die VerfO. Art. 41 EPGÜ räumt der VerfO eine zentrale Stellung ein. Mehrfach wird dabei auch der Einklang der VerfO mit dem Übereinkommen und der Satzung sowie mit dem Unionsrecht betont. Gemäß Art. 41 Abs. 3 EPGÜ gewährleistet die VerfO nicht nur einen ordnungsgemäßen Verfahrensablauf, sondern einen fairen Ausgleich zwischen den berechtigten Interessen aller Parteien. Zugleich verschafft sie den Richtern den erforderlichen Ermessensspielraum, ohne die Vorhersagbarkeit des Verfahrens für die Parteien zu beeinträchtigen.

Maßgeblich für das hier behandelte Thema sind Teil 1 (Allgemeine Regeln für das Verfahren vor dem Gericht erster Instanz), Teil 3 (Einstweilige Maßnahmen) und Teil 5 (Allgemeine Bestimmungen zum Verfahren und den Entscheidungen). Im Zusammenspiel dieser verschiedenen Regeln aus der VerfO ergeben sich wesentliche

Gesichtspunkte für Unterlassungsverfügungen im Einheitspatent-system.

B. Materieller Anspruch

I. Systematik

Die Systematik des Unterlassungsanspruchs im Einheitspatentsystem gliedert sich in drei Stufen. Auf der ersten Stufe erfolgt die Feststellung des materiellen Anspruchs, insbesondere durch die Beurteilung des Verbotungsrechts nach den Art. 25 und 26 EPGÜ. Die zweite Stufe betrifft die Durchsetzung dieses Anspruchs und die dafür vom Gericht anzuordnenden Maßnahmen. Grundlegend sind dafür die Art. 62 und 63 EPGÜ. Die Maßnahmen als Teil der Entscheidung des Gerichts stehen am Ende des Verfahrens, dessen Besonderheiten nach der VerfO des EPG zu berücksichtigen sind.

II. Recht auf Verbot

Der Unterlassungsanspruch selbst ist im EPGÜ und der VerfO nicht ausdrücklich erwähnt. Eine Vorschrift, wie sie § 139 Abs. 1 PatG für das deutsche Recht zur Verfügung stellt, ist in das EPGÜ nicht übernommen worden. Die bereits erwähnten Vorschriften, die einerseits das materielle Recht betreffen und andererseits Befugnisse des Gerichts und das Verfahren, sind im Zusammenspiel zu sehen. Anders ausgedrückt lautet die Frage nicht, was der Patentinhaber vom Verletzer beanspruchen kann, sondern was das

Unterlassungsverfügungen und Einheitspatentsystem

Gericht im Fall der Patentverletzung für den Patentinhaber anordnen kann, um die Rechte des Patentinhabers zu wahren und ihm zur Durchsetzung zu verhelfen.

Anknüpfungspunkt ist das Verbotungsrecht des Patentinhabers. Mit demselben Wortlaut wie die §§ 9 und 10 PatG formulieren Art. 25 und 26 EPGÜ das Verbotungsrecht des Patentinhabers in den Fällen der unmittelbaren und der mittelbaren Benutzung der Erfindung.

Die Regelungen zu den Befugnissen des Gerichts und insbesondere zur Anordnung einstweiliger Maßnahmen oder zum Erlass endgültiger Verfügungen in den Art. 62, 63 EPGÜ sprechen von einem (angeblichen) Verletzer und einer drohenden bzw. angeblichen Verletzung und der Feststellung der Patentverletzung. Wann eine Verletzung vorliegt, regelt das EPGÜ nicht ausdrücklich. Das EPGÜ enthält insbesondere keine dem § 139 Abs. 1 PatG entsprechende Definition, wonach eine Verletzung die Benutzung der Erfindung entgegen den §§ 9 bis 13 PatG umfasst. Für das EPGÜ würde dies entsprechend bedeuten, dass eine Verletzung dann anzunehmen ist, wenn eine dritte Person die Erfindung entgegen den Art. 25 oder 26 EPGÜ benutzt, ohne dass die Beschränkungen der Art. 27 bis 29 EPGÜ zu Gunsten des Betroffenen eingreifen.

Die Anordnung der Rechtsfolgen einer Verletzung in den Art. 62 ff. EPGÜ impliziert im Zusammenwirken mit der ausdrücklichen Formulierung des Verbotungsrechts in den Art. 25 und 26 EPGÜ eine dem § 139 1 PatG entsprechende Definition. Die Verletzung

des Patents liegt darin, dass sich die betreffende Person über das Verbotungsrecht des Patentinhabers hinwegsetzt und auf diese Weise in die Ausschließlichkeitsrechte des Patentinhabers eingreift.

Man wird daher ohne weiteres dieselbe Definition für die Verletzung und den materiellen Anspruch des Patentinhabers zu Grunde legen können wie im deutschen Recht. Es gibt keinen Anlass, dafür auf nationales Recht oder sonstige andere Vorschriften zurückzugreifen. Der Gedanke des § 139 PatG ist im EPGÜ implizit enthalten.

C. Klageverfahren

Die Gewährung bzw. Durchsetzung des zuvor beschriebenen Unterlassungsanspruchs erfolgt beim EPG im Rahmen des Klageverfahrens auf Grund der im EPGÜ festgelegten Befugnisse des Gerichts in Verbindung mit der Verfo.

I. Einstweilige Maßnahmen (Art. 62 EPGÜ)

Anders als nationale Rechtsordnungen mit ihren jeweiligen Verfo unterscheidet das EPGÜ nicht nach Hauptsacheverfahren und einstweiligen Verfügungsverfahren. Beide sind vielmehr Teil des Klageverfahrens. Die Verfo enthält insoweit einen eigenen Teil 3, der neben den allgemein anwendbaren Regeln einstweilige Maßnahmen betrifft (Regeln 205 bis 213). Dafür gelten insbesondere

Unterlassungsverfügungen und Einheitspatentsystem

auch die allgemeinen Bestimmungen des Teils 5 der VerFO (Regeln 260 bis 365).

Art. 62 EPGÜ erlaubt dem Gericht den Erlass von Verfügungen im Wege einer Anordnung im Hinblick auf das zukünftige Verhalten eines angeblichen Verletzers. Gemäß Art. 62 Abs. 1 EPGÜ steht der Erlass derartiger Anordnungen im Ermessen des Gerichts („Kann“-Vorschrift). Dieses Ermessen übt das Gericht durch eine Abwägung der Interessen der Parteien gegeneinander aus (Art. 62 Abs. 2 EPGÜ).

1. Maßgeblicher Zeitpunkt für die Anordnung

Regel 206.1 VerFO erlaubt einen Antrag auf einstweilige Maßnahmen einer Partei vor oder nach Einleitung des Hauptverfahrens in der Sache. Es ist mithin nicht erforderlich, dass ein Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung vor Einleitung des Hauptverfahrens gestellt wird. Beides kann parallel geschehen. Ebenso ist es denkbar, nach Einleitung eines Hauptverfahrens einen Antrag auf derartige Anordnungen nachzuschieben. Das aus deutschen Verfahren bekannte Erfordernis der Dringlichkeit ist in dieser Form im EPGÜ und der VerFO nicht formuliert. Gleichwohl spielt der Aspekt des Zuwartens durch den Patentinhaber im Rahmen der vom Gericht anzustellenden Interessenabwägung durchaus eine Rolle. Dies ist in Regel 211.4 VerFO ausdrücklich normiert. Danach berücksichtigt das Gericht ein unangemessenes Zuwarten bei der Beantragung von einstweiligen Maßnahmen.

Eine Neuerung gegenüber dem bisherigen Recht enthält das EPGÜ für den Fall, dass ein Verfahren mit einem Antrag auf Anordnung einstweiliger Maßnahmen beginnt. Art. 62 Abs. 5 EPGÜ verweist recht unscheinbar auf Art. 60 Abs. 5 bis 9, die für einstweilige Maßnahmen nach Art. 62 EPGÜ entsprechend gelten. Art. 60 betrifft die Anordnung der Beweissicherung und der Inspektion von Räumlichkeiten. Gemäß Art. 60 Abs. 8 EPGÜ muss der Antragsteller, der einstweilige Maßnahmen beantragt, innerhalb einer Frist von 31 Kalendertagen bzw. 20 Arbeitstagen eine Klage bei dem Gericht anstrengen, die zu einer Sachentscheidung führt. Damit ist die Erhebung einer Hauptsacheklage gemeint. Versäumt der Antragsteller diese Frist, sind die einstweiligen Maßnahmen aufzuheben oder auf andere Weise außer Kraft zu setzen. Der Beginn dieser Frist ist in Art. 60 Abs. 8 EPGÜ nicht bestimmt. Einzelheiten dazu ergeben sich aus Regel 213 VerFO. Die Frist beginnt danach mit dem in der Anordnung vom Gericht festgelegten Datum. Maßgeblich ist jeweils der längere Zeitraum.

2. Sachliche Voraussetzungen

Art. 62 Abs. 1 EPGÜ enthält wenige sachliche Voraussetzungen für den Erlass einstweiliger Verfügungen. Diese betreffen neben der schon erwähnten Interessenabwägung vor allem den Verletzungsvorwurf und den möglichen Antragsgegner.

Unterlassungsverfügungen und Einheitspatentsystem

a) Feststellung der Patentverletzung

Die Anordnung einstweiliger Maßnahmen setzt nicht voraus, dass die Patentverletzung bereits feststeht. Art. 62. Abs. 1 EPGÜ formuliert ausdrücklich den „angeblichen Verletzer“ und die „angebliche Verletzung“. Im englischen Text wird von „alleged infringer“ und „alleged infringement“ gesprochen. Der französische Text unterscheidet zwischen „contrefacteur supposé“ und „contrefaçon présumée“. Ob damit tatsächlich erhebliche sachliche Unterschiede verbunden sind, mag man bezweifeln. Eher ist wohl eine gewisse redaktionelle Ungenauigkeit bezüglich des Grades des Verdachtes anzunehmen, der hinsichtlich der Patentverletzung bestehen muss.

Auch wenn die Verletzung nicht feststehen muss, wird man dennoch fordern müssen, dass eine hinreichende Wahrscheinlichkeit dafür besteht, dass tatsächlich das Patent verletzt wird. Dafür sprechen unter anderem Art. 62 Abs. 4 EPGÜ und die Vorgaben der Regeln 206.2 (d) und 211.2 VerfO. Diese Vorschriften betreffen die Tatsachen und Beweismittel, die der Antragsteller vorlegen muss, um seinen Antrag zu stützen. Das Gericht kann dem Antragsteller auferlegen, alle vernünftigerweise verfügbaren Beweise vorzulegen, um sich mit ausreichender Sicherheit von der Verletzung überzeugen zu können. Auch daraus wird deutlich, dass ein bloß allgemeiner Verdacht der Verletzung nicht ausreicht. Vielmehr muss zur Überzeugung des Gerichts ein solcher Grad von Wahrscheinlichkeit erreicht sein, dass auch im Falle einer

Hauptsacheklage mit einer Verurteilung zu rechnen wäre. Gewisse Abstufungen wird man im Hinblick darauf zulassen können, dass als mögliche Verfügung des Gerichts nach Art. 62 Abs. 1 EPGÜ auch die Stellung von Sicherheiten für die Fortsetzung der angeblichen Verletzungshandlungen angeordnet werden kann. Im Regelfall ist eine solche Maßnahme deutlich weniger einschneidend als die vorläufige Untersagung der Verletzungshandlung. Im Rahmen der Ermessensentscheidung des Gerichts mag diese Folge auch an den Grad der Wahrscheinlichkeit geknüpft werden.

Die bloße Behauptung des Patentinhabers im Hinblick auf eine Verletzung dürfte demgegenüber nicht ausreichen. Dies zeigt unter anderem ein Vergleich mit dem Wortlaut in Art. 60 Abs. 1 EPGÜ, der die Beweissicherung anordnet. Dort ist von einer „behaupteten Verletzung“ die Rede. Unglücklich dürfte es sein, dass auch an dieser Stelle die englische Fassung dieselbe Formulierung „alleged infringement“ verwendet wie in Art. 62 Abs. 1 EPGÜ.

b) Antragsgegner

Anordnungen über einstweilige Maßnahmen können gegen den angeblichen Verletzer gerichtet werden. Dies sind entsprechend dem Verbotungsrecht des Patentinhabers und des daraus abgeleiteten Unterlassungsanspruchs diejenigen Personen, die die Erfindung benutzen. Was unter einer Benutzung zu verstehen ist, erschließt sich dabei wiederum aus Art. 25 und 26 EPGÜ, der für die

Unterlassungsverfügungen und Einheitspatentsystem

jeweiligen Arten der Benutzung nach dem patentierten Gegenstand differenziert.

Ebenso erwähnt ist in Art. 62 Abs. 1 EPGÜ aber auch die Mittelsperson, deren Dienste der angebliche Verletzer in Anspruch nimmt. Damit ist nicht etwa nur ein mittelbarer Verletzer im Sinne von Art. 26 EPGÜ gemeint. Vielmehr können Anordnungen gegen jede Person getroffen werden, die in irgendeiner Weise an der Benutzung durch den Verletzer mitwirkt. Denkbar sind hier etwa übliche Gehilfen, ebenso aber auch unabhängige Dritte, wie etwa Transporteure, Spediteure, Zulieferer, Subunternehmer oder dergleichen mehr. Dabei muss die Mittelsperson nicht selbst in ihrer Person alle Voraussetzungen der Verletzung erfüllen. Denn dann wäre diese Mittelsperson selbst ein angeblicher Verletzer. Der Beitrag, den die Mittelsperson leistet, muss aber in ausreichendem Zusammenhang mit der Benutzung durch den angeblichen Verletzer stehen.

3. Verfahrensbesonderheiten

Einstweilige Maßnahmen werden gemäß Regel 205 VerfO im summarischen Verfahren behandelt. Es findet also keine vollständige Prüfung des materiellen Anspruches statt. Das Verfahren selbst teilt sich in ein schriftliches und ein mündliches Verfahren. Gemäß Regel 206 VerfO muss der Antrag auf einstweilige Maßnahmen diejenigen tatsächlichen und rechtlichen Gründe enthalten, auf die der Anspruch gestützt wird. Insbesondere wird auch eine

Begründung dafür verlangt, dass einstweilige Maßnahmen notwendig sind. Regel 206.3 erwähnt ausdrücklich die Anordnung ohne Anhörung des Antragsgegners („*ex parte*“). Auch für diese Art der Entscheidung ist eine besondere Begründung durch den Antragsteller erforderlich. Weitere Voraussetzungen zu der *ex-parte*-Anordnung enthält Regel 212 VerfO. Eine solche Anordnung kann insbesondere dann ergehen, wenn durch eine Verzögerung dem Antragsteller wahrscheinlich ein nicht wieder gut zu machender Schaden entstünde oder wenn nachweislich die Gefahr besteht, dass Beweismittel vernichtet werden. Hervorzuheben sind die unterschiedlichen Anforderungen an die Prognose. Für den Schadenseintritt genügt eine Wahrscheinlichkeit, während die Gefahr für den Verlust der Beweismittel nachzuweisen ist.

Wesentlich ist dabei, dass der Antragsteller verpflichtet ist, alle ihm bekannten erheblichen Tatsachen offenzulegen, die die Entscheidung des Gerichts darüber, ob eine Anordnung ohne Anhörung des Antragsgegners zu erlassen ist, beeinflussen könnten. Dazu gehören insbesondere andere anhängige Verfahren oder auch erfolglose Versuche in der Vergangenheit, einstweilige Maßnahmen in Bezug auf das Patent zu erwirken. An dieser Stelle werden also durch die Verfahrensordnung bereits Anforderungen an den Parteivortrag gestellt, die in der bisherigen gerichtlichen Praxis oftmals eher als ungeschriebene Regeln galten.

Unterlassungsverfügungen und Einheitspatentsystem

Für die Anordnung einstweiliger Maßnahmen ohne Anhörung des Antragsgegners enthält die Regel 212 weitere Anforderungen. Der Antragsgegner wird unverzüglich, spätestens jedoch unmittelbar nach Vollzug der Maßnahmen, von den einstweiligen Maßnahmen in Kenntnis gesetzt. In diesem Fall kann er eine Prüfung beantragen.

Abzuwarten bleibt, inwieweit die Anforderungen, die das Bundesverfassungsgericht in den letzten zwei Jahren unter dem Prinzip der Waffengleichheit der Parteien vermehrt an den Erlass von einstweiligen Verfügungen ohne vorherige mündliche Verhandlung gestellt hat, auch im Rahmen des EPG Berücksichtigung finden. Eine unmittelbare Anwendung dürfte ausscheiden. Wie das Bundesverfassungsgericht zu dem Rechtssystem der Beschwerdekammern beim Europäischen Patentamt entschieden hat⁴, können Maßnahmen zwischenstaatlicher Einrichtungen nicht unmittelbar Gegenstand einer Verfassungsbeschwerde sein. Sie sind vielmehr der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts entzogen. Dennoch wird man die Grundsätze und Gedanken, die das Bundesverfassungsgericht zur Begründung seiner Rechtsprechung angeführt hat, auch bei der Entscheidungsfindung beim EPG berücksichtigen müssen.

Sofern das Gericht nicht ohne Anhörung des Antragsgegners entscheiden will, stehen dem Gericht verschiedene Möglichkeiten zur

⁴ BVerfG Beschluss vom 08.11.2022, 2 BvR 2480/10 u.a.

Verfügung (Regel 209 VerFO). Es kann den Antragsgegner zu einer schriftlichen Stellungnahme auffordern, die Parteien zu einer mündlichen Verhandlung laden oder auch den Antragsteller zu einer mündlichen Verhandlung in Abwesenheit des Antragsgegners laden. Auch diese Verfahrensweise steht im Ermessen des Gerichts. Eine solche einseitige Verhandlung ohne die Beteiligung des Antragsgegners stellt ein Novum dar, das bislang jedenfalls in der deutschen Prozessordnung nicht existiert. Immerhin spricht die Regel 209 VerFO nicht etwa nur von einer Anhörung, sondern explizit (in allen Sprachen) von einer mündlichen Verhandlung, für die dann die Regeln für die mündliche Verhandlung in vollem Umfang gelten (Regel 210 mit Verweis auf Regeln 111-116 VerFO). Eine solche einseitige ausführliche Verhandlung über die Sache sollte indes die Ausnahme bleiben und nicht etwa zur Regel werden. Sie birgt eine erhebliche Gefahr, dass die Rechte des Antragsgegners verkürzt werden. Das gilt vor allem auch, wenn keine Schutzschrift hinterlegt worden ist. Hinzuweisen ist auch noch auf die Möglichkeit der Antragsrücknahme für den Antragsteller (Regel 209.4 VerFO). Sofern das Gericht nicht ohne Anhörung des Antragsgegners einstweilige Maßnahmen erlassen will, kann der Antragsteller den Antrag zurücknehmen und beantragen, dass das Gericht den Antrag und dessen Inhalt für vertraulich erklärt. Soweit eine solche Vertraulichkeitsklärung erfolgt, sollte dies allerdings nur die Zugänglichmachung im Register betreffen (Regel 207.7 VerFO). Insoweit entspricht es dem Gebot der Waffengleichheit

Unterlassungsverfügungen und Einheitspatentsystem

und des fairen Verfahrens, dass der Antragsgegner von diesen Vorfällen in Kenntnis gesetzt wird und auch eine Abschrift des Verfügungsantrags erhält. Anderenfalls mag der Antragsteller den Antrag vor der Durchführung der mündlichen Verhandlung zurücknehmen.

Die Entscheidung des Gerichts ergeht dann sobald wie möglich nach dem Abschluss der mündlichen Verhandlung in schriftlicher Form.

4. Interessenabwägung

Für den Erlass einstweiliger Verfügungen ist die Interessenabwägung durch das Gericht von zentraler Bedeutung. Dieser Gesichtspunkt wird an verschiedenen Stellen im EPGÜ und der Verfahrensordnung erwähnt. Art. 62 Abs. 2 EPGÜ verlangt vom Gericht eine Abwägung der Interessen der Parteien bei der Entscheidung über einstweilige Maßnahmen. Das Gleiche findet sich in Regel 211 VerFO und noch einmal in Regel 209 VerFO in Bezug auf eine Entscheidung über die Art und Weise des Verfahrens.

Nicht anders als in den einstweiligen Verfügungsverfahren herkömmlicher Art bei den nationalen Gerichten ist die Interessenabwägung deswegen erforderlich, weil weder der Verletzungsvorwurf endgültig festgestellt ist noch eine Entscheidung über den Rechtsbestand des Verfügungspatents getroffen wird. Auch wenn beim EPG der Verletzungsstreit und der Streit über die Rechtsbeständigkeit des Patents zukünftig zusammenlaufen, gilt dies nicht

ohne Weiteres für einstweilige Verfügungen. Hier ist anders als im Hauptsacheverfahren regelmäßig kein Raum für einen gesonderten Antrag des Antragsgegners auf Nichtigerklärung des Patents.

Nach Art. 62 Abs. 2 EPGÜ steht im Vordergrund der Interessenabwägung beim Erlass einer einstweiligen Verfügung insbesondere der mögliche Schaden, der einer Partei aus dem Erlass der Verfügung oder der Abweisung des entsprechenden Antrags erwachsen könnte. Dies ist eine grundlegende Abwägung zwischen den Parteiinteressen, die zunächst einmal unabhängig von den sonstigen Ermessenskriterien zu erfolgen hat.

Indes stellt der mögliche Schaden nur einen Teilaspekt der Interessenabwägung insgesamt dar. Regel 211 VerfO benennt weitere Gesichtspunkte, wobei Regel 211.3 VerfO zunächst einmal nur eine Wiederholung des Gesetzestextes aus Art. 62 Abs. 2 EGPÜ darstellt. Das unangemessene Zuwarten des Antragstellers bei der Beantragung von einstweiligen Maßnahmen im Sinne einer fehlenden Dringlichkeit ist bereits zuvor erörtert worden (Regel 211.4 VerfO).

Noch detaillierter formuliert Regel 209.2 VerfO. Gemäß dem einleitenden Satz betreffen die dort genannten Kriterien zunächst einmal nur die Ermessensausübung des Gerichts bei der Frage, ob über den Antrag auf Erlass der einstweiligen Verfügung ohne vorherige Anhörung oder mit Anhörung des Antragsgegners entschieden werden soll. Dennoch wird man diese Kriterien ohne weiteres

Unterlassungsverfügungen und Einheitspatentsystem

auch auf die Gesamtentscheidung über die einstweilige Verfügung anwenden können.

Hier wird zunächst einmal angesprochen, ob das Patent in einem Einspruchsverfahren vor dem EPA aufrechterhalten wurde oder bereits Gegenstand eines Verfahrens vor einem anderen Gericht war. Daraus ist abzuleiten, dass das Gericht bei der Entscheidung über einstweilige Verfügungen auch eine Nichtigkeitsprognose anstellen wird. Dazu kann es sich auf bereits ergangene Entscheidungen des EPA oder anderer Gerichte berufen. Gibt es derartige Entscheidungen noch nicht, muss das Gericht selbst dazu eine Beurteilung treffen. Eine Aufklärung von Amts wegen ist damit selbstverständlich nicht verbunden. Es obliegt vielmehr dem Antragsteller, entsprechende Hinweise für die Rechtsbeständigkeit vorzutragen. Im Übrigen ist es Sache des Antragsgegners, Einwände gegen die Schutzfähigkeit zu erheben. Das geeignete Instrumentarium dafür ist schon zu einem sehr frühen Stadium eine Schutzschrift (vgl. Regel 207 VerfO).

Im Übrigen sollte das Gericht die aus der bisherigen Spruchpraxis bekannten Kriterien für die Interessenabwägung heranziehen. Neben dem schon erwähnten Grad der Wahrscheinlichkeit für eine Verletzung und der Rechtsbeständigkeitsprognose spielen die konkreten Umstände des Einzelfalls eine Rolle. Sachverhalte, die eine besonders rasche Entscheidung verlangen, wie etwa Messesachen, Verletzungsverfahren bei der bevorstehenden Einführung von Generika im Pharmabereich, oder drohende besonders hohe Schäden

in Folge der Verletzung, rechtfertigen den Erlass einstweiliger Verfügungen umso eher als in einem sonstigen Patentverletzungsfall, bei dem der Patentinhaber auch auf das Hauptsacheverfahren verwiesen werden kann. Das strikte zeitliche Regime, das nach der VerfO des EPGÜ für das Verfahren vorgesehen ist und weniger Verzögerungen erlaubt, wird dabei auch zu berücksichtigen sein.

5. Inhalt der Entscheidung

Hinsichtlich der denkbaren Verfügungen, die das Gericht erlassen kann, besitzt das Gericht eine erhebliche Flexibilität. Maßgeblich für die einstweilige Maßnahme ist die jeweilige Zielsetzung, die in Art. 62 Abs. 1 EPGÜ ausdrücklich erwähnt wird. Stets muss es darum gehen, eine drohende Verletzung zu verhindern, die Fortsetzung der angeblichen Verletzung einstweilig und gegebenenfalls unter Androhung von Zwangsgeldern zu untersagen oder die Fortsetzung an die Stellung von Sicherheiten durch den vermeintlichen Verletzer zu knüpfen. Damit ist ein Bogen gespannt, von der vollständigen Untersagung bis hin zu einer Fortsetzung der angeblich verletzenden Handlung unter gleichzeitiger Stellung von Sicherheiten. Welche dieser Maßnahmen das Gericht anordnet, liegt wiederum in seinem Ermessen. Dabei wird insbesondere auch der schon erwähnte Grad der Sicherheit über den Verletzungsstatbestand und die Rechtsbeständigkeit des Schutzrechts Bedeutung erlangen. Je klarer der Verletzungsvorwurf erscheint und je weniger Argumente gegen die Rechtsbeständigkeit des vor seiner Erteilung

Unterlassungsverfügungen und Einheitspatentsystem

geprüften und gegebenenfalls schon in einem Rechtsbeständigkeitsverfahren erprobten Schutzrechts sprechen, umso eher wird es zu rechtfertigen sein, ein vollständiges Verbot zu erlassen.

Dabei kann das Gericht auch dem Antragsteller bei Erlass einer einstweiligen Verfügung zusätzlich auferlegen, eine Sicherheit für etwaige Vollziehungsschäden für den Fall zu leisten, dass die Anordnung später aufgehoben wird. Regel 211.5 VerfO erklärt im Übrigen die Anordnung einer Sicherheitsleistung durch den Antragsteller zum Regelfall, wenn die einstweiligen Maßnahmen ohne Anhörung des Antragsgegners angeordnet wurden und keine besonderen Umstände dagegensprechen.

Die im EPGÜ und der Verfahrensordnung genannten Maßnahmen sind nicht abschließend. Die allgemeine Befugnis nach Art. 62 Abs. 1 EPGÜ zum Erlass von Verfügungen lässt dem Gericht hinreichenden Spielraum, um zwischen den verschiedenen Möglichkeiten auszuwählen oder auch Kombinationen oder Variationen davon anzuordnen. Der VerfO kommt dabei für die praktische Umsetzung und die Durchsetzung der Rechte des Patentinhabers eine wesentliche Bedeutung zu.

Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang, dass die Androhung von Zwangsgeldern nicht obligatorisch zu sein scheint. Sie wird in Art. 62 Abs. 1 EPGÜ (ebenso wie in Art. 63 Abs. 2 EPGÜ für endgültige Verfügungen) nur als eine Möglichkeit angesprochen. Das deutsche Wort „gegebenenfalls“ findet seine Entsprechung in der englischen Fassung mit der Formulierung „where appropriate“.

Dies dürfte den tatsächlichen Verhältnissen eher entsprechen. Man wird davon ausgehen müssen, dass unter normalen Umständen regelmäßig die Androhung eines Zwangsgeldes stets angemessen („appropriate“) ist. Nur so kann ein ausreichender Zwang auf den Antragsgegner ausgeübt werden, den Anordnungen des Gerichts Folge zu leisten. Nur in ganz besonderen Ausnahmefällen dürfte dann unter engen Voraussetzungen die Androhung eines Zwangsgeldes entfallen.

6. Territoriale Reichweite

Unterlassungsverfügungen bezüglich der europäischen Patente betreffen grundsätzlich das Hoheitsgebiet derjenigen Vertragsmitgliedstaaten, für die das Patent Wirkung hat (Art. 34 EPGÜ). Allerdings ist es möglich, dass der Antragsteller von vornherein sein Begehren auf einzelne Mitgliedstaaten begrenzt oder auch die Verfügung für einzelne Mitgliedstaaten nicht erlassen wird. Das kann beispielsweise der Fall sein, wenn in diesen Mitgliedstaaten Hindernisse bestehen, wie etwa ein privates Vorbenutzungsrecht (vgl. Art. 28 EPGÜ).

7. Schutzschrift

Nicht ohne Grund erwähnt die Verfahrensordnung (VerfO) an verschiedenen Stellen eine Schutzschrift. Sie hält dafür in Regel 207 VerfO umfangreiche Regelungen bereit.

Unterlassungsverfügungen und Einheitspatentsystem

Die besondere Bedeutung entfaltet die Schutzschrift – wie auch nach nationalem Recht in einigen Rechtsordnungen bekannt – im Vorfeld vor dem möglichen Erlass einer einstweiligen Verfügung. Sie gibt dem Antragsgegner Gelegenheit, Einwände gegen den Unterlassungsanspruch selbst und gegen den Erlass einer einstweiligen Verfügung vorzubringen. Diese Möglichkeit sollte schon deswegen ergriffen werden, weil einstweilige Anordnungen nach der Verfahrensordnung auch ohne Anhörung des Antragsgegners ergehen können und damit das Risiko wächst, mit unberechtigten einstweiligen Verfügungen konfrontiert zu werden. Wie die Praxis mit Anträgen auf den Erlass von Maßnahmen ohne vorherige Anhörung des Antragsgegners umgehen wird, bleibt abzuwarten. Solange ist auf den jeden Fall die Einreichung einer Schutzschrift anzuraten.

Der mögliche Inhalt der Schutzschrift in Regel 207.3 VerfO niedergelegt. Er umfasst in der üblichen Weise sämtliche Tatsachen, die den Unterlassungsanspruch zu Fall bringen oder die Rechtsbeständigkeit des Verfügungspatents in Frage stellen. Gemäß Regel 207.3 VerfO sind dafür auch alle verfügbaren schriftlichen Beweismittel vorzubringen. Das Gericht hat die Schutzschrift zunächst bei der Ermessensausübung des Gerichts über das weitere Vorgehen im Falle eines Verfügungsantrages zu berücksichtigen. In diesem Fall hat das Gericht insbesondere die Ladung der Parteien zu einer mündlichen Verhandlung in Betracht zu ziehen (Regel 209.2 (d) VerfO).

Als Besonderheit hervorzuheben ist die Möglichkeit des Antragstellers, den Verfügungsantrag zurückzunehmen und zu beantragen, dass das Gericht den Antrag und dessen Inhalt für vertraulich erklärt, falls eine Schutzschrift hinterlegt worden ist (Regel 209.5 VerfO). Hierdurch wird dem Antragsteller eine zusätzliche Reaktionsmöglichkeit eröffnet. Dies gilt insbesondere in denjenigen Fällen, in denen der Antragsteller um jeden Preis eine mündliche Verhandlung mit der Antragsgegnerseite vermeiden möchte. Dabei erhält der Antragsteller gemäß Regel 207.8 VerfO nach Stellung des Antrags auf einstweilige Maßnahmen eine Abschrift der Schutzschrift. Er kann mithin seine Entscheidung über die Rücknahme des Verfügungsantrages in Kenntnis des Inhalts der Schutzschrift treffen.

II. Endgültige Verfügungen

Die Grundlage für endgültige Verfügungen des Gerichts liegt in Art. 63 EPGÜ. Im Unterschied zu einstweiligen Verfügungen umfassen sie eine Sachentscheidung, die nach Möglichkeit die Instanz abschließen soll.

1. Sachliche Voraussetzungen

Die sachlichen Voraussetzungen für endgültige Verfügungen entsprechen weitestgehend dem, was aus den nationalen Rechtsordnungen bekannt ist.

Grundlegend ist die Feststellung einer Patentverletzung. Ohne eine solche Feststellung kann eine endgültige Verfügung nicht erlassen

Unterlassungsverfügungen und Einheitspatentsystem

werden. Ziel der Verfügung ist es, die Fortsetzung der Verletzung zu untersagen. Als Sanktion dürfte auch hier im Regelfall ein Zwangsgeld angedroht werden (Art. 63 Abs. 2 EPGÜ).

Auch die endgültige Verfügung richtet sich gegen den Verletzer und möglicherweise gegen Mittelspersonen, deren Dienste von einem Dritten zwecks Verletzung des Patentes in Anspruch genommen werden.

2. Verfahrensbesonderheiten

Zu den Verfahrensbesonderheiten vor dem EPG zählen insbesondere die strengen Anforderungen, die die Verfahrensordnung an den Inhalt der Schriftsätze stellt. Dabei ist grundsätzlich im Klageverfahren vorgesehen, dass im schriftlichen Verfahren von jeder Partei abwechselnd zwei Schriftsätze eingereicht werden. Auf die Klageschrift folgt die Klageerwiderung und darauf jeweils Replik und Duplik der Parteien. Dabei ist das Verfahren grundsätzlich so angelegt, dass die Parteien in ihrem jeweils ersten Schriftsatz umfassend ihre Tatsachen und rechtlichen Argumente für ihre Position darlegen. Damit stellt sich die Frage, ob Einwendungen gegen den Unterlassungsanspruch außerhalb der Frage der Verletzung und der Rechtsbeständigkeit des Klagepatentes, die naturgemäß erstmals in der Klageerwiderung vorgebracht werden können, bereits vom Kläger in der Klageschrift antizipiert werden sollten. Sofern sich aus der vorgerichtlichen Korrespondenz bereits derartige

Einwendungen des Beklagten ergeben, dürfte es ratsam sein, dazu schon in der Klageschrift Stellung zu nehmen.

Dies betrifft insbesondere auch die Berechtigung der endgültigen Unterlassungsverfügung aus anderen Gründen. Vorsorglich sollten dazu zumindest kursorische Ausführungen in der Klageschrift enthalten seien.

Eine Besonderheit vor dem EPG ist das Zwischenverfahren, in dem besondere Aspekte des Verfahrens vertieft und die mündliche Verhandlung vorbereitet werden sollen (Regel 107 bis 110 VerfO). Fakultativ ist dabei eine Zwischenanhörung der Parteien vorgesehen (Regel 101, 103 VerfO). Auch in diesem Verfahrensstadium kann es angezeigt sein, besondere Fragen des Unterlassungsanspruches und dessen Durchsetzung näher zu erörtern.

Den Abschluss des Verfahrens bildet die mündliche Verhandlung. Nach deren Abschluss ergeht sodann die Entscheidung in der Sache. (Regel 118 VerfO).

3. Inhalt der Entscheidung

Art. 63 Abs. 1 EPGÜ geht zunächst davon aus, dass das Gericht eine Verfügung gegen den Verletzer erlässt, durch die die Fortsetzung dieser Verletzung untersagt wird. Damit ist die klassische Unterlassungsverfügung gemeint.

Trotz des vermeintlich eindeutigen Wortlauts ergeben sich dennoch Fragestellungen im Hinblick auf den Umfang der Entscheidung und mögliche Einschränkungen. Einerseits spricht Art. 63

Unterlassungsverfügungen und Einheitspatentsystem

EPGÜ von endgültigen Verfügungen. Dies deutet darauf hin, dass die Verletzung mit Wirkung für die Zukunft unterbunden werden soll. Andererseits enthält der Wortlaut von Art. 63 Abs. 1 EPGÜ durch das Wort „kann“ eine Formulierung, die zumindest die Frage aufwirft, ob hier ein Ermessen des Gerichts besteht und ob ggf. auch im Rahmen der endgültigen Verfügungen eine Interessenabwägung stattfinden soll. Letzteres ist nicht ausdrücklich erwähnt. Die FRAND-Diskussion, bei der aus kartellrechtlichen Gründen der Lizenzeinwand erhoben wird und ein Anspruch auf eine Lizenz besteht, soll hier nicht untersucht werden.

Die in der deutschen Sprache verwendete Formulierung findet eine Entsprechung in der englischen Version mit „the Court may“. In der französischen Version lautet die Passage „la Juridiction peut“. Aus diesen Formulierungen und aus der Stellung der Regelungen zu den Befugnissen des Gerichts mag man ableiten, dass es tatsächlich um die Entscheidungsbefugnis des Gerichts geht, also die Ermächtigung zu einer bestimmten Entscheidung („powers of the Court“) und nicht etwa darum, für die Unterlassungsverfügung eine besondere Ermessensgrundlage zu schaffen. Man wird daher im Regelfall davon ausgehen müssen, dass auch zukünftig vor dem EPG im Falle der Patentverletzung eine endgültige Verfügung bei Feststellung der Verletzung erlassen wird.

Wenn man demgegenüber ein Ermessen einräumen wollte, würde sich wiederum die Frage nach dem Maßstab stellen. Wie beim Erlass von einstweiligen Verfügungen stammen die einzelnen

Kammern des EPG aus unterschiedlichen Rechtstraditionen. Es handelt sich dennoch um ein einheitliches Gericht, dessen Einheitlichkeit der Rechtsprechung durch das Berufungsgericht zu sichern ist. Würde man eine Verhältnismäßigkeitsprüfung anstellen, müssten klare Richtlinien dafür festgelegt werden, wann (ausnahmsweise) keine endgültige Unterlassungsverfügung ausgesprochen werden kann. Das schließt die Frage ein, wessen Interessen zu berücksichtigen sind. Geht es dabei nur um Interessen der beteiligten Parteien oder können auch Drittinteressen und insbesondere die Interessen der Allgemeinheit in diesem Rahmen Berücksichtigung finden?

Zu klären ist des Weiteren, ob der Wortlaut von Art. 63 Abs. 1 EPGÜ dem Gericht nicht dennoch einen gewissen Spielraum im Hinblick auf den Inhalt der zu treffenden Unterlassungsverfügung gewährt. Es mag im Einzelfall angemessen sein, wenn das Gericht Unterlassungsverfügungen modifiziert, z.B. durch die Gewährung einer Aufbrauch- oder Umstellungsfrist. In diesem Zusammenhang stellt sich auch die Frage, ob ein Rückgriff auf die Möglichkeiten des Art. 62 EPGÜ möglich ist. Auch außerhalb von FRAND-Fällen könnte im Einzelfall die Fortsetzung der Verletzungshandlung gegen die Gewährung einer angemessenen Entschädigung möglich werden. Praktische Fälle können sich beispielsweise im Pharmabereich dann ergeben, wenn bestimmte patentgeschützte Medikamente für einen bestimmten Personenkreis notwendig sind und die Absetzung oder der Austausch dieser Medikamente zu ernsten

Unterlassungsverfügungen und Einheitspatentsystem

gesundheitlichen Folgen auf Seiten dieser Patienten führen würde. Bekanntlich gewährt das EPGÜ kein einheitliches System der Zwangslizenz. Auch daran arbeitet die EU-Kommission gegenwärtig. Solange hier keine Einheitlichkeit geschaffen ist, sind die jeweiligen Parteien darauf angewiesen, national Zwangslizenzen zu erwirken. Dem könnte durch entsprechend modifizierte Untersagungsverfügungen in gewissem Umfang Rechnung getragen werden, sofern dadurch die Interessen des Patentinhabers nicht ungebührlich beschränkt werden.

D. EP mit einheitlicher Wirkung

Das europäische Patent mit einheitlicher Wirkung (Einheitspatent) gewährt nach Art. 5 EPatVO dem Patentinhaber einen einheitlichen Schutz. Er hat das Recht, Dritte an solchen Handlungen zu hindern, gegen die das Patent innerhalb der Hoheitsgebiete der teilnehmenden Mitgliedstaaten, in denen das Patent einheitliche Wirkung besitzt, Schutz bietet.

Der Schutz ist mithin in allen betreffenden Staaten gleich. Insoweit enthält die EPatVO über den Geltungsbereich nach Art. 3 a) EPGÜ einen indirekten Verweis auf Art. 25 ff. EPGÜ. Erfasst werden somit die dort im Einzelnen aufgeführten Handlungen. Dieser Schutz entspricht dem Schutz nationaler Patente nach § 9 PatG.

Art. 7 EPatVO stellt das Einheitspatent darüber hinaus einem nationalen Patent gleich. Maßgebend ist dafür der Sitz des Patentanmelders bzw. der Sitz des EPO.

Für den Unterlassungsanspruch und die daran anknüpfenden Unterlassungsverfügungen nach dem EPGÜ ergeben sich zunächst einmal keine Unterschiede, so dass auf die obigen Ausführungen verwiesen werden kann.

Unterlassungsverfügungen bezüglich des Einheitspatents betreffen sämtliche Mitgliedsstaaten in einheitlicher Weise. Allerdings stellt sich die Frage, ob es für das Gericht auch möglich wäre, ähnlich wie bei herkömmlichen europäischen Patenten auf Antrag des Patentinhabers oder aus eigener Befugnis territoriale Beschränkungen in die Verfügung aufzunehmen und so eine „geteilte“ Verfügung auszusprechen. Das Bedürfnis dafür kann sich durchaus ergeben. Ein Beispiel ist auch hier das in einem Land bestehende private Vorbenutzungsrecht (Art. 28 EPGÜ).

Art. 3 Abs. 2 EPatVO ordnet an, dass das Einheitspatent aufgrund seines einheitlichen Charakters in allen Mitgliedstaaten die gleiche Wirkung hat und einheitlichen Schutz bietet. Es kann nur im Hinblick auf alle teilnehmenden Mitgliedstaaten beschränkt, übertragen oder für nichtig erklärt werden kann. Andererseits gibt es die Möglichkeit, das Einheitspatent nur für einen Teil der Hoheitsgebiete der teilnehmenden Mitgliedstaaten zu lizenzieren. Insoweit gibt es also gewisse Durchbrechungen der Einheitlichkeit, wobei

Unterlassungsverfügungen und Einheitspatentsystem

sich das so begrenzte Lizenzgebiet nicht mit den Staatsgrenzen oder Staatsgebieten decken muss.

Für die Durchsetzung der Rechte bedeutet dies, dass zwar grundsätzlich eine Unterlassungsverfügung nur einheitlich ergehen kann. Gleichzeitig ist es aber nicht ausgeschlossen, dass der Kläger auch beim Einheitspatent ein räumlich beschränktes Verbot begehrt und ihm dieses Verbot auch nur in dem beschränkten Umfang zugesprochen wird. Das Gericht kann darüber hinaus von sich aus ein begrenztes Verbot zusprechen, wenn es beispielsweise in einem Mitgliedstaat ein privates Vorbenutzungsrecht feststellt. In diesem Falle wird man den auf ein das gesamte Gebiet umfassendes Verbot gerichteten Klageantrag so auslegen müssen, dass er als Minus das verbleibende Gebiet (also ohne den Mitgliedstaat, in dem das Vorbenutzungsrecht besteht) mit umfasst, auch wenn dazu kein ausdrücklicher Hilfsantrag gestellt wird. In der Praxis wird dem Kläger schon aus Gründen der Klarheit und der Vorsorge freilich anzuraten sein, einen solchen Hilfsantrag zu formulieren.

E. Schlussbemerkung

Es bleibt festzuhalten, dass das Einheitspatentsystem für die Durchsetzung der Rechte und insbesondere den Unterlassungsanspruch über die Grenzen der einzelnen Vertragsmitgliedstaaten hinweg ein effektives System zur Verfügung stellt. Einzelheiten

der Umsetzung der normierten Vorgaben bleiben der Rechtsprechung des EPG vorbehalten, wobei naturgemäß dem Berufungsgericht für die Sicherung der Einheitlichkeit die zentrale Rolle zukommt. Das gilt gleichermaßen für die bestehenden und zukünftigen „traditionellen“ europäischen Patente wie auch für die neuen Einheitspatente.

Ermessen und Flexibilität der Gerichte im Einzelfall müssen dabei gewahrt bleiben. Ein Blick auf die Präambel der Verfahrensordnung mag hier hilfreich sein. Ziff. 2 der Präambel postuliert die Anwendung und die Auslegung der Verfahrensordnung auf der Grundlage der Prinzipien der Verhältnismäßigkeit, Flexibilität, Fairness und Billigkeit. Dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit ist durch angemessene Berücksichtigung der Art und Komplexität jedes Verfahrens und seiner Bedeutung Rechnung zu tragen (Ziff. 3). Fairness und Billigkeit sind durch die Berücksichtigung der berechtigten Interessen aller Parteien sicherzustellen (Ziff. 5).

Allerdings sollte man nicht an dieser Stelle haltmachen. Wenn das Einheitspatentsystem sich zu einem Erfolgsmodell entwickeln soll, wie es das EPÜ darstellt, gilt es, über den Tellerrand hinaus zu blicken und die unterschiedlichen Ansätze, die sich aus den vielfältigen Rechtstraditionen der Vertragsmitgliedstaaten ergeben, mit Blick auf ein insgesamt ausgewogenes Patentsystem und seine Bedeutung und Akzeptanz für die Allgemeinheit zusammenzuführen. Das schließt es ein, bewährte Dinge zu übernehmen und zu

Unterlassungsverfügungen und Einheitspatentsystem

adaptieren und gleichzeitig andernorts zu beobachtende Fehlentwicklungen zu vermeiden.

WOLFGANG KELLENTER

AXEL VERHAUWEN

FRAND nach "FRAND I und II"

A. Grundlagen des FRAND-Einwands – BGH und EuGH

I. Prozesssituation beim FRAND-Einwand

Dem FRAND-Einwand liegt die Situation zugrunde, dass ein SEP-Inhaber aus einem oder mehreren Patenten gegen einen Patentnutzer auf Unterlassung wegen Patentverletzung klagt (§ 139 PatG). Umgekehrt hat der Patentnutzer unter bestimmten Voraussetzungen einen Lizenzierungsanspruch aus Kartellrecht (Art. 102 AEUV, §§ 19, 20 GWB), den er durch separate Klage oder Widerklage geltend machen kann.

Allerdings kommt eine Klage oder Widerklage des Patentnutzers auf Lizenzierung oft zu spät, da die patentrechtliche Klage des SEP-Inhabers schneller entscheidungsreif ist. Daher haben die Gerichte den FRAND-Einwand ("*Dolo-agit-Einwand*") entwickelt, mit dem der Patentnutzer unter bestimmten Voraussetzungen im Prozess dem Patentinhaber als Einrede entgegenhalten kann, dass der Unterlassungsanspruch nicht durchsetzbar ist, weil der Patentinhaber umgekehrt sofort wieder verpflichtet ist, dem Patentnutzer

eine Lizenz zu erteilen ("*Dolo agit qui petit quod statim redditurus est*").

II. Entwicklung des FRAND-Einwands

Wichtige (vor allem höchstrichterliche) Entscheidungen zum FRAND-Einwand lassen sich chronologisch wie folgt darstellen:

- BGH "Orange Book Standard" (2009)
- EuGH "*Huawei v. ZTE*" (2015)
- Entscheidungen LG Mannheim/OLG Karlsruhe und LG/OLG Düsseldorf in Umsetzung der EuGH-Entscheidung "*Huawei v. ZTE*" (ab 2015)
- High Court of England and Wales "*Unwired Planet v. Huawei*" (2017)
- Court of Appeal (England and Wales) "*Unwired Planet v. Huawei*" (2018)
- Gerechtshof Den Haag "*Philips v. Wiko*" (2019)
- BGH FRAND I "*Sisvel v. Haier*" (5/2020)
- UK Supreme Court "*Unwired Planet v. Huawei*" (8/2020)
- BGH FRAND II "*Sisvel v. Haier*" (11/2020)
- Instanzgerichte vor allem in Düsseldorf, Mannheim/Karlsruhe und München mit Umsetzung der "*FRAND I und II*"-Entscheidungen des BGH (ab 2020)

B. BGH "Orange Book Standard"

I. Sachverhalt

Die erste wichtige Entscheidung zum FRAND-Einwand war die BGH-Entscheidung "Orange Book Standard".¹ Dem Fall lag ein Klagepatent von Philips für optisch lesbare Datenträger (Disks) zugrunde, dessen Technologie sich im Markt als so genannter "De-facto-Standard" durchgesetzt hatte. Philips hatte ein Lizenzprogramm mit Standard-Lizenzsätzen aufgesetzt und schon 33 Lizenzverträge abgeschlossen. Auf die patentrechtliche Unterlassungsklage hin erhob die Beklagte den FRAND-Einwand und behauptete, einen Anspruch auf Lizenzerteilung mit einer (von den Standardlizenzverträgen abweichenden) Lizenzgebühr in Höhe von 3 % zu haben.

II. Das Urteil des BGH

Der BGH entschied, dass der FRAND-Einwand gegen den Unterlassungsanspruch grundsätzlich zulässig ist (Leitsatz 1).

Allerdings liege ein Missbrauch der marktbeherrschenden Stellung des Patentinhabers nur dann vor (Leitsatz 2), wenn

- der **Beklagte** dem Patentinhaber ein **unbedingtes Angebot** macht, das der Patentinhaber nicht ablehnen darf, ohne gegen das Diskriminierungs- oder das Behinderungsverbot zu verstoßen und

¹ BGH GRUR 2009, 694.

- der Beklagte wie ein Lizenznehmer über Lizenzgebühren **abrechnet** und diese **hinterlegt**.

Ferner entschied der BGH (Leitsatz 3), dass es der Beklagte auch dem **Patentinhaber** überlassen kann, die Lizenzgebühren nach **billigem Ermessen** zu bestimmen, wenn

- der Beklagte die Lizenzforderung des Patentinhabers für missbräuchlich überhöht hält oder
- der Patentinhaber sich weigert, die Lizenzgebühr zu beziffern.

Das BGH-Urteil in Sachen "Orange Book Standard" war relativ klägerfreundlich, weil das Angebot des Beklagten so hoch sein musste, dass jegliche Mehrforderung seitens des Patentinhabers kartellrechtswidrig ist. Andererseits schaffte der BGH mit der Möglichkeit des Beklagten, die Lizenzgebühren von dem Patentinhaber bestimmen und dann nach § 315 BGB gerichtlich überprüfen zu lassen, zumindest eine Möglichkeit des Beklagten, die Durchsetzung des Unterlassungsanspruchs zu vermeiden und letztlich zu einer Lizenz zu kommen.

III. EuGH "Huawei v. ZTE"

1. Sachverhalt

Auf Vorlagefrage des Landgerichtes Düsseldorf entschied im Jahre 2015 der EuGH in der Sache "Huawei v. ZTE" erstmals über den

FRAND-Einwand.² Dem Fall lag eine Klage des Patentinhabers Huawei gegen den Smartphone-Hersteller und Patentbenutzer ZTE aus einem SEP zugrunde. Huawei hatte eine FRAND-Erklärung für SEPs gegenüber der ETSI abgegeben und sich verpflichtet, allen lizenzwilligen Patentbenutzern Lizenzen zu erteilen. Auf die Unterlassungsklage von Huawei hin erhob ZTE den FRAND-Einwand und argumentierte, hierfür sei die generelle Lizenzbereitschaft ausreichend. Außerdem bot ZTE den Abschluss eines Kreuzlizenzvertrages an.

2. Das Urteil des EuGH

Der EuGH entschied, dass der FRAND-Einwand grundsätzlich zulässig ist. Die Verweigerung einer FRAND-Lizenz stelle unter bestimmten Bedingungen den Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung im Sinne von Art. 102 AEUV dar, weil die **FRAND-Erklärung** bei Dritten die **berechtigte Erwartung** wecke, dass der Inhaber des SEP ihnen tatsächlich Lizenzen zu diesen Bedingungen gewähren wird (EuGH, Rn. 53).

Nach Auffassung des EuGH muss der **Patentinhaber**, wenn er gleichwohl den Unterlassungsanspruch durchsetzen will,

- den Verletzer vor der Klage **auf die Verletzung hinweisen** und

² EuGH GRUR 2015, 764.

- ein (erstes) **FRAND-Angebot** machen, wenn der Verletzer zuvor seine Lizenzbereitschaft erklärt hat.

Der Verletzer muss nach der EuGH-Entscheidung

- innerhalb kurzer Frist ein **FRAND-Gegenangebot** machen, wenn er das Angebot des Patentinhabers nicht annimmt und
- ab dem Zeitpunkt der Ablehnung seines Gegenangebots **Sicherheit** leisten (durch Hinterlegung oder Bankgarantie) und über vergangene Benutzungshandlungen **abrechnen**.

Die Entscheidung des EuGH in Sachen "Huawei v. ZTE" führt zu einer Art "FRAND-Ping-Pong" mit jeweils wechselseitigen Verpflichtungen der Parteien, die eingehalten werden müssen, wenn die eigene Position durchgesetzt werden soll, also wenn der Patentinhaber trotz des FRAND-Einwands den Unterlassungsanspruch durchsetzen oder umgekehrt der Patentnutzer aufgrund des FRAND-Einwands den Unterlassungsanspruch zu Fall bringen möchte. Diese Verhaltenspflichten der Parteien kann man wie folgt zusammenfassen:

- Der Patentinhaber muss zunächst den Patentnutzer auf die Verletzung hinweisen.
- Der Patentnutzer muss auf den Verletzungshinweis des Patentinhabers hin seine Lizenzbereitschaft erklären und um eine Lizenz bitten.

- Der Patentinhaber muss auf die Lizenzierungsbitte des Patentnutzers hin diesem ein (erstes) FRAND-Angebot machen.
- Der Patentnutzer muss, wenn er das FRAND-Angebot des Patentinhabers nicht annehmen will, dem Patentinhaber ein FRAND-Gegenangebot unterbreiten.
- Lehnt der Patentinhaber das FRAND-Gegenangebot des Patentnutzers ab, so muss der Patentnutzer eine FRAND-Lizenzgebühr hinterlegen und gegenüber dem Patentinhaber abrechnen.

Die Ratio des EuGH-Urteils in Sachen "Huawei v. ZTE" lässt sich am besten anhand von zwei Zitaten aus dem Urteil belegen. Zum einen stellt der EuGH auf die besondere Verpflichtung ab, die sich für den Patentinhaber aus seiner **FRAND-Erklärung** gegen über Standardisierungsorganisation ergibt:³

"Wie der Generalanwalt in Nr. 86 seiner Schlussanträge ausgeführt hat, kann nämlich von dem Inhaber eines SEP, wenn dieser sich gegenüber der Standardisierungsorganisation zur Erteilung von Lizenzen zu FRAND-Bedingungen **verpflichtet hat**, erwartet werden, dass er ein solches Angebot unterbreitet."

Zum anderen stellt der EuGH auf die **Informationsasymmetrie** ab, die dadurch besteht, dass der SEP-Inhaber anders als der Patentnutzer die von ihm abgeschlossenen Lizenzverträge kennt und

³ EuGH-Urteil, Rn. 64, S. 1, Hervorhebungen hinzugefügt.

daher besser prüfen kann, welches Angebot FRAND-Bedingungen entspricht:⁴

"Außerdem ist der Inhaber des SEP, wenn weder ein Standardlizenzvertrag noch mit anderen Wettbewerbern bereits geschlossene Lizenzverträge veröffentlicht sind, in einer **besseren Lage**, um zu prüfen, ob sein Angebot die Voraussetzung der **Gleichbehandlung** wahrt, als der angebliche Verletzer."

Der EuGH nimmt in seiner Entscheidung "Huawei v. ZTE" den Patentinhaber stärker in die Pflicht als der BGH in seiner Entscheidung "Orange Book Standard". Allerdings gab es zwischen diesen beiden Fällen auch zwei entscheidende Unterschiede. Zum einen lag dem Fall ein standardessentielles Patent (SEP) zugrunde, für das sich der Patentinhaber freiwillig gegenüber der Standardisierungsorganisation ETSI im Rahmen einer **FRAND-Erklärung** verpflichtet hatte, alle interessierten und lizenzwilligen Nutzern Lizenzen zu erteilen. Zum anderen bestand hinsichtlich von dem Patentinhaber bereits abgeschlossenen Lizenzverträgen eine **Informationsasymmetrie**, weil die Lizenzverträge anders als in dem BGH-Fall "Orange Book Standard" nicht veröffentlicht waren. Es ist viel darüber diskutiert worden, ob mit der EuGH-Entscheidung "Huawei v. ZTE" die BGH-Entscheidung "Orange Book Standard" obsolet geworden ist oder nicht. Dies ist nach Auffassung der Vortragenden nicht der Fall, da beiden Fällen unterschiedliche Konstellationen zugrundelagen:

⁴ EuGH-Urteil, Rn. 64 Satz 2, Unterstreichungen hinzugefügt.

In dem BGH-Fall "Orange Book Standard" ging es um ein Patent für einen de-facto-Standard ohne FRAND-Erklärung des Patentinhabers, für das es aber ein veröffentlichtes Lizenzprogramm gab. Es fehlte daher sowohl an einer freiwilligen Lizenzierungsverpflichtung des Patentinhabers als auch an einer Informationsasymmetrie, also an den beiden Gesichtspunkten, die der EuGH für entscheidend gehalten hatte.

In dem EuGH-Fall "Huawei v. ZTE" hatte sich dagegen der Patentinhaber freiwillig im Rahmen einer FRAND-Erklärung gegenüber ETSI verpflichtet, Lizenzen zu erteilen. Außerdem bestand eine Informationsasymmetrie, weil die bisherigen Lizenzverträge des Patentinhabers nicht veröffentlicht waren.

Es sind weitere Konstellationen denkbar, die zwischen den beiden Entscheidungen des BGH und des EuGH angesiedelt sind und für die man sich fragen kann, ob für sie die vom BGH in der "Orange Book Standard"-Entscheidung aufgestellten Grundsätze gelten sollten oder die EuGH-Grundsätze aus "Huawei v. ZTE". Die Vortragenden schlagen folgende Kategorisierung vor:

Bei einem unlizenzierten Patent mit FRAND-Erklärung gibt es eine freiwillige Lizenzverpflichtung des Patentinhabers, aber keine Informationsasymmetrie, weil es noch keine Lizenzverträge gibt. Es sollte die EuGH-Entscheidung gelten, weil der Patentinhaber sich verpflichtet hat, Lizenzen zu erteilen.

Bei einem unveröffentlicht auslizenzierten Patent ohne FRAND-Erklärung fehlt es an einer freiwilligen Verpflichtung des Patentinhabers, es besteht aber eine Informationsasymmetrie, weil die Lizenzverträge nicht veröffentlicht sind. Auch hier sollten die Kriterien der EuGH-Entscheidung gelten, weil der beklagte Patentnutzer nur schwer ein passendes FRAND-Angebot machen kann, ohne die von dem Patentinhaber bisher abgeschlossenen Lizenzverträge zu kennen.

Bei einem unlizenzierten Patent ohne FRAND-Erklärung fehlt es sowohl an einer freiwilligen Lizenzverpflichtung des Patentinhabers als auch an einer Informationsasymmetrie. Der Fall ähnelt daher dem Sachverhalt aus der BGH-Entscheidung "Orange Book Standard" und sollte daher auch nach dessen Regeln behandelt werden.

Bei einem Patent mit veröffentlichtem Lizenzprogramm mit FRAND-Erklärung gibt es zwar eine freiwillige Lizenzverpflichtung des Lizenzinhabers, aber aufgrund des veröffentlichten Lizenzprogramms keine Informationsasymmetrie. Auch hier sollten die Kriterien des BGH aus "Orange Book Standard" zur Anwendung kommen, weil der beklagte Patentnutzer aufgrund des veröffentlichten Lizenzprogramms leicht ein mit dem Standardlizenzprogramm übereinstimmendes oder aufgrund von ihm zu definierenden Unterschieden ein davon abweichendes Lizenzangebot machen kann.

3. Interpretation des Verhaltensprogramms des EuGH

Nach der EuGH-Entscheidung "Huawei v. ZTE" wurde vielfach darüber diskutiert, ob der EuGH zwingende wechselseitige Verhaltensvorschriften der Parteien festlegen wollte (mandatory conditions mit FRAND-Ping-Pong) oder ob die von dem EuGH aufgestellten Kriterien nur einen Mindeststandard für den Patentinhaber darstellen, bei dessen Einhaltung er sich sicher sein kann, den Unterlassungsanspruch trotz des FRAND-Einwands durchsetzen zu können (Safe Harbour for the SEP owner).

Folgt man der Ansicht, dass der EuGH zwingende wechselseitige Verhaltensvorschriften aufstellen wollte, so verliert diejenige Partei, die sich als erstes bei einer ihrer notwendigen Mitwirkungshandlungen nicht FRAND-konform verhält. Macht beispielsweise der Patentinhaber beim Verletzungshinweis oder vor allem bei seinem ersten FRAND-Angebot einen Fehler, so kann er den Unterlassungsanspruch nicht durchsetzen. Andererseits droht dem Beklagten das Unterlassungsurteil, wenn er bei seiner Lizenzierungsbitte, bei seinem FRAND-Gegenangebot als Antwort auf das von ihm angelehnte FRAND-Angebot des Patentinhabers oder bei der Hinterlegung und Abrechnung nach Ablehnung seines FRAND-Gegenangebots durch den Patentinhaber einen Fehler macht.

Bei der Gegenauffassung, dass die vom EuGH aufgestellten Verhaltensregeln nur einen "Safe Harbour" für den SEP-Inhaber darstellen, ist die Beurteilung viel flexibler. Die Anhänger dieser Auffassung gehen davon aus, dass das Gericht alle Umstände des

Einzelfalls umfassend würdigen und feststellen muss, ob sich eine Partei FRAND-konform verhalten hat oder nicht. Hierbei schaden auch etwaige Überschreitungen der Grenzen gerade zu Beginn der Verhandlungen nicht, denn Ziel beider Parteien muss es sein, in Verhandlungen zu einem Lizenzvertragsabschluss zu kommen.

Die Diskussion, welches der beiden Konzepte richtig ist, hat lange die Rechtsprechung insbesondere der deutschen Instanzgerichte, aber auch in England und den Niederlanden geprägt. Hiervon handeln die weiteren Kapitel dieses Vortrags bzw. Skriptes.

C. Englische Entscheidungen "Unwired Planet v. Huawei"

Der englische High Court, der englische Court of Appeal und der UK Supreme Court haben sich in dem Fall "Unwired Planet v. Huawei" in drei Instanzen intensiv mit dem FRAND-Einwand und der EuGH-Entscheidung in Sachen "Huawei v. ZTE" befasst.

I. High Court "Unwired Planet v. Huawei"

1. Sachverhalt

In erster Instanz entschied der High Court of England and Wales mit Urteil vom 5. April 2017⁵ den Fall "Unwired Planet v. Huawei". Dem Fall lag die übliche Konstellation zugrunde, dass der

⁵ High Court, Urteil vom 5. April 2017, Az. [2017] EWHC 711 (Pat).

Patentinhaber (Unwired Planet) aus sechs ehemaligen Ericsson-Patenten gegen Huawei klagte. Unwired Planet hatte gegenüber ETSI eine FRAND-Erklärung abgegeben. Es ging um mehrere Mobilfunkstandards (LTE, UMTS und GSM). Huawei erhob den FRAND-Einwand.

Nach der (damaligen) Interpretation des EuGH-Urteils "Huawei v. ZTE" in der deutschen Instanzrechtsprechung hätte die Klage von Unwired Planet wohl abgewiesen werden müssen, da Unwired Planet Huawei vor Klageerhebung weder abgemahnt noch ein FRAND-Angebot gemacht hatte und auch die Angebote von Unwired Planet im Prozess nicht FRAND waren. Aber auch die Beklagte Huawei hatte sich nicht exakt an die Kriterien des EuGH gehalten. Es fehlte zum Beispiel eine ausdrückliche Lizenzierungsbitte, vielmehr hatte Huawei lediglich Claim Charts angefordert.

Auch das FRAND-Gegenangebot von Huawei stimmte nicht mit FRAND-Kriterien überein, da es auf das Vereinigte Königreich beschränkt war. Außerdem war Huawei seinen vom EuGH aufgestellten FRAND-Verpflichtungen auch deshalb nicht nachgekommen, weil Huawei weder eine FRAND-Gebühr hinterlegt noch über die Verletzungshandlungen abgerechnet hatte.

2. Die Entscheidung des High Court

Der High Court erließ in seinem Urteil eine so genannte "FRAND Injunction". In einer (auf das Vereinigte Königreich beschränkten) Unterlassungsverfügung wurde Huawei der weitere Vertrieb der

Verletzungsprodukte verboten, bis Huawei einen Lizenzvertrag zu von dem Gericht festgesetzten Bedingungen abschloss. Dieser beinhaltete eine weltweite Lizenz und genaue pro Produkt, Standard und Region festgelegte Lizenzgebühren von z.B. 0,052 % für 4G/LTE-Mobiltelefone in den Hauptmärkten mit 100 % Aufschlag, wenn doch nur eine auf das Vereinigte Königreich beschränkte Lizenz vereinbart würde.

Nach Auffassung des High Court wurden in der EuGH-Entscheidung "Huawei v. ZTE" **keine zwingenden Bedingungen** und Verhandlungsschritte aufgestellt, vielmehr lege der EuGH nur einen "Safe Harbour" fest. Entscheidend seien jedoch jeweils die Umstände des Einzelfalls. **Zwingend** sei allerdings die Forderung des EuGH nach einem **Verletzungshinweis** durch den Patentinhaber, die Form des Verletzungshinweises hänge jedoch von den Einzelumständen ab.

Nach Auffassung des High Court müssen nationale Gerichte nicht die einzelnen Angebote auf FRAND überprüfen, sondern nur, ob die jeweiligen Parteien in ihrem **Gesamtverhalten** Lizenzbereitschaft zeigen.

II. Court of Appeal – Unwired Planet v. Huawei

1. Gegenstand der Berufung

Der Court of Appeal of England and Wales bestätigte in seinem Urteil vom 23. Oktober 2018⁶ im Wesentlichen die Entscheidung des High Court.

Von der Berufung erfasst waren nicht die Beurteilung des High Court, dass eine FRAND-Verpflichtung eine vertragliche Verpflichtung nach französischem Recht darstellt und die Berechnung der FRAND-Lizenzsätze durch vergleichbare Lizenzverträge ("Benchmark FRAND Rate") und eine Kontrolle ("Cross Check") durch Berechnung der anteiligen Gesamtlizenzbelastung ("Total Aggregate Royalty Burden") zu erfolgen hat. Beides wird in der deutschen Rechtsprechung zum Teil anders gesehen.

Huawei stützte die Berufung im Wesentlichen auf drei Argumente:

- Nach Auffassung von Huawei war die Forderung von Unwired Planet nach einer globalen Portfolio-Lizenz nicht FRAND.
- Außerdem monierte Huawei, dass sie einen höheren Lizenzsatz zahlen sollte als Samsung in einer früheren Lizenz (Diskriminierung).

⁶ Court of Appeal, Urteil vom 23. Oktober 2018, Az. [2018] EWCA Civ 2344.

- Schließlich behauptete Huawei, dass Unwired Planet ihre marktbeherrschende Stellung missbrauche, weil Unwired Planet die vom EuGH aufgestellten Regeln nicht befolge und insbesondere weder einen Verletzungshinweis vor der Klage geschickt noch ein FRAND-Angebot vor der Klage gemacht habe.

2. Entscheidung des Court of Appeal

Der Court of Appeal entschied entgegen der Auffassung von Huawei, dass auch die Forderung nach einer weltweiten Portfolio-Lizenz FRAND ist.

Hinsichtlich der Verpflichtung des Marktbeherrschers nicht zu diskriminieren ("non-discriminatory") vertrat der Court of Appeal die Auffassung, dass die Nichtdiskriminierungsverpflichtung **keine "most favourite licensee"-Verpflichtung** sei, sondern den Patentinhaber nur zur Gleichbehandlung in gleichgelagerten Fällen verpflichte. In diesem Umfang sei der SEP-Inhaber nur verpflichtet, allen gleichgelagerten Lizenzsuchenden die **Benchmark Rate** anzubieten. Der SEP-Inhaber sei aber nicht gehindert, **einzelnen Lizenzsuchern günstigere Bedingungen** einzuräumen.

Nach Auffassung des englischen Court of Appeal sind die EuGH-Regeln nicht zwingend, sondern stellen nur einen **"Safe Harbour"** für den Patentinhaber dar. Der SEP-Inhaber **handelt in der Regel** nicht kartellrechtswidrig, wenn er sich an die Regeln hält,

Ausnahmen sind aber möglich. Bei Verstoß gegen die EuGH-Regeln wird durch eine **Gesamtabwägung** aller Umstände über die Frage des Missbrauchs einer marktbeherrschenden Stellung entschieden. Im Gegensatz dazu ist der **Verletzungshinweis** durch den Patentinhaber vor Klageerhebung aber **zwingend**. Es hängt allerdings von den Einzelumständen ab, wie dieser Hinweis oder eine Kommunikation mit dem Verletzer erfolgen muss.

Anders als die deutsche Instanzrechtsprechung zur damaligen Zeit sieht also auch der englische Court of Appeal in den vom EuGH aufgestellten Verhaltensregeln nur einen Safe Harbour für den Patentinhaber, nicht aber für beide Parteien in jeder Einzelheit zwingende Anforderungen, die immer erfüllt werden müssen. Vielmehr befürwortet der Court of Appeal eine flexible Anwendung der Kriterien des EuGH bei der Entscheidung über den FRAND-Einwand.

III. Supreme Court – Unwired Planet v. Huawei

Der Supreme Court des Vereinigten Königreichs bestätigte mit Urteil vom 26. August 2020⁷ im Wesentlichen die Entscheidungen der beiden Vorinstanzen.

1. FRAND Injunction

Der Supreme Court entschied, dass englische Gerichte **international zuständig** sind, eine Unterlassungsverfügung hinsichtlich eines UK-SEPs auszusprechen, wenn und solange der Beklagte keine

⁷ Supreme Court, Urteil vom 26. August 2020, Az. [2020] UKSC 37.

Lizenz an einem multinationalen Patentportfolio zu FRAND-Bedingungen nimmt (so genannte **FRAND Injunction**). Die internationale Zuständigkeit englischer Gerichte für eine weltweite Portfolio-Lizenz beruht nur auf den von **ETSI** etablierten **vertraglichen Beziehungen** und der ETSI IPR Policy.

Zur Begründung verwies der UK Supreme Court darauf, dass die **Bestimmung** von **Validität** und **Verletzung** bei Mobilfunk-Patentfolios mit hunderten oder tausenden Patenten **unmöglich** sei. Die praktische Lösung sei daher eine **weltweite Portfolio-Lizenz** unabhängig von der Validität und Verletzung. Die **ETSI IPR Policy** sei gerade auf eine solche Lizenz ausgelegt. Der Verletzer könne aber Klauseln zur **Reduzierung** oder **Rückzahlung** von **Lizenzgebühren** für den Fall der Feststellung der Nichtigkeit oder Nichtverletzung durch ein nationales Gericht verlangen.

2. FRAND und Nicht-Diskriminierung

Der UK Supreme Court entschied (entgegen den Vorinstanzen), dass die **FRAND-Verpflichtung** des SEP-Inhabers nicht zwei Teile (fair, reasonable und non-discriminatory) habe, sondern eine **einheitliche Klausel** mit drei Verpflichtungen darstelle. Die FRAND-Verpflichtung des SEP-Inhabers bedeute nicht immer gleiche Bedingungen ("hard-edged"), sondern nur keine allgemeine Diskriminierung ("general"), also dass **kein Einheitstarif** gewährt werden muss.

Zur Begründung verweist der Supreme Court darauf, dass **ETSI** selbst 1993 die Einführung einer **Meistbegünstigungsklausel** ("most favourable nation's clause") **geplant** hatte, 1994 davon aber wieder Abstand genommen und dies auch den Marktteilnehmern mitgeteilt habe. Auch die **kommerzielle Realität** spreche für die Möglichkeit unterschiedlicher Lizenzbedingungen, zum Beispiel für eine geringere Lizenzgebühr für erste Lizenznehmer ("**first mover advantage**") oder für geringere Lizenzgebühren bei Notlizenzierung wegen geschäftlicher Schwierigkeiten ("**fire sale licensing deals**").

3. Zum EuGH-Verhaltensprogramm

Auch nach Auffassung des Supreme Court ist das EuGH-Verhaltensprogramm **nicht zwingend** ("mandatory"), sondern stellt nur einen "**Safe Harbour**" für SEP-Inhaber dar. Die Verhaltenspflichten beider Parteien seien abhängig von den Umständen des **Einzelfalls**.

Der Supreme Court begründet dies damit, dass der **EuGH** selbst in Rn. 56 auf seine **Rechtsprechung** ("post Danmark") hingewiesen habe, wonach es immer notwendig sei, alle rechtlichen und tatsächlichen **Einzelumstände** zu berücksichtigen. Auch die **EU-Kommission** interpretiere das EuGH-Urteil lediglich als sachverhaltsabhängiges Verhaltensprogramm.

4. Bestätigung der Urteile des High Court und des Court of Appeal

Der Supreme Court bestätigte die von den Vorinstanzen erlassene FRAND-Injunction und wies die FRAND Defence von Huawei zurück.

Nach Auffassung des Supreme Court war ein Verletzungshinweis entbehrlich, weil Huawei die Patente aus der früheren Lizenz von Ericsson und durch Kommunikation mit Huawei kannte. Auch liege kein Verstoß von Unwired Planet gegen das **Verhaltensprogramm** des EuGH vor, das **nicht zwingend** ("mandatory") sei, sondern nur einen sicheren Hafen ("**Safe Harbour**") bereitstelle. Es sei auch kein Angebot von Unwired Planet zu den vom Gericht festgestellten FRAND-Bedingungen notwendig gewesen. Vielmehr komme es darauf an, dass das **Gesamtverhalten** von Unwired Planet **nicht missbräuchlich** war. Ausreichend sei vielmehr die Bereitschaft von Unwired Planet, die vom Gericht festgestellten FRAND-Bedingungen zu akzeptieren. Schließlich liege auch **keine Diskriminierung** vor, da die frühere Samsung-Lizenz zu günstigeren Bedingungen durch finanzielle Schwierigkeiten von Unwired Planet veranlasst gewesen sei.

IV. Exkurs: Gerichtshof Den Haag – Philips v. Wiko

Abschließend sei noch (als Exkurs) auf die niederländische Entscheidung des Gerichtshof Den Haag in Sachen Philips v. WIKO

vom 2. Juli 2019⁸ hingewiesen, da diese im Kontext mit den englischen Entscheidungen interessant ist.

Auch nach Auffassung des Gerichtshof Den Haag stellen die EuGH-Kriterien **keine strikten Regeln** auf, die immer und präzise eingehalten werden müssen, sondern nur **Richtlinien** für Verhandlungen nach Treu und Glauben.⁹

Der Gerichtshof Den Haag entschied außerdem, dass die Darlegungs- und Beweislast für die fehlende Übereinstimmung des Angebots des SEP-Inhabers mit FRAND bei dem Patentverletzer liege.¹⁰ Der SEP-Inhaber sei nur verpflichtet, die Berechnungsmethode des Angebots darzulegen, nicht aber, warum das Angebot FRAND ist.¹¹ Schließlich sei der SEP-Inhaber auch nicht verpflichtet, Drittverträge vorzulegen.¹²

D. BGH FRAND-Einwand I und II ("Sisvel v. Haier")

I. Sachverhalt

Den beiden BGH-Entscheidungen "FRAND I und FRAND II" lag der Fall "Sisvel v. Haier" zugrunde. Die Klägerin Sisvel klagte aus mehreren SEPs gegen das chinesische Unternehmen Haier wegen

⁸ GRUR-Int. 2020, 174.

⁹ Urteil des Gerichtshof Den Haag, a.a.O., Rn. 4.14.

¹⁰ Urteil des Gerichtshof Den Haag, a.a.O., Leitsatz 3.

¹¹ Urteil des Gerichtshof Den Haag, a.a.O., Leitsatz 2.

¹² Urteil des Gerichtshof Den Haag, a.a.O., Rn. 4.19 ff.

des Angebots patentverletzender Mobilfunkgeräte. Es gab mehrere Verfahren bei den Gerichten in Düsseldorf sowie Mannheim/Karlsruhe.

Der Sachverhalt zwischen den Parteien lässt sich hinsichtlich der Einhaltung bzw. Nichteinhaltung des EuGH-Verhandlungsprogramms wie folgt zusammenfassen:

- Der Verletzungshinweis durch Sisvel erfolgte am 20. Dezember 2012 mit Angabe der Patentnummern und des GSM-Standards, aber ohne Einzelheiten.
- In der Folgezeit gab es ein Lizenzangebot durch Sisvel, das genaue Datum ergibt sich aber nicht aus den veröffentlichten Entscheidungen.
- Am 17. Dezember 2013 schrieb Haier eine E-Mail an Sisvel und teilte mit, verhandlungsbereit zu sein; ferner bat Haier um Informationen über einen in Aussicht gestellten Rabatt, gab aber keine uneingeschränkte Lizenzbereitschaftserklärung ab.
- Die Klageerhebung durch Sisvel erfolgt am 8. September 2014.

FRAND nach „FRAND I und II“

- Nach Klageerhebung gab Haier ein Gegenangebot ab, das genaue Datum ergibt sich nicht aus den veröffentlichten Entscheidungen.
- Am 20. Oktober 2014 lehnte Sisvel das Gegenangebot von Haier ab.
- Trotz Ablehnung von Haiers Gegenangebot durch Sisvel hinterlegte Haier keine Sicherheit.
- Am 16. Juli 2015 wurde das EuGH-Urteil "Huawei/ZTE" erlassen.
- Das Klagepatent erlosch am 25. September 2015.
- Am 3. November 2015 verurteilte das Landgericht Düsseldorf Haier wegen Patentverletzung.
- Am 16. Januar 2016 schrieb der IP-Direktor von Haier an Sisvel, dass Haier bereit sei, eine FRAND-Lizenz zu nehmen, wenn deutsche Gerichte endgültig die Verletzung und den Rechtsbestand des Klagepatents und eines weiteren Patents festgestellt hätten.

- Am 23. März 2016 erklärte Haier nochmals seine Bereitschaft, eine FRAND-Lizenz zu nehmen, wies aber auch darauf hin, dass die eigene Position unverändert bleibe.
- Am 20. Januar 2017 legte Haier ein neues Gegenangebot vor.
- Am 16. Februar 2017 fand die Berufungsverhandlung vor dem OLG Düsseldorf statt.
- Das OLG Düsseldorf wies die Klage am 30. März 2017 ab, weil es das vorrangig und damit allein zu prüfende Lizenzvertragsangebot von Sisvel wegen Diskriminierung nicht für FRAND hielt. In Mannheim/Karlsruhe gab es gleichlaufende Entscheidungen, wobei das Landgericht Mannheim der Klage von Sisvel stattgab und den FRAND-Einwand von Haier zurückwies, während das OLG Karlsruhe mit gleicher Begründung wie das OLG Düsseldorf die Klage abwies (Einzelheiten siehe unten).

II. LG Düsseldorf "Sisvel v. Haier"

Das Urteil des Landgerichts Düsseldorf in der Sache "Sisvel v. Haier" stammt vom 3. November 2015.¹³ Das Landgericht

¹³ GRUR-RS 2015, 19564.

Düsseldorf lehnte den FRAND-Einwand von Haier ab. Es entschied, dass der **Patentverletzer** auch dann ein **Gegenangebot** abgeben und sich um eine Lizenz bemühen muss, wenn er das vorherige Angebot des Klägers nicht für FRAND hält oder dieses sogar nicht FRAND ist. Es gibt daher nach Ansicht des Gerichts keinen FRAND-Einwand ohne ein **Gegenangebot** des Beklagten. Außerdem entschied das Gericht, dass der Patentverletzer nach der Ablehnung seines Gegenangebots durch den Patentinhaber nach FRAND-Bedingungen **abrechnen** und **Sicherheit leisten** muss.

III. OLG Düsseldorf "Sisvel v. Haier"

Das Oberlandesgericht Düsseldorf entschied in zwei unterschiedlichen Verfahren in der Sache "Sisvel v. Haier" durch Beschluss vom 13. Januar 2016¹⁴ und Urteil vom 30. März 2017¹⁵. Anders als das Landgericht Düsseldorf gab das Oberlandesgericht Düsseldorf Haiers FRAND-Einwand statt. Nach Auffassung des OLG Düsseldorf ist die **Prüfungsreihenfolge** des EuGH **zwingend**. Der Beklagte muss demnach ein Gegenangebot nur dann vorlegen, wenn nach **voller Prüfung** feststeht, dass das Angebot des SEP-Inhabers **FRAND** war. Das OLG Düsseldorf wies daher die Verletzungsklage von Sisvel ab, weil es das Angebot des SEP-Inhabers nicht für FRAND, sondern für **diskriminierend** hielt. Das OLG Düsseldorf bezog sich in seiner Begründung insbesondere auf den

¹⁴ GRUR-Prax 2016, 83.

¹⁵ GRUR 2017, 1219.

Wortlaut des EuGH-Urteils, in dem es heißt, dass der SEP-Inhaber ein "*Lizenzangebot zu FRAND-Bedingungen*" unterbreiten und der Patentverletzer auf "*dieses Angebot*" reagieren muss. Außerdem sei der **SEP-Inhaber** aufgrund seiner FRAND-Erklärung **vorleistungspflichtig** und aufgrund der Kenntnis seiner eigenen Lizenzverträge in einer **besseren Lage**, FRAND-Bedingungen festzulegen.

IV. Landgericht Mannheim und OLG Karlsruhe in Sachen

"Sisvel v. Haier"

Parallel zu den Fällen in Düsseldorf gab es auch Rechtsstreite zwischen Sisvel und Haier beim Landgericht Mannheim und in der Berufungsinstanz beim OLG Karlsruhe. Diese führten nicht nur zu dem gleichen Ergebnis (Verurteilung in erster und Klageabweisung in zweiter Instanz), vielmehr stimmten auch die Begründungen jeweils weitgehend überein. Das Landgericht Mannheim gab den Klagen von Sisvel mit Urteilen vom 29. Januar 2016¹⁶ und vom 4. März 2016¹⁷ statt. Das OLG Karlsruhe stellte die Zwangsvollstreckung durch Beschlüsse vom 31. Mai 2015¹⁸ und vom 8. September 2016¹⁹ teilweise ein, weil die summarische Prüfung ergebe,

¹⁶ LG Mannheim, Urt. v. 29.01.2016, Az. 7 O 66/15.

¹⁷ LG Mannheim, Urt. v. 4.03.2016, Az. 7 O 96/14.

¹⁸ OLG Karlsruhe, Beschl. v. 31.05.2016, Az. 6 U 55/16.

¹⁹ OLG Karlsruhe, Beschl. v. 8.09.2016, Az. 6 U 58/16.

dass das angefochtene Urteil voraussichtlich keinen Bestand haben und die Klage abzuweisen sei.

Das Landgericht Mannheim lehnte den FRAND-Einwand von Haier ab. Nach seiner Auffassung muss der Beklagte auch dann ein Gegenangebot machen, wenn das Angebot des SEP-Inhabers bei **summarischer Prüfung** "nicht evident keine FRAND-Bedingungen" enthält. Das Konzept des EuGH beinhalte **allgemeine Verhaltensregeln** zur Verhandlung einer Lizenzgebühr, **weniger** eine **inhaltliche Kontrolle**, weil die Parteien besser zur Festlegung von FRAND-Bedingungen in der Lage seien als die Verletzungsgerichte. Außerdem **verwarf** das Landgericht Mannheim ausdrücklich die **Argumentation** des **OLG Düsseldorf**, dass aufgrund des Wortlauts der EuGH-Entscheidung durch die Formulierung "auf dieses Angebot" folge, dass schon das Angebot des SEP-Inhabers vollständig FRAND sein müsse. Das Landgericht sah dies als bloßes Wortlautargument an, das nicht überzeugend sei.

Das OLG Düsseldorf folgte dem nicht, sondern der Entscheidungslinie des OLG Düsseldorf. In diesem Zusammenhang übernahm das OLG Karlsruhe ausdrücklich die Argumentation des OLG Düsseldorf, dass aus der Formulierung "**auf dieses Angebot**" in der EuGH-Entscheidung folge, dass der Beklagte nur dann ein Gegenangebot unterbreiten müsse, wenn das ursprüngliche Angebot des SEP-Inhabers FRAND sei. Außerdem meinte das OLG Karlsruhe, dass Zivilgerichte nach Auffassung des EuGH und des

Generalanwalts für die Bestimmung von FRAND-Gebühren zuständig sein sollten.

V. BGH – "Sisvel v. Haier"

Den vorläufigen Endpunkt der Prozessreihe "Sisvel v. Haier" und die derzeitigen Leitentscheidungen in Sachen "FRAND" stellen die BGH-Urteile vom 5. Mai 2020 (**FRAND-Einwand I**)²⁰ und vom 24. November 2020 (**FRAND-Einwand II**)²¹.

1. BGH – FRAND-Einwand I

In der Entscheidung FRAND-Einwand I bestätigte der BGH in dem ersten Leitsatz seine Rechtsprechung aus der "Orange Book Standard"-Entscheidung, übernahm aber auch die Rechtsprechung des EuGH in Sachen Huawei/ZTE als weiteren möglichen Fall des **Missbrauchs einer marktbeherrschenden Stellung** durch den SEP-Inhaber. Demnach kann es zum einen den Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung darstellen, wenn der SEP-Inhaber eine Unterlassungsklage erhebt, obwohl der Verletzer ihm ein FRAND-Angebot gemacht hat, das der SEP-Inhaber nicht ohne Kartellrechtsverstoß ablehnen darf (**Bestätigung von Orange Book**). Darüber hinaus kann es aber auch einen Missbrauch der marktbeherrschenden Stellung darstellen, wenn der SEP-Inhaber eine Unterlassungsklage gegen einen lizenzwilligen Nutzer erhebt,

²⁰ GRUR 2020, 961.

²¹ GRUR 2021, 585.

ohne sich hinreichend bemüht zu haben, den Abschluss eines Lizenzvertrages zu angemessenen Bedingungen zu ermöglichen, z.B. durch ein eigenes FRAND-Angebot und Beseitigung der Informationsasymmetrie durch Spezifizierung der Lizenzforderung (**Übernahme von EuGH "Huawei/ZTE"**).

In dem zweiten Leitsatz der Entscheidung FRAND-Einwand I hielt der BGH fest, dass das Angebot eines **Portfolio-Lizenzvertrags** grundsätzlich kartellrechtlich unbedenklich ist, wenn der Lizenznehmer nicht für Nicht-SEPs bezahlen muss und Anwender von Produkten für ein spezifisches, geographisch begrenztes Gebiet nicht benachteiligt werden.

Der BGH stellte BGH stellte schließlich in dem dritten Leitsatz der "FRAND I"-Entscheidung klar, dass der **Schadenersatzanspruch des SEP-Inhabers** durch den FRAND-Einwand weder ausgeschlossen noch per se auf eine Lizenzanalogie beschränkt ist. Der Verletzer kann aber dem SEP-Inhaber einen eigenen Schadenersatzanspruch ab dem Zeitpunkt entgegenhalten, in dem der SEP-Inhaber sich rechtswidrig weigert, einen Lizenzvertrag abzuschließen oder trotz Lizenzbereitschaft dem Patentverletzer kein Angebot zu FRAND-Bedingungen macht.

Hinsichtlich des nach dem EuGH-Verhaltensprogramm notwendigen **Verletzungshinweises des SEP-Inhabers** entschied der BGH in der Entscheidung FRAND-Einwand I, dass für den Verletzungshinweis die Bezeichnung des Patents und der Verletzungshandlung (z.B. Implementierung eines Standards) genügt. Eine detaillierte

technische Erläuterung sei nicht notwendig, sofern sie von dem Verletzer durch sachverständige Prüfung selbst vorgenommen werden kann. Die Überreichung von (in der Praxis üblichen) Claim Charts sei ausreichend, aber nicht zwingend geboten.

Hinsichtlich der Frage der **Lizenzwilligkeit des Verletzers** entschied der BGH, dass eine generelle Verhandlungsbereitschaft nicht genüge. Vielmehr sei eine eindeutige Erklärung erforderlich, eine FRAND-Lizenz zu nehmen ("*...on whatever terms are in fact FRAND*"), so wie dies der High Court von England und Wales in der Entscheidung "Unwired Planet v. Huawei" beschrieben hat.

Hinsichtlich der **Grundsätze der Nichtdiskriminierung** entschied der BGH, dass auch der SEP-Inhaber nicht verpflichtet sei, Lizenzen nach Art eines "Einheitstarifs" zu vergeben. Dies ergebe sich weder aus Kartellrecht (so schon der BGH in der Entscheidung "Standard-Spundfass") noch aus der FRAND-Erklärung. Im konkreten Fall entschied der BGH, dass auch eine Lizenz zu Vorzugsbedingungen auf Druck einer ausländischen Behörde wirtschaftlich vernünftig sein könne und den SEP-Inhaber nicht bei weiteren Lizenzen binde.

2. BGH – FRAND-Einwand II

a) Grundsätzliche Aussagen (Leitsätze)

Der BGH hielt in seinem ersten Leitsatz der Entscheidung FRAND-Einwand II fest, dass es **keinen Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung** durch den SEP-Inhaber darstelle,

wenn der SEP-Inhaber den Verletzer auf die Schutzrechtsverletzung **hingewiesen**, der Verletzer aber nicht unzweideutig zu erkennen gegeben hat, eine FRAND-Lizenz anzustreben (keine oder mangelnde Lizenzbereitschaftserklärung).

In dem zweiten Leitsatz äußerte sich der BGH zu den Anforderungen an die **Lizenzwilligkeit beider Parteien**. Diese dürfe sich nicht in der einmaligen Bekundung eines Lizenzierungsinteresses oder der Vorlage eines (Gegen-)Angebots erschöpfen. Vielmehr sei es die Pflicht beider Parteien, jeweils situationsangemessen dazu beizutragen, dass ein Lizenzvertrag zu FRAND-Bedingungen ausgehandelt werden kann.

Der dritte Leitsatz der BGH-Entscheidung FRAND-Einwand II befasst sich damit, dass für den FRAND-Einwand **kein Sukzessionschutz** gegeben ist. Einwendungen gegen den früheren Patentinhaber (z.B. bei Patent Ambush) können demnach nur diesem sowie seinem Gesamtrechtsnachfolger entgegengehalten werden. Außerdem gibt es keinen Sukzessionsschutz von Einwendungen gegenüber dem Einzelrechtsnachfolger außerhalb des Anwendungsbereichs von § 15 Abs. 3 PatG (Lizenzen).

b) Erwägungen des Gerichts

Das Urteil des BGH in Sachen FRAND-Einwand II enthält zahlreiche sehr interessante Erwägungen, die nachfolgend dargestellt werden. So schreibt der BGH beispielsweise zur **Notwendigkeit einer beidseitigen Lizenzbereitschaft**:

"Die (beiderseitige) Lizenzbereitschaft ... ist auch deswegen unentbehrlich, weil sich ein die gegenläufigen beiderseitigen Interessen ausbalancierendes, angemessenes Ergebnis in der Regel erst als Ergebnis eines Verhandlungsprozesses erfassen lässt, in dem diese Interessen artikuliert und diskutiert werden, um auf diese Weise zu einem beiderseits gewünschten fairen und angemessenen Interessenausgleich zu gelangen.

Die Anforderungen an das Verhalten des Patentinhabers und an das Verhalten des Nutzers der Erfindung bedingen sich dabei wechselseitig. Da Maßstab der Prüfung dasjenige ist, was eine vernünftige Partei, die an dem erfolgreichen, beiderseits interessengerechten Abschluss der Verhandlungen interessiert ist, zur Förderung dieses Ziels in einem bestimmten Verhandlungsstadium jeweils tun würde, entziehen sich die im Einzelnen zu stellenden Anforderungen einer generellen Definition." (Rn. 59)

Hinsichtlich der Frage eines **Missbrauchs** der marktbeherrschenden Stellung bei einem FRAND-widrigen Angebot des SEP-Inhabers vertritt der BGH die Auffassung, dass der Missbrauch der marktbeherrschenden Stellung durch den SEP-Inhaber noch nicht allein dadurch vorliege, dass dieser vor oder zu Beginn von Verhandlungen ein Angebot von **Nicht-FRAND-Bedingungen** gemacht hat. Vielmehr habe die Missbrauchsprüfung wie bei Belieferungsverweigerung oder verweigertem Zugang zu einer Infrastruktureinrichtung (BGH – Fährhafen Puttgarden I aus 2002) zu erfolgen, so dass ein Missbrauch erst dann vorliegt, wenn der SEP-Inhaber einen von dem Verletzer **nachgefragten Zugang** zu der Erfindung endgültig **ablehnt** oder am **Ende der Verhandlungen** unangemessene Bedingungen für einen nachgefragten Zugang fordert (Rn. 54). Der BGH sah sogar einen entscheidenden Unterschied der SEP-Fälle zu sonstigen Ansprüchen auf Belieferung oder Zugang zu einer Infrastruktureinrichtung darin, dass der Patentverletzer sich bereits **eigenmächtig** und **unentgeltlich Zugang**

verschafft habe, so dass jede Verzögerung nicht den Marktbeherrscher, sondern die Marktgegenseite begünstigt und somit der nach dem EuGH verbotenen "**Verzögerungstaktik**" Vorschub leistet.

Im Hinblick auf die Folgen einer **zunächst unterbliebenen Mitwirkung einer Partei** führte der BGH Folgendes aus:

"Hat es eine Seite zunächst an der gebotenen Mitwirkung am Zustandekommen eines Lizenzvertrages zu FRAND-Bedingungen fehlen lassen, geht dies grundsätzlich zu ihren Lasten. Je nach Sachlage kann sie gehalten sein, begangene Versäumnisse soweit wie möglich zu kompensieren. (...)" (Rn. 60)

"Hat es der auf die Verletzung aufmerksam gemachte Nutzer über einen längeren Zeitraum unterlassen, sein Interesse an einem Lizenzvertrag zu FRAND-Bedingungen zu bekunden, müssen daher von ihm zusätzliche Anstrengungen erwartet werden, um dazu beizutragen, dass ungeachtet dieses Versäumnisses ein entsprechender Lizenzvertrag sobald wie möglich abgeschlossen werden kann." (Rn. 62)

Der BGH vertrat in der "FRAND II"-Entscheidung auch (in Übereinstimmung mit den englischen und niederländischen Gerichten und entgegen der Auffassung der Oberlandesgerichte Düsseldorf und Karlsruhe die Auffassung, dass das **Verhandlungsprogramm des EuGH nicht zwingend (not mandatory)** sei. Zwar sei die Einhaltung des vom EuGH skizzierten "**Verhandlungsprogramms**" regelmäßig ausreichend, um einen Verstoß gegen das Missbrauchsverbot auszuschließen ("**Safe Harbour**"). Allerdings sei die Berücksichtigung aller Umstände des **Einzelfalls** und die Abwägung der beiderseitigen Interessen erforderlich, so dass besondere Umstände auch strengere oder weniger strenge Verhaltenspflichten rechtfertigen. Dabei wies der BGH ausdrücklich auf

die Urteile des englischen High Court²² und des Gerichtshof Den Haag²³ hin²⁴. Damit erfolgte eine erfreuliche Vereinheitlichung der Rechtsprechung zum FRAND-Einwand in Europa.

Nach Auffassung des BGH ist auch die Verhandlungsbereitschaft des Verletzers unabhängig vom Lizenzangebot des SEP-Inhabers notwendig. Daher muss der Verletzer auch bei Vorliegen eines Lizenzangebots des SEP-Inhabers weiter verhandlungsbereit sein (a.A. Kühnen). Das Angebot des SEP-Inhabers stelle nicht den Endpunkt, sondern den Ausgangspunkt der Lizenzverhandlungen dar. Bei komplexen Sachverhalten sei es nämlich regelmäßig nicht offensichtlich, welche Vertragsbedingungen im konkreten Fall FRAND sind (worauf auch der Gerichtshof Den Haag hingewiesen hatte). Zudem gebe es in aller Regel nicht den einen FRAND-Bedingungen genügenden Lizenzvertrag, sondern eine Bandbreite möglicher Lösungen (insoweit Hinweis des BGH auf High Court von England and Wales, OLG Karlsruhe und BGH – Fährhafen Puttgarden I). Der SEP-Inhaber könne daher die berechtigten Interessen des Nutzers regelmäßig erst mit deren Kenntnis berücksichtigen.

Zu der viel diskutierten Frage der **Reaktionspflicht des Verletzers auf Angebote des SEP-Inhabers** entschied der BGH, dass die Art

²² High Court, [2017] EWHC 711 (pat), Rn. 744; UK Supreme Court, [2020] UKSC, 37, Rn. 152 ff.

²³ GRUR-Int. 2020, 174, 176 Rn. 4,14.

²⁴ GRUR 2021, 585., Rn. 65.

und Weise der **Reaktion des Verletzers** auf das Angebot des SEP-Inhabers (und seine etwaige Pflicht zur Vorlage eines Gegenangebots) **abhängig von den Umständen des Einzelfalls** sei und anerkannten geschäftlichen Gepflogenheiten und Treu und Glauben entsprechen müsse. Bei **offensichtlich** FRAND-Bedingungen nicht entsprechendem und objektiv **nicht ernst gemeintem** Lizenzangebot könne die Darlegung genügen, warum das Angebot offensichtlich FRAND-Bedingungen nicht entspricht, so dass der Verletzer **kein Gegenangebot** vorlegen muss. Maßgeblich sei, von welcher Reaktion der Nutzer der Erfindung annehmen darf, dass mit ihr das Zustandekommen eines **Lizenzvertrages** zu FRAND-Bedingungen **sachgerecht gefördert** werden kann.

Zu der schon von dem EuGH adressierten möglichen **Verzögerungstaktik des Patentbenutzers** führte der BGH aus:²⁵

"Die Bekundung eines Lizenzierungswunsches oder der Verhandlungsbereitschaft sagt noch nichts darüber aus, ob diese Erklärung ernst gemeint ist. Sie kann vielmehr auch Ausfluss einer Verzögerungstaktik des Patentbenutzers sein, die zum Schutz des Patentinhabers wie des Wettbewerbs zwischen den Patentbenutzern nicht hingenommen werden darf. Deshalb ist auch nach der Rechtsprechung des Unionsgerichtshofs das weitere Verhalten des Verletzers in den Blick zu nehmen." (Rn. 77)

Zur Frage des **Zeitpunkts des Missbrauchs** vertrat der BGH die Auffassung, dass der Missbrauch durch den SEP-Inhaber für unterschiedliche Zeitpunkte unterschiedlich zu beurteilen sein kann. Grundsätzlich bleibe der **Lizenzanspruch** des Nutzers auf eine

²⁵ GRUR 2021, 585, Rn. 77.

FRAND-Lizenz erhalten, auch wenn er zunächst nicht lizenzwillig ist. Der Lizenzanspruch kann dann auch später noch geltend gemacht werden, eventuell aber nicht einredeweise im Prozess. Bei **nachträglich** erhobenem **Lizenzeinwand** sei zu prüfen, ob der SEP-Inhaber mit der **Weiterverfolgung** der Klageansprüche **rechtsmissbräuchlich** handelt.

Der BGH hielt auch eine weitere Vorlage an den Unionsgerichtshof nicht für erforderlich.²⁶

"Es bedarf keiner Vorlage an den Unionsgerichtshof ... Wie ausgeführt, stehen die Anforderungen des Senats an die Lizenzbereitschaft des Verletzers im Einklang mit Art. 102 AEUV und dessen Auslegung in der Rechtsprechung des Unionsgerichtshofs (Rn. 63 ff., 77 ff., 87). Die in diesem Zusammenhang aufgeworfenen Fragen betreffen die den mitgliedstaatlichen Gerichten obliegende Interessenabwägung im Einzelfall (vgl. nur UK Supreme Court, Urt. v. 26.08.2020, [2020] UKSC 37, Rn. 152)." (Rn. 137)

3. Entscheidung des BGH über den konkreten Sachverhalt "Sisvel v. Haier"

Im konkreten Fall entschied der BGH, dass der Verletzungshinweis durch Sisvel ausreichend war. Sisvel hatte die Bezeichnung der Patente und des GSM-Standards angegeben. Die Angabe entsprechender Abschnitte aus dem Standard oder technische Einzelheiten hielt der BGH nicht für notwendig. Die Vorlage von Claim Charts sei nicht zwingend geboten.

Der BGH war der Auffassung, dass keine ausreichende Lizenzbereitschaft von Haier vorlag. Die Lizenzbereitschaftserklärungen

²⁶ GRUR 2021, 585, Rn. 137.

von Haier erfolgten zu spät (ein Jahr nach Verletzungshinweis), die Frage einer etwaigen Nachholbarkeit im Prozess ließ der BGH offen. Der BGH war der Auffassung, dass tatsächlich keine Lizenzbereitschaft auf Seiten von Haier vorlag, sondern nur eine (nicht ausreichende) Verhandlungsbereitschaft. Der BGH hob daher das Urteil des Oberlandesgerichts Düsseldorf auf und stellte das Urteil des Landgerichts Düsseldorf wieder her.

Hilfsweise nahm der BGH auch zur Frage einer etwaigen Diskriminierung Stellung und entschied, dass keine Diskriminierung vorlag. SEP-Inhaber seien nicht verpflichtet, Lizenzen nach einem Einheitstarif zu vergeben. Auch bestand kein Anspruch von Haier auf eine Vorzugslizenz, die Sisvel einem anderen Nutzer auf Druck einer ausländischen Behörde gewährt hatte.

E. Instanzgerichte nach FRAND I und II

[kommt von Herrn Rechtsanwalt Verhauwen]

F. Workshop: Offene Fragen und Diskussion

In einem Workshop-Teil des Vortrags wurden sodann drei Fragen mit jeweils zwei vorgegebenen Antwortmöglichkeiten vorgestellt. Nach einer Online-Abstimmung über diese Fragen schloss sich dann jeweils eine Diskussion mit mehreren Wortbeiträgen der

Seminar-Teilnehmer an. Die drei gestellten Fragen sowie die jeweils zwei Antwortmöglichkeiten sind nachfolgend abgedruckt:

I. Frage 1

Muss der Patentbenutzer (Verletzer) schon dann ein FRAND-Gegenangebot unterbreiten, wenn der Patentinhaber ein nicht offensichtlich FRAND-widriges Angebot vorgelegt hat?

Antwort A: Ja, der Patentbenutzer (Verletzer) muss in dieser Situation selbst ein Gegenangebot machen, um sich als lizenzwillig zu zeigen und dazu beizutragen, einen Lizenzvertrag zustande zu bringen.

Antwort B: Nein, aufgrund der vom EuGH festgelegten Prüfungsreihenfolge muss der Patentbenutzer (Verletzer) nur dann ein Gegenangebot unterbreiten, wenn zunächst in einer vollen (d.h. nicht nur summarischen) Prüfung festgestellt wurde, dass das Angebot des Patentinhabers FRAND ist.

II. Frage 2

Sind durch die BGH-Entscheidungen "FRAND-Einwand I und II" die Fragen der notwendigen Lizenzwilligkeit des Patentinhabers und des Patentbenutzers sowie der Prüfungsreihenfolge der beiden Parteien obliegenden Lizenzierungsschritte hinreichend geklärt oder befürworten Sie eine weitere Vorlage eines geeigneten Falles an den EuGH, um Rechtssicherheit hinsichtlich der Interpretation der EuGH-Entscheidung Huawei v. ZTE zu bekommen?

Antwort A: Mit den BGH-Entscheidungen "FRAND-Einwand I und II" sind (in Übereinstimmung mit den Entscheidungen des englischen High Court, des englischen Court of Appeal, des UK Supreme Court und des Gerichtshof Den Haag) die Fragen der Lizenzwilligkeit von Patentinhaber und Patentnutzer sowie der beiden Parteien obliegenden Lizenzierungsschritte im Sinne einer flexiblen und am Einzelfall orientierten Lösung endgültig geklärt und alles weitere ist die Anwendung dieser Grundsätze durch die nationalen Gerichte im Einzelfall.

Antwort B: Aufgrund erheblicher abweichender Auffassungen in der instanzgerichtlichen Rechtsprechung in Deutschland sowie ebenfalls kritischer Stimmen z.B. von Mitgliedern der Europäischen Kommission ist es erforderlich, jedenfalls aber empfehlenswert, dem EuGH durch eine weitere Vorlagefrage Gelegenheit zu geben, seine Rechtsprechung aus *Huawei v. ZTE* zu präzisieren oder auszubauen.

III. Frage 3

Ist es richtig, dass die deutschen Gerichte bisher sehr zurückhaltend hinsichtlich der Bestimmung der Höhe einer FRAND-Lizenz sind oder sollten sie – wie die englischen Gerichte – in geeigneten Fällen auch über die Höhe einer FRAND-Lizenz entscheiden statt die Lizenzwilligkeit bzw. Unwilligkeit des Patentbenutzers als maßgebliches Entscheidungskriterium zu nehmen?

Antwort A: Die deutschen Gerichte sollten regelmäßig auch über die Höhe einer FRAND-Lizenz entscheiden. Sie sind entgegen vielfach geäußelter Bedenken auch (gegebenenfalls mittels eines Sachverständigengutachtens) in der Lage, über komplexe finanzielle Wertbestimmungen zu entscheiden, wie sich beispielsweise auch an den Entscheidungen der Kartellgerichte in Kartellschadenersatzfällen zeigt.

Antwort B: Den deutschen Gerichten fehlen die Marktkennntnis und die Ressourcen, um die komplexe Wertbestimmung einer FRAND-Lizenz vorzunehmen, zumal FRAND nicht eine Punktlandung, sondern eine Bandbreite mit vielen unterschiedlichen Ergebnissen ist. Daher ist es richtig, die Fälle in erster Linie anhand der Lizenzwilligkeit von Patentinhaber und insbesondere Patentbenutzer zu entscheiden und nicht den Versuch zu unternehmen, einen FRAND-Lizenzvertrag zwischen den Parteien zu vermitteln oder jedenfalls die Höhe einer FRAND-Lizenz zu bestimmen.

Schwerpunkte der Rechtsprechung des Bundespatentgerichts

A. Fragen der Patentanmeldung

Die technischen Beschwerdesenate des Bundespatentgerichts haben sich mitunter mit grundsätzlichen Fragen der Patentanmeldung gemäß § 34 PatG zu befassen.

I. Patentansprüche (§ 34 Abs. 3 Nr. 3 PatG)

In einem Beschwerdeverfahren des 12. Technischen Beschwerdesenats (Az.: 12 W (pat) 75/19, Beschluss vom 17.2.2022) gegen die Zurückweisungsentscheidung des Deutschen Patent- und Markenamtes (im Folgenden: DPMA) hatte der Senat sich mit der Regelung des § 34 Abs. 3 Nr. 3 PatG auseinanderzusetzen.

Gemäß § 34 Abs. 3 Nr. 3 PatG muss eine Anmeldung einen oder mehrere Patentansprüche enthalten, in denen angegeben ist, was als patentfähig unter Schutz gestellt werden soll. Dazu sind nach § 9 Abs. 4 PatV im Hauptanspruch die wesentlichen Merkmale der Erfindung anzugeben.

Es ging um folgenden jetzt geltend gemachten nebengeordneten Anspruch 8 bzw. insoweit entsprechenden Anspruch 1 nach

Hilfsantrag 2 der Patentanmeldung (mit hinzugefügter Merkmalsgliederung):

- R1 Rohrverbindung (30)
- enthaltend eine erste Schelle (301) und eine zweite Schelle (302),
- in welche jeweils eines der zu verbindenden Rohre (311, 312)
- einführbar ist,
- R1.1 wobei die Schellen (301, 302) jeweils
- übereinander angeordnete Bohrungen aufweisen,
- R1.2 in welche jeweils eine Anordnung aus einer Schaftschraube
- und einem vorgespannten Spannelement (10) eingeführt
- und mit jeweils einer Mutter verschraubt ist,
- M1 wobei das Spannelement (10)
- zum Erzeugen einer axialen Vorspannkraft
- M1.1 einen ersten Schenkel (101) und einen zweiten Schenkel (102)
- aufweist,
- M1.1.1 welche mittels eines Federelementes (103)
- miteinander verbunden sind,
- M1.1.2 wobei der erste Schenkel (101) und der zweite Schenkel (102)
- jeweils eine Durchgangsbohrung (105) aufweisen,

Schwerpunkte der Rechtsprechung des Bundespatentgerichts

- M1.1.3 in welche die Schraube (20) aufgenommen ist,
- M1.1.4 dadurch gekennzeichnet, dass das Federelement (103) zumindest
- einen ersten Abschnitt (131) und einen zweiten Abschnitt (132)
- enthält,
- M1.1.5 welche im entspannten Zustand einen Winkel (2 α)
- von etwa 30° bis etwa 5° einschließen.

In dem Anspruch nicht aufgenommen hatte der Anmelder,

- dass der erste Schenkel, der zweite Schenkel und das Federelement einstückig aus einem einzelnen Blechstreifen gefertigt sind.

Das DPMA vertrat unter Verweis auf § 34 PatG und § 9 PatV die Auffassung, der Hauptanspruch müsse als wesentliche Merkmale der Erfindung „alle Merkmale enthalten, die zur Lösung der erfindungsgemäßen Aufgabe notwendig“ seien, und meinte daher, dass die Anmeldung wegen Fehlens eines offensichtlich erfindungswesentlichen Merkmals in dem auf die Rohrverbindung mit einem Spannelement gerichteten Anspruch zurückzuweisen sei.

Der 12. Technische Beschwerdesenat folgte dieser Auffassung nicht.

Er sah für die Rechtsauffassung der Prüfungsstelle keine Stütze im Gesetz. Denn das PatG fordere in § 34 Abs. 3 Nr. 3 PatG nicht, dass in den Ansprüchen angegeben sein muss, wie eine Aufgabe zu

lösen sei, sondern dass in den Ansprüchen angegeben sein muss, was als patentfähig unter Schutz gestellt werden soll. Der von der Prüfungsstelle weiterhin zitierte § 9 PatV regelt unter Bezugnahme auf § 34 Abs. 3 Nr. 3 PatG, wie die Angaben in den Patentansprüchen zu dem, „was als patentfähig unter Schutz gestellt werden soll (§ 34 Abs. 3 Nr. 3 des Patentgesetzes)“ zu fassen und zu gliedern sind, siehe § 9 Abs. 1 PatV. In § 9 Abs. 4 PatV heißt es dazu, „im ersten Patentanspruch (Hauptanspruch) sind die wesentlichen Merkmale der Erfindung anzugeben“.

Im Ergebnis folge somit aus § 34 Abs. 3 Nr. 3 PatG in Verbindung mit § 9 PatV, dass im Hauptanspruch als wesentliche Merkmale der Erfindung bzw. erfindungswesentliche Merkmale diejenigen Merkmale anzugeben sind, die erforderlich sind, damit für Außenstehende hinreichend sicher erkennbar ist, was unter Schutz gestellt werden soll.

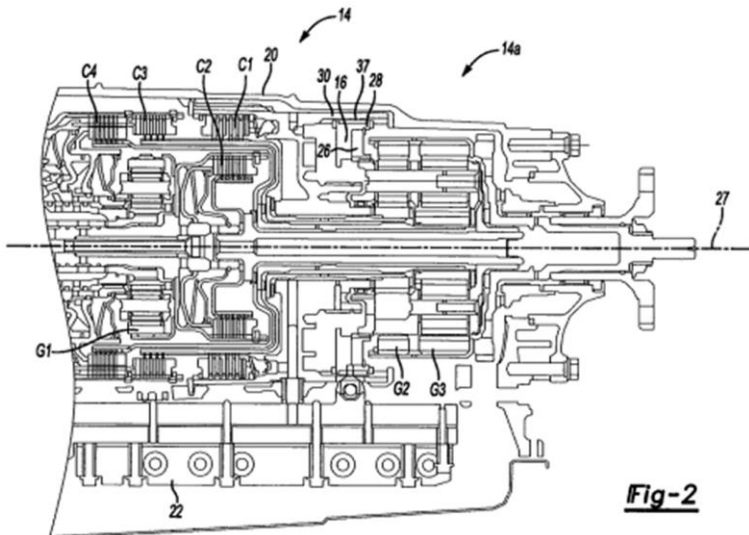
Für Außenstehende sei durch die Nichtaufnahme des Merkmals klar und eindeutig erkennbar, dass die im Anspruch angegebene Rohrverbindung unabhängig davon unter Schutz gestellt sein solle, ob der erste Schenkel, der zweite Schenkel und das Federelement des Spannelements einstückig aus einem einzelnen Blechstreifen gefertigt sind oder nicht.

Der 12. Senat gab daher der Beschwerde der Anmelderin unter Rückzahlung der Beschwerdegebühr statt.

II. Zeichnungen (§ 34 Abs. 3 Nr. 5 PatG)

In einem Beschwerdeverfahren betreffend die Anmeldung eines Patents mit der Bezeichnung „Hinterradantrieb-Automatikgetriebe mit einer auswählbaren Freilaufkupplung“ hatte sich der 8. Technische Beschwerdesenat (Az.: 8 W (pat) 25/22, Beschluss vom 20.12.2022) mit der Frage auseinanderzusetzen, ob das DPMA zu Recht die Anmeldung wegen eines Formmangels zurückgewiesen hatte.

Gegenstand der Beanstandung des DPMA war folgende Figur 2 der Anmeldung:



Nach § 34 Abs. 3 Nr. 5 PatG muss die Anmeldung Zeichnungen enthalten, auf die sich die Patentansprüche oder die Beschreibung beziehen; in Anlage 2 Ziff. 3 S. 2 zu § 12 PatV heißt es weiter, dass Querschnitte durch Schraffierungen kenntlich zu machen sind, die die Erkennbarkeit der Bezugszeichen und Führungslinien nicht beeinträchtigen dürfen.

Das DPMA sah in der fehlenden Schraffierung in der Figur 2 der Anmeldung einen Verstoß gegen diese Regelungen und daher einen Formmangel. Die fehlende Schraffierung mache ein unmissverständliches Zeichnungsverständnis unmöglich und erschwere dabei unnötig ein eindeutiges Verständnis der Darstellung.

Die Beschwerdeführerin vertrat dagegen die Auffassung, dass das Erfordernis der Schraffierung kein Selbstzweck sei, sondern lediglich der Sicherstellung der Publikationsfähigkeit der Zeichnung diene. Die monierte Zeichnung sei unmittelbar – also auch ohne Schraffierung – verständlich, da die Prüfungsstelle die Erfindung im Rahmen seiner Sachprüfung als neu und erfinderisch beurteilt habe, was voraussetze, dass sie die Erfindung verstanden habe. Zudem würde die Aufnahme einer Schraffierung eher zu Lasten der Übersichtlichkeit der Zeichnung gehen.

Der 8. Technische Beschwerdesenat stimmte der Auffassung der Beschwerdeführerin zu und gab der Beschwerde unter Rückzahlung der Beschwerdegebühr statt.

Schwerpunkte der Rechtsprechung des Bundespatentgerichts

Die fehlende Schraffierung in der Figur 2 rechtfertigt die Zurückweisung der Anmeldung nicht. Denn die Zeichnung sei nicht mangelhaft, sondern genüge auch ohne Schraffierung den Anforderungen gemäß § 34 PatG.

Die in § 12 PatV normierten Formvorschriften dienten dazu, die deutliche und vollständige Offenbarung der Anmeldung gemäß § 34 PatG bei den eingereichten Zeichnungen sicherzustellen. Die durch die Rechtsverordnung erlassenen Formvorschriften – hier Anlage 2 Ziff. 3 zu § 12 PatV – dürften daher nicht isoliert, sondern nur im Zusammenhang mit ihrer gesetzlichen Zielsetzung betrachtet werden, d.h. im Lichte des Normzwecks von § 34 PatG. Die fehlende Schraffierung sei demnach kein Mangel, weil im vorliegenden Fall die Komplexität der Zeichnung eine sinnvolle Schraffierung nicht zulässt. Eine solche wäre dem Verständnis der Zeichnung eher abträglich, wie die Beschwerdeführerin zutreffend vorgebracht hat. Vielmehr zeige die Figur 2 lediglich die prinzipielle Lage und Anordnung der jeweils mit Bezugszeichen und –linien versehenen Bauteile des Getriebes entsprechend dem zweiten Absatz auf Seite 6 der geltenden Beschreibung. Diese dem Fachmann überwiegend als Standardelemente, wie Kupplung oder Zahnradersatz, allgemein bekannten Bauteile seien ohne Schraffur der vielzähligen und aufgrund des Maßstabs sehr klein abgebildeten weiteren Bestandteile des Getriebes deutlich einfacher erkennbar und lokalisierbar. In den die Figur 2 betreffenden

Beschreibungsteilen seien keine konstruktiven Details dieser Bauteile explizit erwähnt, aufgrund derer man ggfs. eine detailgetreue Darstellung dieser Bauteile in dieser Figur erwarten dürfte. Genau das sei jedoch Sinn und Zweck einer Schraffur. Damit solle in einer Schnittdarstellung durch einen Gegenstand zum einen genau kenntlich gemacht werden, wo in dem geschnittenen Körper durch festes Material geschnitten wird, nämlich an den durch eine äußere Kontur begrenzten Flächen innerhalb derer eine Schraffur angebracht ist, und zum anderen, welche geschnittenen Flächen Bestandteil desselben – gegebenenfalls mehrfach verzweigten – Bauteils sind, was dadurch realisiert werde, dass diese Flächen gleich schraffiert sind. Die meisten durch Bezugszeichen und –linien in der Figur 2 in Bezug genommenen Bauteile seien jedoch auch im Anspruch sehr allgemein gehalten, da deren konstruktive Ausgestaltung für die Erfindung offenbar nicht im Vordergrund steht.

B. Zulässigkeit der Nichtigkeitsklage

Der 6. Senat hatte in einem Nichtigkeitsverfahren (Az.: 6 Ni 15/22, Urteil vom 7. 9.2022) über die Zulässigkeit der Nichtigkeitsklage im Hinblick auf eine rechtzeitig erhobene Schiedsgerichtsvereinbarung gemäß § 1032 Abs. 1 ZPO zu entscheiden.

Schwerpunkte der Rechtsprechung des Bundespatentgerichts

Die Parteien waren durch eine Patent- und Know-how-Lizenzvereinbarung verbunden, die eine Schiedsabrede mit folgender Regelung in Ziffer 12.3 enthielt:

„Alle Streitigkeiten, die sich im Zusammenhang mit diesem Vertrag oder über seine Gültigkeit ergeben, werden nach der Schiedsgerichtsordnung der Deutschen Institution für Schiedsgerichtsbarkeit e.V. (DIS) unter Ausschluss des ordentlichen Rechtsweges endgültig entschieden. Das Schiedsgericht kann auch über die Gültigkeit dieses Schiedsvertrages bindend entscheiden.“

Ansprüche aus dem Lizenzvereinbarung waren Gegenstand eines zwischen den Parteien bei der DIS geführten Schiedsverfahrens, das nach zwei Teilentscheidungen mit einer Endentscheidung abgeschlossen war.

Zunächst stellte sich dem Senat die Frage der Anwendbarkeit der Regelungen nach §§ 1025ff ZPO über die Verweisungsnorm im PatG, § 99 PatG, die u.a. von Busse/Keukenschrijver (PatG, 9. Aufl., § 99, Rn. 15) verneint wird.

Der 6. Nichtigkeitssenat ließ diese Frage dahingestellt. Denn der Senat bejahte auch bei unterstellter Anwendbarkeit dieser Normen die Zulässigkeit der Nichtigkeitsklage. Der Schiedsvereinbarung lasse sich nämlich nicht eine Regelung entnehmen, nach der die Beklagte zur Beseitigung der Schutzrechte verpflichtet ist. Nachdem das Schiedsgericht seine Tätigkeit beendet und die in diesem Verfahren in Bezug genommene, in Ziffer 12.3 des Lizenzvertrages enthaltene Schiedsabrede damit voll ausgeschöpft habe, sei die Einrede der Schiedsvereinbarung jedenfalls entfallen. Der

Zulässigkeit stehe auch nicht die Einrede der entgegen-stehenden Rechtskraft nach § 1055 ZPO entgegen. Zwar sei in dem Schiedsverfahren bereits ein Endschiedsspruch er-gangen, jedoch hatte der – so die Auffassung des 6. Senats – einen anderen Streitgegenstand als die Nichtigkeitsklage. Streitgegenstand des Schiedsspruchs sei die abstrakte Frage der generellen Schiedsfähigkeit einer Verpflichtung zum Widerruf von Vertragsschutzrechten, der sich nicht mit dem Streitgegenstand der auf die Vernichtung des Streitpatents gerichteten Nichtigkeitsklage decke.

C. Verspätung gemäß § 83 Abs. 4 PatG

Der 5. Nichtigkeitssenat des Bundespatentgerichts hatte über die Nichtigkeitsklage gegen ein Patent zu entscheiden, das einen „Formkern“ für ein Spritzgusswerkzeug betraf und von der Patentinhaberin in der erteilten Fassung und mit mehreren Hilfsanträgen in geänderten Fassungen verteidigt wurde (Az.: 5 Ni 29/20, Urteil vom 28.7.2022).

Die Beklagte hatte bereits vor Ablauf der im qualifizierten Hinweis – versehen mit der Belehrung über die Folgen der Fristversäumung – drei Hilfsanträge eingereicht und nach Ablauf der gesetzten Frist noch einen vierten Hilfsantrag. Im Einverständnis mit den Parteien hatte der Senat eine Entscheidung im schriftlichen Verfahren angeordnet.

Mit Hilfsantrag IV hatte die Beklagte erstmals den Patentanspruch 1 dahingehend eingeschränkt (Merkmal 1.1.8), dass „die Stirnfläche (35) des Schaftabschnitts mit einer Anschlagfläche (36) des Schaftendes (5) des Schaftabschnitts *radial* durch Elektronenstrahlschweißen verbunden sind“.

Der 5. Senat monierte in Bezug auf diesen Hilfsantrag: Demgegenüber ist in der seitens der Beklagten genannten Offenbarungsstelle in der Offenlegungsschrift (Patentanspruch 12) lediglich von einem radialen Verschweißen entsprechend konzentrisch angeordneter *Hülsen* die Rede. Schaftabschnitt und Schaftende würden gemäß Merkmal 1.1.8 und auch Patentanspruch 13 jedoch über die *Stirnfläche* und dementsprechend *axial* verbunden. Damit „vermische“ die Beklagte die *axiale* Verbindung von Schaftabschnitt und Schaftende mit der *radialen* Verbindung entsprechender Hülsenelemente.

Die Neuformulierung in Hilfsantrag IV verändere den Gegenstand des Anspruchs durch die Anforderung der Verbindung von Schaftabschnitt und Schaftende also offensichtlich erstmals wesentlich – sofern sie überhaupt zulässig offenbart sei. Diese Einschränkung sei weder Gegenstand der bisherigen Erörterung der Patentfähigkeit des Streitpatents noch der bis dahin ins Verfahren eingeführten Hilfsanträgen I bis III gewesen und es handele sich auch nicht um eine geringfügige Änderung eines bisher verteidigten

Patentanspruchs. Vielmehr stelle die erstmals mit Schriftsatz vom 20. Mai 2022 formulierte Ergänzung, mit der sich die Beklagte vom bisher in das Verfahren eingeführten und bereits im gerichtlichen Hinweis diskutierten Stand der Technik abgrenzen wolle, eine neue Verteidigungslinie dar und konfrontiert die Klägerin mit neuen Tatsachen. Der 5. Senat wies daher den Hilfsantrag IV als verspätet gemäß § 83 Abs. 4 PatG, da auch dessen weitere Voraussetzungen erfüllt waren, zurück.

D. Ausführbare Offenbarung

Mit der Frage der ausführbaren Offenbarung hatte sich der 3. Nichtigkeitssenat in Bezug auf ein Streitpatent zu befassen, das ein Verfahren zur Herstellung einer Zusammensetzung für Dreizegekatalysatoren zum Gegenstand hatte (Az.: 3 Ni 37/20 (EP), Urteil vom 1.6.2022).

Derartige Katalysatoren müssen, um wirksam arbeiten zu können, selbst bei hoher Temperatur eine bedeutende spezifische Oberfläche aufweisen. Hierzu war im erteilten Anspruch 1 angegeben, dass die beanspruchte Zusammensetzung nach 6 Stunden Calciniertung bei 1000°C eine spezifische Oberfläche von mindestens 40 m²/g aufweist. Der 3. Nichtigkeitssenat kam zu dem Ergebnis, dass der beanspruchte, nach oben offene Wertebereich nicht ausführbar offenbart sei. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs sei

Schwerpunkte der Rechtsprechung des Bundespatentgerichts

es bei einem Merkmal, das in verallgemeinerter Form beansprucht ist, nicht generell erforderlich, dass die Patentschrift dem Fachmann für jede denkbare Ausführungsform einen gangbaren Weg zu dessen Verwirklichung aufzeige. Welches Maß an Verallgemeinerung zulässig sei, richte sich danach, ob der mit der jeweiligen Anspruchsfassung erschlossene Schutz sich im Rahmen dessen halte, was dem Patent aus Sicht des Fachmanns unter Berücksichtigung der Beschreibung und der darin enthaltenen Ausführungsbeispiele als allgemeinste Form der technischen Lehre zu entnehmen sei, durch die das der Erfindung zugrundeliegende Problem gelöst werde.¹ Ein in einer Richtung begrenzter Wertebereich sei somit nur dann ausführbar offenbart, wenn sich die Erfindung nicht in der Eröffnung eines bestimmten Bereiches erschöpfe, sondern eine darüberhinausgehende, verallgemeinerbare Lehre aufzeige, die es dem Fachmann erstmals ermögliche, nach weiteren Verbesserungsmöglichkeiten zu suchen und den im Patent konkret aufgezeigten Höchstwert zu übertreffen.² Nur dann, wenn eine Obergrenze im beschreibenden Teil des Streitpatents und in den Ursprungsunterlagen offenbart sei, sei die Ausführbarkeit zu bejahen. Das einzige Beispiel des Streitpatents liefere bei einer

¹ BGH GRUR 2013, 1210 Rn. 21 – Dipeptidyl-Peptidase-Inhibitoren; GRUR 2019, 713 Rn. 42 – Cer-Zirkonium-Mischoxid I.

² BGH GRUR 2019, 713 Rn. 45 – Cer-Zirkonium-Mischoxid I; GRUR 2019, 718 Rn. 26 – Cer-Zirkonium-Mischoxid II; 6.8.2019 - X ZR 36/17, BeckRS 2019, 24411, Rn. 104; GRUR 2021, 1043 Rn. 57 – Cerdioxid.

Kalzinierung von 1000°C eine spezifische Oberfläche von 55 m²/g. Dem Streitpatent könne keine verallgemeinerbare Lehre entnommen werden, die es dem Fachmann erstmals ermögliche, den im Streitpatent konkret aufgezeigten Höchstwert zu übertreffen.

E. Unzulässige Erweiterung

In Bezug auf das Streitpatent mit der Bezeichnung „Küchenmaschine“, das im Umfang seines Anspruchs 1 Gegenstand des Nichtigkeitsverfahren vor dem 7. Senat (Az.: 7 Ni 87/19 (EP), Urteil vom 19.5.2022) war, stand zwischen den Parteien u.a. der Nichtigkeitsgrund der unzulässigen Erweiterung im Streit.

Beim erteilten Patentanspruch 1 der Küchenmaschine mit einem Rührgefäß (2), einem Deckel (3) und einem Gehäuse (4), wobei das Rührgefäß und der Deckel derart verriegelbar sind, dass ein Eingriff in das Rührgefäß während des Betriebes nicht möglich ist, war gegenüber den ursprünglichen Anmeldeunterlagen das Merkmal „wobei weiter das Rührgefäß (2) und/oder der Deckel (3) durch Verdrehen um die Vertikalachse des Rührgefäßes ver- bzw. entriegeln“, eingefügt.

Der 7. Senat stellte fest, dass das hinzugefügte Merkmal entgegen der Auffassung der Patentinhaberin nicht ursprünglich offenbart sei. Denn in der Offenlegungsschrift sei nur verallgemeinernd angegeben, dass eine Verriegelungsvorrichtung durch Drehen des

Schwerpunkte der Rechtsprechung des Bundespatentgerichts

Deckels beaufschlagbar ist, nicht offenbart sei aber, dass mit der Beaufschlagung der Verriegelungsvorrichtung auch bereits die merkmalsgemäße Verriegelung von Rührgefäß und/oder Deckel erfolgen kann. Auch zu einer Entriegelung sei dort nichts angegeben.

Die unzulässige Erweiterung sah der 7. Senat im konkreten Fall aber nicht nur in der Einfügung eines in den ursprünglichen Unterlagen nicht offenbarten Merkmals, sondern auch darin, dass das hinzugefügte Merkmal des erteilten Patentanspruchs 1 zu einer anderen Lehre, einem Aliud, geführt habe. Ein Aliud liege vor, wenn der Gegenstand des Streitpatents zum ursprünglich offenbarten Gegenstand in einem Ausschließlichkeitsverhältnis stehe, oder wenn das hinzugefügte Merkmal einen technischen Aspekt betreffe, der den ursprünglich eingereichten Unterlagen weder in seiner konkreten Ausgestaltung noch zumindest in abstrakter Form als zur Erfindung gehörend zu entnehmen ist.³ Der 7. Senat führte weiter aus, dass die ursprüngliche Lehre ausschließlich eine Küchenmaschine betreffe, bei der Rührgefäß und/oder Deckel erst nach Verdrehen um die Vertikalachse des Rührgefäßes verriegelbar sind. Demgegenüber gäbe das neu eingefügte Merkmal an, dass Rührgefäß und/oder Deckel bereits durch bzw. beim Verdrehen verriegeln

³ BGH GRUR 2011, 40 – Winkelmesseinrichtung; GRUR, 2011, 1003 – Integrationselement; GRUR 2015, 573, Rn. 53 – Wundbehandlungsvorrichtung; GRUR 2021, 571, Rn. 41 m.w.N. – Zigarettenpackung.

bzw. entriegeln. Durch dieses Merkmal werde demnach die ursprüngliche Lehre nicht weiter konkretisiert, vielmehr schlössen sich der Gegenstand des Streitpatents und der ursprünglich offenbarte Gegenstand gegenseitig aus. Demnach liege ein Aliud vor, was zwingend zur Nichtigerklärung des Streitpatents führen müsse. In der Aufnahme des neuen Merkmals sei auch keine zulässige Verallgemeinerung zu sehen, da die nach ständiger Rechtsprechung⁴ für eine verallgemeinernde Aufnahme eines Einzelmerkmals aus einem Ausführungsbeispiel zu erfüllenden Voraussetzungen nicht gegeben seien. Das strittige Merkmal stelle keine Ausgestaltung – wie ausgeführt – der ursprünglich allgemeinen technischen Lehre des Streitpatents dar.

Der 7. Senat bejahte daher den Nichtigkeitsgrund der unzulässigen Erweiterung.

F. Patentfähigkeit

Der stets geltende gemachte Nichtigkeitsgrund der fehlenden Patentfähigkeit war auch wesentlicher Streitpunkt zwischen den Parteien in zwei Nichtigkeitsverfahren vor dem 2. Senat und 4. Senat des Bundespatentgerichts.

⁴ BGH GRUR 1990, 432, 434 – Spleißkammer; BGH GRUR 2002, 49, 51 – Drehmomentübertragungseinrichtung.

Schwerpunkte der Rechtsprechung des Bundespatentgerichts

I. Die Nichtigkeitsklage (Az.: 2 Ni 73/20 (EP), Urteil vom 19.5.2022) richtete sich gegen ein Patent, mit dem eine „Vorrichtung und Verfahren zur dreidimensionalen Rekonstruktion von Kopf und Körper“ beansprucht wurde.

Anspruch 1 des Streitpatents lautete – mit hinzugefügter Merkmalsgliederung - wie folgt:

- 1.0 Vorrichtung zur Aufnahme von Teilen des Körpers in Stereofotogrammetrie, umfassend
 - 1.1 ein Aufnahmegerät (1) und
 - 1.2 eine Doppeloptik (2),
 - 1.2.1 die mit zwei Teiloptiken (2b, 2c) ausgestattet ist,
 - 1.2.1.1 die es ermöglichen, zwei zeitgleiche Aufnahmen, jede unter einem verschiedenen Winkel, zu erhalten,
 - 1.3 dadurch gekennzeichnet, dass sie ein Entfernungsmesssystem (34) umfasst,
 - 1.3.1 das dafür ausgebildet ist, dem Benutzer zu signalisieren, dass die Entfernung zwischen der Vorrichtung und einem Teil des Körpers, der reproduziert werden soll, einer definierten Aufnahme-Zielentfernung
 - 1.3.2 aus mindestens zwei vordefinierten unterschiedlichen Entfernungen entspricht,

- 1.3.3 die jede einem verschiedenen Bildreproduktionsformat (A4, A3) entsprechen.

Anhand von Figur 1

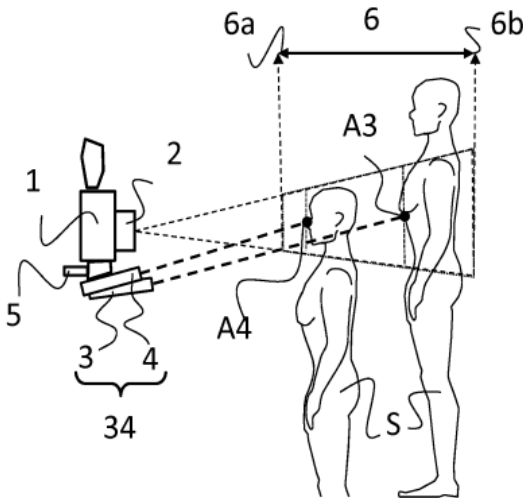


FIG. 1

erläutert das Streitpatent ein Ausführungsbeispiel, bei dem das aufzunehmende Objekt für die Stereofotogrammetrieaufnahme nicht zwingend in der Schärfenebene platziert sein muss, sondern in einem vorgegebenen Bereich mit ausreichender Schärfentiefe positioniert sein kann. Zwischen dessen oberer und unterer Entfernungsgrenze sind die zwei bspw. (A3, A4)-Formate des

Schwerpunkte der Rechtsprechung des Bundespatentgerichts

Bildaufnahmebereichs vorgegeben, die durch das Entfernungsmessgerät signalisiert werden

Der 2. Nichtigkeitsssenat stellte fest, dass zwei Dokumente (insbesondere eine vorveröffentlichte Bedienungsanleitung einer Stereokamera) der streitpatentgemäßen Vorrichtung neuheitsschädlich entgegenstanden und sie zudem nicht auf erfinderischer Tätigkeit beruhte, da sie ausgehend von einer Entgeghaltung für den Fachmann mit seinem Fachwissen nahegelegt war.

Auch die Änderungen gemäß den Hilfsanträgen konnten nach Ansicht des 2. Senats nicht zur Patentfähigkeit führen. Das Streitpatent wurde daher für nichtig erklärt.

II. In einem Nichtigkeitsverfahren vor dem 4. Senat des Bundespatentgerichts (Az.: 4 Ni 15/21 (EP), Urteil vom 28.4. 2022) war über ein Streitpatent mit der Bezeichnung „Signalsynthese“ zu entscheiden.

Das Streitpatent betraf ein Verfahren bzw. eine Vorrichtung zum Synthesieren eines ersten und zweiten Ausgangssignals aus einem Eingangssignal. Im Bereich der Audiocodierung sind parametrische Audio-Codierer immer interessanter geworden. Für die Codierung eines Stereosignals ist ein wichtiger Parameter die Kreuzkorrelation zwischen dem linken und rechten Kanal. Mehrere Verfahren zum Dekorrelieren von Signalen waren bekannt; die Figur 1 des Streitpatents zeigte einen sog. Lauridsen-Dekorrelator,

dessen Allpassfilter eine verzögerte Version des Eingangssignals erzeugt. Dieser Dekorrelator bringt das Problem mit sich, dass die wahrnehmbare Qualität der erzeugten Signale abnimmt, wenn die Pegeldifferenz groß ist. Dieses Problem sollte durch das Verfahren nach Anspruch 1 (Vorrichtung nach Anspruch 7) gelöst werden, nämlich durch Erzeugen eines Stereosignals aus einem Monosignal und einem Parameterset in einem Dekodierer.

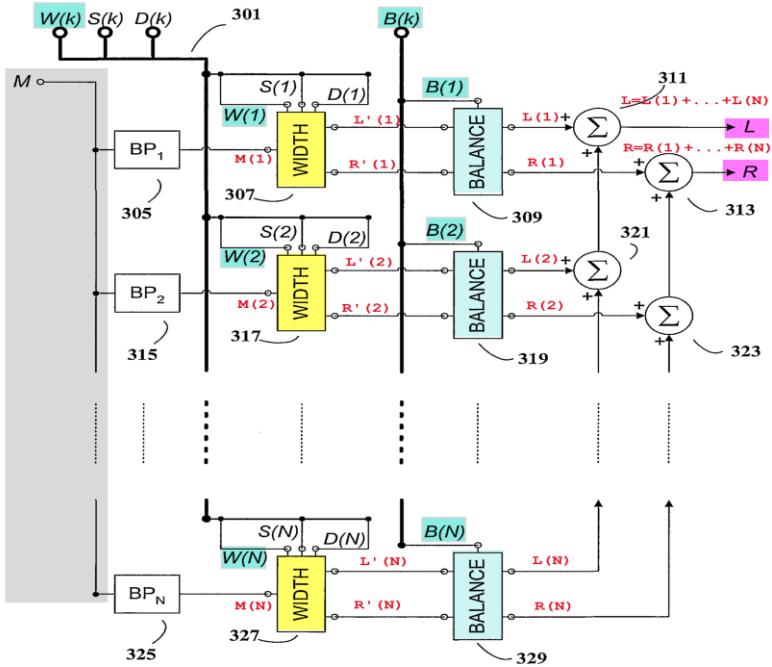
Anspruch 1 in der erteilten Fassung lautete – mit hinzugefügter Merkmalsgliederung – wie folgt:

- 1a A method of synthesizing a first and a second audio output signal (L, R) from an input signal (x), the method comprising:
- 1b filtering the input signal (x) to generate a fil-tered signal;
- 1c obtaining a correlation parameter (r) indicative of a desired correlation between the first and second output signals (L, R);
- 1d obtaining a level parameter (c) indicative of a desired level difference between the first and second output signals (L, R); and
- 1e transforming the input signal (x) and the filtered signal by a matrixing operation into the first and second output signals (L, R), where the matrix-ing operation depends on the correlation parameter(r) and the level parameter(c).

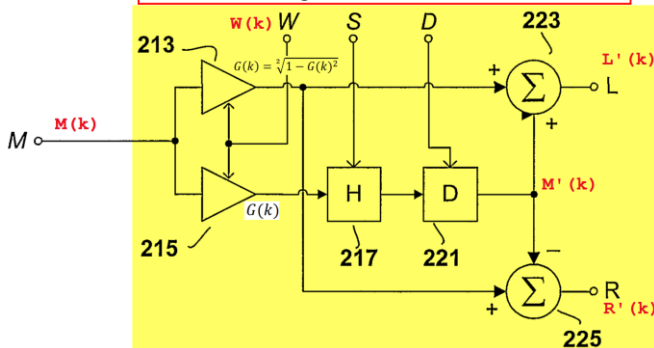
Das Streitpatent in der erteilten Fassung konnte nach den Feststellungen des 4. Senats im Hinblick auf die mangelnde

Schwerpunkte der Rechtsprechung des Bundespatentgerichts

Erfindungsidentität die Priorität der älteren Voranmeldung nicht wirksam in Anspruch nehmen. Damit bildete eine eingeführte nachveröffentlichte Entgegenhaltung nach § 54 Abs. 3 EPÜ Stand der Technik, die dem Streitpatent neuheitsschädlich entgegenstand. Diese Entgegenhaltung möchte wie das Streitpatent, parametrische Audio-Codescs verbessern und beschäftigt sich mit der Synthese der Ste-reo-Ausgangssignale im Decodierer. Die Merkmale des Anspruchs 1 des Streitpatents sah der Senat in der Druckschrift neben den entsprechenden Stellen in der Beschreibung durch folgende Figuren (Fig. 3, 2b, 2c mit Ergänzungen und Kolorierung durch den Senat) und Gleichung als bekannt ausgewiesen:

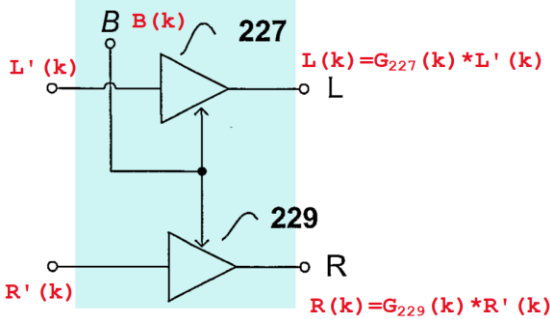


Pseudo-Stereo generator WIDTH 307, 317, 327



Schwerpunkte der Rechtsprechung des Bundespatentgerichts

BALANCE 309, 319, 329



$$L(k) = G_{227}(k) * \sqrt{2 \& 1 - [G(k)]^2} * M(k) + G_{227}(k) * M'(k)$$

$$R(k) = G_{229}(k) * \sqrt{2 \& 1 - [G(k)]^2} * M(k) - G_{229}(k) * M'(k)$$

Erfolgreich hatte die Patentinhaberin aber das Streitpatent in der Fassung nach Hilfsantrag 1' verteidigen können.

Dem Anspruch 1 nach Hilfsantrag 1`war aus dem erteilten Anspruch 2 das Merkmal 1f hinzugefügt, das wie folgt lautete:

wherein the matrixing operation comprises a common rotation by a predetermined angle of the first and second output signals in a space spanned by the input signal and the filtered in-put signal; and where the predetermined angle depends on the level parameter.

Der 4. Senat stellt fest, dass keine der im Verfahren eingeführten Entgegenhaltungen das hinzugefügte Merkmal 1f aufwiesen, d.h. eine gemeinsame Rotation um einen vorbestimmten Winkel gemäß Merkmal 1f findet bei diesen nicht statt, insbesondere auch nicht in der Entgegenhaltung, die zur fehlenden Patentfähigkeit des Streitpatents in der erteilten Fassung geführt hatte. Bei der

erfinderischen Tätigkeit konnte diese Druckschrift gemäß Art. 56 Satz 2 EPÜ als Stand der Technik nach Art 54 Abs. 3 EPÜ nicht heran-gezogen werden. Aufgrund der weiteren eingeführten Druckschriften sah der 4. Senat das Streitpatent in der Fassung nach Hilfsantrag 1' mit dem hinzugefügten Merkmal 1f aber auch nicht als nahegelegt an, da sich aus diesen kein Hinweis und auch keine Anregung hierzu ergab, so dass in der Fassung nach Hilfsantrag 1' das Streitpatent rechtsbeständig blieb und die Nichtigkeitsklage teilweise zurück-gewiesen wurde.

Das Urteil des 4. Senats des Bundespatentgerichts ist rechtskräftig; die Parteien haben keine Berufung eingelegt.

G. Exkurs: neue Regelung des § 83 Abs. 1 Satz 2 PatG (6 Monatsfrist)

Am 1.5.2022 ist die neue Regelung nach § 83 Abs. 1 Satz 2 PatG in Kraft getreten, wonach der qualifizierte Hinweis von den Nichtigkeitssenaten des Bundespatentgerichts innerhalb von sechs Monaten nach Zustellung der Klage erfolgen soll.

Die Frist nach § 83 Abs. 1 Satz 2 PatG beginnt demnach nicht bereits mit Einreichung der Nichtigkeitsklage, wie wohl so manche Klagepartei meint, sondern erst nachdem die Nichtigkeitsklage der Beklagten zugestellt worden ist. Bis zur Zustellung der Nichtigkeitsklage an die Patentinhaberin vergeht eine gewisse Zeit, weil

Schwerpunkte der Rechtsprechung des Bundespatentgerichts

zuvor Prüfungen vorzunehmen und Entscheidungen zu treffen sind, u.a. ist vom Senat durch Beschluss der vorläufige Streitwert festzusetzen, nach dem die Höhe des zu zahlenden Gerichtskosten-vorschusses zu bestimmen ist.

In § 83 Abs. 1 Satz 2 PatG ist die Frist für den qualifizierten Hinweis als Sollfrist geregelt. Dabei steht die Regelung zeitlich im Zusammenhang zu der weiteren neuen Regelung nach § 82 Abs. 3 PatG, wonach die (gesetzliche) Frist zur Widerspruchsbegründung zwei Monate ab Klagezustellung beträgt. Die Widerspruchsbegründungsfrist kann jedoch bis zu einem Monat bei Vorliegen erheblicher Gründe verlängert werden. Im Falle der Inanspruchnahme einer verlängerten Frist zur Widerspruchsbegründung von einem Monat, die nicht selten von der Nichtigkeitsbeklagten bzw. ihren Prozessvertretern in Anspruch genommen wird, sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass der Nichtigkeitssenat, bei denen fünf Richter(innen) im jeweiligen Spruchkörper mitwirken, signifikant in Anbetracht der dann noch verbleibenden Bearbeitungszeit für die Richter(innen) von ca. drei Monaten, insbesondere wenn sie in Feiertags- und Urlaubszeiten fällt.

In der Übergangszeit, in der neben den Nichtigkeitsklagen, die unter die 6 Monats-Sollfristregelung fallen, auch noch sog. Altfälle (Eingang der Nichtigkeitsklagen vor dem 1.5. 2022) zu bearbeiten sind, gilt es für die Nichtigkeitssenat zu beachten, auch den Parteien der älteren Nichtigkeitsverfahren den Rechtsschutz nach Art.

19 Abs. 4 GG zu gewähren. Praktisch bedeutet dies, dass die Senate einerseits die sog. Altfälle abzuarbeiten haben und andererseits parallel in den neuen Nichtigkeitsverfahren die 6 Monats-Frist einhalten sollen. Angesichts diese „Spagats“ hat jeder einzelne Nichtigkeitssenat zu entscheiden, wie er die Prioritäten setzt. Eine gewichtige Rolle dürfte hierbei der Stand des jeweiligen Verletzungsprozesses spielen.

Angesichts dieser schwierigen Situation dürften die meisten Nichtigkeitssenat bemüht sein, möglichst die Sollfrist zumindest annähernd (etwa binnen acht Monaten) einzuhalten. Besondere Schwierigkeiten in dem ein oder anderen Fall sind selbstverständlich nie auszuschließen, etwa in den Fällen, in denen gleichzeitig eine Vielzahl von Nichtigkeitsklagen einer Patentfamilie mit entsprechender Zuständigkeit eines einzelnen Nichtigkeitssenats eingereicht werden.

KLAUS BACHER

Aktuelle Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zum Patentrecht

A. Zitierte Entscheidungen

Aminopyridin

Urteil vom 6. Dezember 2022 – X ZR 47/22, GRUR 2023, 441

Aminosäureproduktion

Urteil vom 22. Februar 2022 – X ZR 102/19, GRUR 2022, 893

Brenngutkühlung

Urteil vom 27. September 2022 – X ZR 87/20, GRUR 2022, 1731

Brustimplantat

Urteil vom 26. Juli 2022 – X ZR 1/21, GRUR 2022, 1302

CQI-Bericht

II

Urteil vom 24. Januar 2023 - X ZR 123/20, GRUR 2023, 474

Containersignatur im Patentrechtsverfahren

Urteil vom 24. Mai 2022 – X ZR 82/21, GRUR 2022, 1174

Datensendeleistung

Urteil vom 21. Juni 2022 – X ZR 53/20, GRUR 2022, 1501

Fahrerlose

Transporteinrichtung

Urteil vom 15. März 2022 – X ZR 18/20, GRUR 2022, 1049

Gesperre

Urteil vom 18. Oktober 2022 – X ZR 36/21, GRUR 2023, 325

Initialisierungsverfahren

Urteil vom 3. Mai 2022 – X ZR 32/20, GRUR 2022, 1200

Kinderrückhaltesystem

Urteil vom 25. Januar 2022 – X ZR 27/20, GRUR 2022, 1055

Oberflächenbeschichtung

Urteil vom 12. April 2022 – X ZR 73/20, GRUR 2022, 1294

Scheibenbremse II

Urteil vom 8. November 2022 – X ZR 10/20, GRUR 2023, 47

Stammzellengewinnung

Urteil vom 21. Juli 2022 – X ZR 110/21, GRUR 2022, 1628

Übertragungsleistungssteuerungsverfahren

Urteil vom 29. März 2022 – X ZR 16/20, GRUR 2022, 813

Übertragungsparameter

Urteil vom 28. Juni 2022 – X ZR 67/20, GRUR 2022, 1575

Verbindungsleitung

Urteil vom 6. Dezember 2022 – X ZR 120/20, GRUR 2023, 246

Verbundelement

Urteil vom 26. April 2022 – X ZR 44/20, GRUR 2022, 1129

Verkehrsraumüberwachung

Urteil vom 5. Juli 2022 – X ZR 58/10, GRUR 2022, 1467

Windturbinenschaufelmontage

Urteil vom 15. März 2022 – X ZR 45/20, GRUR 2022, 975

B. Bericht

I. Auslegung

Fragen zur Auslegung des Streit- bzw. Klagepatents stellen sich in nahezu jedem Nichtigkeits- bzw. Verletzungsverfahren. Im Berichtszeitraum stand vor allem die Abgrenzung von konkretem Stand der Technik im Fokus.

1. Abgrenzung vom Stand der Technik

Das bloße Bestreben, sich vom allgemeinen Stand der Technik abzuheben, ist für die Auslegung eines Patentanspruchs in der Regel nicht von ausschlaggebender Bedeutung. In jüngerer Zeit war vermehrt über Patente zu entscheiden, die sich von einer konkreten Entgegenhaltung abgrenzen – etwa einer zum Stand der Technik gehörenden Patentanmeldung – und ein hierzu korrespondierendes Merkmal im Patentanspruch vorsehen. Im Berichtszeitraum führte dieser Umstand in einem Fall zu einer engen Auslegung des Anspruchs, während er im anderen Fall keine ausschlaggebende Bedeutung gewann.

a) Brenngutkühlung

In der zuerst genannten Entscheidung ging es um ein Verfahren zum Kühlen von Brenngut, zum Beispiel Zementklinker.

Das Streitpatent schützte ein Verfahren unter Einsatz eines Förderrosts mit mehreren nebeneinander liegenden Planken, die eine

oszillierende Längsbewegung ausführen und dabei jeweils gleichzeitig nach vorne und mit zeitlichem Versatz einzeln nach hinten bewegt werden. Nach der Beschreibung war dieses als *walking floor* bezeichnete Förderprinzip in anderem Zusammenhang seit langem bekannt. Nunmehr habe sich gezeigt, dass es bei heißem Brenngut besondere Vorteile biete. Eine frühere, zum Stand der Technik gehörende Patentanmeldung schlage zwar ebenfalls einen *walking floor* zur Förderung von Brenngut vor. Dort wiesen die Planken aber vertikale Querwände auf, um das Gut in eine vertikale Mischbewegung zu versetzen. Das Streitpatent vermeide hingegen eine vertikale Mischbewegung. Korrespondierend dazu sah der Patentanspruch als Merkmal 4 ausdrücklich vor, dass es in der Schüttgutschicht an vertikaler Mischbewegung fehlt.

Das *Patentgericht* gelangte zu dem Ergebnis, dass Merkmal 4 lediglich eine vollständige Durchmischung verbiete, nicht aber eine partielle vertikale Bewegung innerhalb der Schüttgutschicht. Deshalb sah es dieses Merkmal als in der Entgegenhaltung offenbart an.

Der *Bundesgerichtshof* teilte diese Auffassung nicht.

Die Beschreibung des Streitpatents kritisiert die in der Entgegenhaltung offenbarte vertikale Bewegung des Mischguts als nachteilhaft. Merkmal 4 des Patentanspruchs dient dazu, sich von solchen Ausgestaltungen abzugrenzen. Deshalb ist dieses Merkmal dahin auszulegen, dass es eine Mischbewegung, wie sie durch die in der

Entgegenhaltung eingesetzten *vertikalen Querwände* erzeugt wird, zwingend ausschließt. Folglich ist dieses Merkmal in der früheren Entgegenhaltung nicht offenbart.¹

b) Verbundelement

In der anderen Entscheidung ergab sich eine entgegengesetzte Beurteilung, weil es an einem hinreichend konkret definierten Vergleichsobjekt fehlte.

Das Streitpatent schützte ein Verfahren zur Herstellung eines Verbundelements aus Schaumstoff mit mindestens einer Deckschicht aus Metallfolie oder dergleichen. Die im Mittelpunkt der Auseinandersetzung stehenden Verfahrensschritte betrafen das Aufbringen einer Haftvermittlerschicht auf die Deckschicht in Form einer *flüssigen Reaktionsmischung* und das anschließende Aufbringen einer weiteren Reaktionsmischung auf die *noch reaktionsfähige* Haftvermittlerschicht.

In der Beschreibung wurde ausgeführt, bei einem aus einer früheren Anmeldung bekannten Verfahren werde der Haftvermittler vor dem Aufbringen der zweiten Reaktionsmischung *ausgehärtet*. Die Patentinhaberin wollte daraus ableiten, dass die Haftvermittlerschicht bei dem patentgemäßen Verfahren den so genannten *Gelpunkt* noch nicht erreicht haben darf, weil ansonsten eine

¹ BGH GRUR 2022, 1731 Rn. 21 ff. – Brenngutkühlung.

Aktuelle Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zum Patentrecht

Abgrenzung zu der in der Beschreibung behandelten Entgegenhaltung nicht möglich wäre.

Der *Bundesgerichtshof* trat dieser Auffassung nicht bei.

Nach dem Wortlaut des Patentanspruchs ist entscheidend, dass die Haftvermittlerschicht beim Aufbringen der zweiten Reaktionsmischung noch reaktionsfähige Moleküle enthält. Diese Voraussetzung kann auch dann erfüllt sein, wenn der Gelpunkt überschritten ist. Auch aus der Beschreibung ergaben sich im Streitfall keine Hinweise darauf, dass dem Gelpunkt dennoch ausschlaggebende Bedeutung zukommen soll.

Die *Abgrenzung* von der früheren Anmeldung war insoweit ebenfalls unergiebig, weil aus dieser Entgegenhaltung ebenfalls nicht konkret hervorgeht, in welchem Zustand sich die Haftvermittlerschicht beim Aufbringen der zweiten Reaktionsmischung befindet. Auch der Gelpunkt wird in der Entgegenhaltung nicht erwähnt. Die Ausführungen in der Beschreibung des Streitpatents, wonach die Haftvermittlerschicht bei dem in der Entgegenhaltung offenbarten Verfahren beim Aufbringen der zweiten Reaktionsmischung bereits ausgehärtet sei, konnten deshalb nicht dahin ausgelegt werden, dass dem Nichterreichen des Gelpunkts ausschlaggebende Bedeutung zukommt.²

² BGH GRUR 2022, 1129 Rn. 32 ff. – Verbundelement.

2. Zweck- und Funktionsangaben

Die Angabe eines Verwendungszwecks für ein Erzeugnis führt nicht ohne weiteres dazu, dass der Patentschutz auf die Verwendung des Erzeugnisses zu dem angegebenen Zweck beschränkt ist. Solchen Zweck- und Funktionsangaben ist nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs grundsätzlich vielmehr lediglich zu entnehmen, dass der geschützte Gegenstand so ausgebildet sein muss, dass er für den angegebenen Zweck verwendet werden oder die angegebene Funktion erfüllen *kann*. Ob diese Voraussetzung erfüllt ist, kann auch von Umständen abhängen, die im Patentanspruch nicht näher definiert sind.

Eine Entscheidung, in der dies zum Tragen kam, betraf ein Patent für eine *Verbindungsleitung* zum rauchdichten Verbinden einer Einzelfeuerstätte mit einem Schornstein. Der Patentanspruch sah vor, dass die Verbindungsleitung durchgehend doppelwandig ausgestaltet ist, dass der Zwischenraum zwischen den beiden Wänden mit Isoliermaterial ausgefüllt ist und dass die Enden der Verbindungsleitung direkt auf einen Abgasstutzen der Feuerstätte bzw. einen Anschlussstutzen des Schornsteins gesteckt werden können. In einem zum Stand der Technik gehörenden Prospekt waren doppelwandige Rohre für verschiedene Einsatzzwecke dargestellt. Eine so genannte *chimney pipe* war zur Ableitung von Rauchgasen nach außen vorgesehen, hatte also im Wesentlichen die Funktion eines Schornsteins. Bei dieser Ausführungsform war der

Aktuelle Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zum Patentrecht

Zwischenraum zwischen den beiden Rohren mit Isoliermaterial ausgefüllt. Eine so genannte *stove pipe* diene demgegenüber zur Verbindung zwischen Ofen und chimney pipe, entsprach ihrer Funktion nach also einer Verbindungsleitung im Sinne des Streitpatents. Bei dieser Ausführungsform waren die beiden Rohre ausschließlich durch eine Luftisolierung voneinander getrennt.

Das *Patentgericht* sah die Entgegenhaltung dennoch als neuheits-schädlich an, weil auch die *chimney pipe* objektiv für die Verbindung zwischen einem Ofen und einem Schornstein geeignet war.

Der *Bundesgerichtshof* trat dieser Beurteilung bei. Er bestätigte seine Rechtsprechung, dass die Eignung des Erzeugnisses für den genannten Einsatzzweck grundsätzlich ausreicht, und teilte die Auffassung des Patentgerichts, dass diese Voraussetzung im Streitfall erfüllt war. Ob ein Verbindungsrohr direkt auf den Anschlussstutzen eines Ofens bzw. eines Schornsteins aufgesteckt werden kann, hängt nicht nur von der Beschaffenheit des Rohrs ab, sondern auch von der Beschaffenheit des Anschlussstutzens. Insoweit sah der Patentanspruch keine konkreten Vorgaben vor. Vor diesem Hintergrund erwies sich auch die im Stand der Technik als *chimney pipe* beworbene Leitung als geeignet zur Verbindung eines Ofens mit einem Schornstein. Ob dieser Einsatz mit einschlägigen

technischen Normen in Einklang gestanden hätte, ist unerheblich, weil der Patentanspruch keine Bezugnahme auf solche Normen enthält.³

II. Nichtigkeitsgründe

1. Offenkundige Vorbenutzung

Fragen der offenkundigen Vorbenutzung haben den Bundesgerichtshof in neuerer Zeit häufiger beschäftigt. In einer Entscheidung aus dem Berichtszeitraum ging es um die Frage, unter welchen Voraussetzungen mit der Weitergabe einer Kundenanfrage gerechnet werden muss.

Das Streitpatent betraf ein Verfahren zum Aufbringen einer Beschichtung auf Metalloberflächen oder dergleichen. Die zentralen Verfahrensschritte bestanden in der Einbringung von zwei entgegengesetzt ausgerichteten Hinterschnitten mit hierfür geeigneten *Schneidwerkzeugen*. Die Nichtigkeitsklägerin stützte ihre Klage unter anderem auf eine per Telefax übermittelte Anfrage an einen Werkzeughersteller. Dieses Schreiben enthielt die technische Zeichnung eines für das patentgemäße Verfahren geeigneten Werkzeugs und die Frage, ob der Adressat ein solches Werkzeug herstellen könne. Die Absenderzeile des Telefax enthielt unter anderem die Kurzbezeichnung einer Universität.

³ BGH GRUR 2023, 246 Rn. 58 ff. – Verbindungsleitung.

Aktuelle Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zum Patentrecht

Die Nichtigkeitsklägerin machte geltend, die technische Zeichnung sei durch die Übermittlung der Anfrage öffentlich zugänglich geworden, weil keine Geheimhaltungsabrede getroffen worden sei und weil die Voraussetzungen für ein Geschäftsgeheimnis im Sinne von § 2 Nr. 1 GeschGehG nicht vorlägen.

Der *Bundesgerichtshof* trat dieser Beurteilung nicht bei.

Den Ausgangspunkt der Beurteilung bildete die ständige Rechtsprechung, nach der eine Vorbenutzung offenkundig ist, wenn die nicht nur theoretische und nicht nur entfernt liegende *Möglichkeit* eröffnet ist, dass beliebige Dritte zuverlässige und ausreichende Kenntnis von der Erfindung erlangen. Diese Voraussetzungen liegen grundsätzlich nicht vor, wenn mehrere Unternehmen an einer gewerblichen *Entwicklung oder Erprobung* beteiligt sind, weil typischerweise alle Beteiligten ein ohne weiteres einsichtiges und von ihnen respektiertes Interesse daran haben, die entstehenden Kenntnisse nicht nach außen dringen zu lassen.

Der Bundesgerichtshof stellte bei dieser Gelegenheit klar, dass das Inkrafttreten des Gesetzes zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen an dieser Ausgangslage nichts geändert hat. Nach § 2 Nr. 1 GeschGehG reicht ein berechtigtes Interesse an der Geheimhaltung für die Bejahung eines Geschäftsgeheimnisses zwar nicht aus. Das Merkmal der öffentlichen Zugänglichkeit im Sinne von § 3 Abs. 1

Satz 2 PatG und Art. 54 Abs. 2 EPÜ knüpft aber nicht an die Tatbestandsmerkmale von § 2 Nr. 1 GeschGehG an.⁴

Im *Streitfall* ergaben sich nach Auffassung des Bundesgerichtshof aus dem Inhalt der Anfrage Anhaltspunkte dafür, dass es um die Entwicklung eines individuell herzustellenden Werkzeugs ging, welches nicht für die Öffentlichkeit bestimmt war und bezüglich derer auch ein nicht am Projekt beteiligtes Unternehmen, das mit der Herstellung einzelner Teile betraut wird, nicht berechtigt sein soll, Informationen an beliebige Dritte weiterzugeben. Eine gewisse Bestätigung dafür sah er in der Kopfzeile des Schreibens, die auf die Beteiligung eines Universitäts-Instituts hindeutete. Vor diesem Hintergrund bestand nach Einschätzung des Bundesgerichtshofs keine hinreichende Wahrscheinlichkeit dafür, dass der Adressat des Schreibens dessen Inhalt an einen nicht näher bestimmten Kreis von Personen weitergibt.⁵

2. Schriftlicher Stand der Technik

a) Anspruch und Offenbarung

Mehrfach kam in neuerer Zeit der Gesichtspunkt zum Tragen, dass die Offenbarung einer technischen Lehre in einem zum Stand der Technik gehörenden Dokument nicht neuheitsschädlich ist, sofern sich weder aus der Entgegenhaltung noch aus einem ergänzenden

⁴ BGH GRUR 2022,1294 Rn. 121 ff. – Oberflächenbeschichtung.

⁵ BGH GRUR 2022,1294 Rn. 125 ff. – Oberflächenbeschichtung.

Aktuelle Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zum Patentrecht

Rückgriff auf allgemeines Fachwissen ergibt, wie die Lehre ausgeführt werden kann.

Im Berichtszeitraum trat dieser Gesichtspunkt im Zusammenhang mit einer Entgegenhaltung zu Tage, die in mehreren Ländern zur gerichtlichen Beurteilung stand – mit unterschiedlichem Ergebnis. Das Streitpatent schützte ein Mobilfunkgerät mit Steuermitteln zur Regelung der Sendeleistung. In einem Betriebszustand sollte die Sendeleistung mit *abnehmender Kanalqualität* erhöht werden. Dies entsprach der im Stand der Technik üblichen Vorgehensweise. Für den Fall, dass die Kanalqualität unter einen bestimmten Mindestwert absinkt, sah das Streitpatent jedoch keine weitere Erhöhung der Sendeleistung vor, sondern eine *Reduzierung*. Diese sollte so lange andauern, bis die Kanalqualität den Mindestwert wieder überschritten hat.

Die Nichtigkeitsklägerin stützte ihren Angriff unter anderem auf eine Entgegenhaltung, die für den Normalbetrieb ebenfalls eine Erhöhung der Sendeleistung mit abnehmender Kanalqualität vorsah, für den Fall einer drohenden Überschreitung der maximalen Sendeleistung aber ein Aussetzen der Übertragung vorschlug, und zwar so lange, bis die Kanalqualität wieder einen bestimmten Schwellenwert überschritten hat.

Die Patentinhaberin wandte unter anderem ein, das in der Entgegenhaltung vorgeschlagene Verfahren sei nicht ausführbar, weil es nach einem Aussetzen der Übertragung nicht mehr möglich sei, die

Kanalqualität zu messen und so zu bestimmen, ob diese den relevanten Schwellenwert wieder überschritten hat.

Dieser Argumentation war der Gerichtshof Den Haag in einem dasselbe Patent betreffenden Verfahren beigetreten.⁶ Der Court of Appeal für England und Wales hatte anders entschieden.⁷ Das Patentgericht hatte die Lehre der Entgegenhaltung ebenfalls als ausführbar angesehen, weil es genüge, die Übertragung auf einzelnen Kanälen auszusetzen, auf anderen Kanälen hingegen weiterhin Signale zu übermitteln, die eine Beurteilung der Kanalqualität ermöglichen.

Der *Bundesgerichtshof* trat dem Patentgericht bei. Die Entgegenhaltung verhielt sich zwar nicht ausdrücklich zu der Frage, ob die Übertragung nur auf einzelnen Kanälen oder insgesamt ausgesetzt werden soll. Einige Figuren deuteten bei isolierter Betrachtung sogar auf eine vollständige Aussetzung hin. Andererseits war der Beschreibung aber zu entnehmen, dass auch während der Aussetzung der Übertragung Befehle zur Leistungssteuerung übermittelt werden. Zudem war eine Aussetzung der Übertragung nur für eines der beiden am Kommunikationsvorgang beteiligten Geräte beschrieben. Insgesamt ergab sich dabei jedenfalls bei ergänzendem Rückgriff auf allgemeines Fachwissen die Erkenntnis, dass das

⁶ Gerichtshof Den Haag, Urteil vom 7. Mai 2019 – 200.221.250/01.

⁷ Court of Appeal for England and Wales, Urteil vom 17. Dezember 2019, (2019) EWCA Civ 2230, Floyd LJ.

vorgeschlagene Verfahren ausgeführt werden kann, indem trotz Aussetzung des Sendebetriebs zumindest auf einzelnen Kanälen weiterhin ein Signal übertragen wird, das die Beurteilung der Kanalqualität ermöglicht.⁸

b) Anmeldeunterlagen als Stand der Technik

Ältere Patentanmeldungen gehören nur dann zum Stand der Technik, wenn sie veröffentlicht worden sind. In der Regel erfolgt die Veröffentlichung in Form einer Offenlegungsschrift nach Ablauf der hierfür vorgesehenen Frist, gemäß § 31 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 PatG und Art. 93 Abs. 1 Buchst. a EPÜ mithin nach Ablauf von achtzehn Monaten seit der Anmeldung.

Mit der Offenlegung einer Patentanmeldung stehen nach § 31 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 PatG bzw. Art. 131 Abs. 4 EPÜ auch die Akten der Patentanmeldung grundsätzlich für jedermann zur Einsicht frei. Damit sind sie ebenfalls der Öffentlichkeit zugänglich.⁹

Nach § 40 Abs. 6 PatG ist zu den Akten einer Patentanmeldung die Kopie einer früheren Anmeldung zu nehmen, deren Priorität die spätere Anmeldung beansprucht, sobald Einsicht in diese Akten beantragt wird. Die frühere Anmeldung gehört deshalb zu den

⁸ BGH GRUR 2022, 1501 Rn. 73 ff. – Datensendeleistung.

⁹ BGH GRUR 2023, 325 Rn. 36 – Gesperre.

Unterlagen, die der Öffentlichkeit zugänglich sind. Dies gilt auch dann, wenn diese Anmeldung selbst nicht offengelegt wurde.¹⁰

c) Veröffentlichungen im Internet

Vor allem im Zusammenhang mit Patenten aus dem Bereich des Mobilfunks spielen schriftliche Vorschläge an Standardisierungsgremien häufig eine wichtige Rolle als potentieller Stand der Technik. Unterlagen, die in Arbeitsgruppen des Standardisierungsgremiums 3GPP eingereicht werden, sind nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs grundsätzlich dann der Öffentlichkeit zugänglich, wenn sie in einer formellen Sitzung der Arbeitsgruppe vorgestellt werden oder wenn sie auf dem vom 3GPP betriebenen ftp-Server im Internet zu Download bereitstehen.

In einer Entscheidung aus dem Berichtszeitraum ging es um einen Vorschlag, der in einem Gremium des Standardisierungssektors der *Internationalen Fernmeldeunion* (ITU-T) unterbreitet worden war. Solche Dokumente werden ebenfalls auf einem ftp-Server bereitgestellt. Dieser ist jedoch nur für Mitglieder der jeweiligen Arbeitsgruppe und für die Mitgliedstaaten der ITU – einer Sonderorganisation der Vereinten Nationen – zugänglich.

Das Patentgericht sah das auf dem ftp-Server bereitgestellte Dokument als der Öffentlichkeit zugänglich an.

¹⁰ BGH GRUR 2023, 325 Rn. 38 – Gesperre.

Der *Bundesgerichtshof* billigte diese Einschätzung. Auch wenn kein Zugang für jedermann besteht, ist die Zahl der Personen, die auf solche Dokumente zugreifen können, angesichts der Größe der Arbeitsgruppen und der großen Zahl von Mitgliedstaaten der ITU (knapp 200 Staaten) so groß, dass regelmäßig damit rechnen ist, dass ein auf dem ftp-Server bereitgestelltes Dokument einem nicht beschränkten Personenkreis zugänglich wird.¹¹

3. Ursprüngliche Offenbarung

Zum Offenbarungsgehalt einer Anmeldung gehört alles, was unmittelbar und eindeutig als zur Erfindung gehörend offenbart ist. Maßgeblich sind die ursprünglich eingereichten Unterlagen in ihrer Gesamtheit, nicht nur die darin formulierten Ansprüche. Nicht zu berücksichtigen sind weitergehende Erkenntnisse, die sich für den Fachmann erst auf Grund eigener, von seinem Fachwissen getragener Überlegungen ergeben.

Diese Konsequenzen dieser Unterscheidung verdeutlicht eine Entscheidung aus dem Berichtszeitraum.

Das Streitpatent schützte ein Verfahren zum Ändern von Übertragungsparametern in einem Mehrträger-Sender, bei dem eine Änderung von Parametern durch Ändern der Phase eines Symbols signalisiert wird. In der Beschreibung wurde ausgeführt, im Stand der

¹¹ BGH GRUR 2022, 1200 Rn. 85 – Initialisierungsverfahren.

Technik sei eine Änderung bestimmter Parameter wie zum Beispiel der Übertragungsrate zwingend mit einer kurzzeitigen Unterbrechung des Sendebetriebs verbunden gewesen. Die Erfindung ermögliche demgegenüber eine *nahtlose* Änderung auch solcher Parameter. Das in den Ausführungsbeispielen eingesetzte phaseninvertierte Symbol ermögliche eine zuverlässige Signalisierung, weil es unempfindlich gegen Störungen sei.

In den ursprünglich eingereichten Unterlagen war bei im wesentlichen inhaltsgleicher Beschreibung lediglich ein Verfahren zur *nahtlosen* Änderung der Datenübertragungsrate beansprucht worden.

Der Bundesgerichtshof entschied, dass der Gegenstand des Streitpatents über den Inhalt der Anmeldung hinausgeht, weil in der Stammanmeldung die *nahtlose* Änderung von Übertragungsparametern im Mittelpunkt steht und der Einsatz eines phaseninvertierten Symbols zur Signalisierung nur in diesem Zusammenhang geschildert und als vorteilhaft bezeichnet wird. Die Erkenntnis, dass dieses Symbol auch zur Signalisierung anderer Änderungen eingesetzt werden kann, ergab sich bei dieser Ausgangslage allenfalls unter ergänzender Heranziehung von *Fachwissen* und war deshalb in der Anmeldung nicht unmittelbar offenbart.¹²

¹² BGH GRUR 2022, 1575 Rn. 67 ff. – Übertragungsparameter.

4. Ausführbare Offenbarung

Die Frage, ob die Erfindung so offenbart ist, dass ein Fachmann sie ausführen kann, hat den Bundesgerichtshof im Berichtszeitraum in zwei Leitsatzentscheidungen beschäftigt.

a) Kinderrückhaltesystem

Die erste Entscheidung betraf ein Patent für einen Kindersitz für Autos. Von Bedeutung war insoweit ein im Patentanspruch vorgesehenes Blockierelement. Dieses soll im normalen Fahrbetrieb gegen das Ende des Isofix-Verbinders schlagen, mit dem der Sitz am Fahrzeug befestigt ist. In einer Unfallsituation soll sich das Element aus dem Anschlag lösen, damit der Isofix-Verbinder in die Basis des Sitzes gleiten kann.

Die *Nichtigkeitsklägerin* machte unter anderem geltend, das in der Patentschrift geschilderte und durch eine Figur illustrierte Beispiel sei nicht ausführbar. Bei der dargestellten Anordnung könne das Blockierelement bei einem Unfall nicht in die angegebene Richtung verschwenken und den Weg für eine Gleitbewegung des Isofix-Verbinders freigeben. Vielmehr verschwenke es in die andere Richtung und blockiere den Isofix-Verbinder dauerhaft.

Die *Patentinhaberin* trat dem entgegen und machte geltend, das Blockierelement könne zumindest bei bestimmten Winkelverhältnissen in die in der Patentschrift angegebene Richtung verschwenken. Hilfsweise trug sie vor, eine Freigabe des Isofix-Verbinders

sei jedenfalls dann möglich, wenn dieser an einer anderen Stelle an dem Blockierelement anliege. Die Klägerin wandte ein, diese alternative Lösung sei im Streitpatent nicht offenbart.

Der *Bundesgerichtshof* ließ offen, ob die Erfindung mit der in der Beschreibung des Streitpatents geschilderten Anordnung ausführbar ist. Eine ausführbare Offenbarung ergibt sich jedenfalls durch die von der Beklagten aufgezeigte Alternative. Diese ist in der Streitpatentschrift zwar nicht unmittelbar und eindeutig offenbart. Für eine ausführbare Offenbarung genügt jedoch, wenn die alternative Ausführungsform aufgrund der Hinweise im Streitpatent aufgrund des allgemeinen Fachwissens ohne erfinderische Tätigkeit auffindbar ist. Diese Voraussetzung war im Streitfall erfüllt.¹³

b) Übertragungsleistungssteuerungsverfahren

In der zweiten Entscheidung betraf das Streitpatent ein Verfahren zur Steuerung der Übertragungsleistung in einem Mobilfunksystem. Die Nutzdaten und das Steuerungssignal sollten auf unterschiedlichen Kanälen übertragen werden. Für das Steuerungssignal sollte ein mehreren Mobilgeräten *gemeinsam* zugewiesener Abwärts-Verkehrskanal genutzt werden.

Die *Auslegung* dieses Anspruchs bereitete Schwierigkeiten, weil Verkehrskanäle nach dem im Stand der Technik üblichen Sprachgebrauch der Übertragung von *Nutzdaten* dienen und einer

¹³ BGH GRUR 2022, 1055 Rn. 56 ff. – Kinderrückhaltesystem.

Aktuelle Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zum Patentrecht

einzelnen Mobilstation *exklusiv* zugewiesen sind. Der Bundesgerichtshof löste diesen vermeintlichen Widerspruch dahin auf, dass ein Verkehrskanal im Sinne des üblichen Sprachgebrauchs *ausnahmsweise* zur Übertragung von Steuerdaten eingesetzt und hierzu mehreren Mobilstationen zugeteilt wird.¹⁴

Diese Erfindung war nach Auffassung des Bundesgerichtshofs indes *nicht* ausführbar offenbart.

Die Mindestvoraussetzung für eine solche Offenbarung ist, dass die Patentschrift zumindest ansatzweise erkennen lässt, durch welche Mittel und auf welche Weise die beanspruchte technische Lehre verwirklicht werden kann.¹⁵

Diese Voraussetzung war im Streitfall nicht erfüllt. Die beiden in der Patentschrift beschriebenen Ausführungsbeispiele sahen den Einsatz eines *exklusiv* zugewiesenen Verkehrskanals oder eines mehreren Mobilstationen gemeinsam zugewiesenen *Steuerkanals* vor. Auf welche Weise stattdessen ein *gemeinsam* zugewiesener *Verkehrskanal* für die Übertragung des Steuerungssignals genutzt werden konnte, ging aus der Patentschrift nicht hervor. Diese erschöpfte sich insoweit in der stichwortartigen Vorgabe eines abstrakten Ziels.¹⁶

¹⁴ BGH GRUR 2022, 813 Rn. 38 ff. – Übertragungsleistungssteuerungsverfahren.

¹⁵ BGH GRUR 2022, 813 Rn. 70 – Übertragungsleistungssteuerungsverfahren.

¹⁶ BGH GRUR 2022, 813 Rn. 71 ff. – Übertragungsleistungssteuerungsverfahren.

III. Verfahrensfragen

1. Elektronische Dokumente

Die Anforderungen an elektronische Dokumente in Patentnichtigkeitsverfahren unterscheiden sich in Details von den Anforderungen, die für Zivilprozesse gelten.

Anders als Rechtsanwälte unterliegen die im Nichtigkeitsverfahren auch vor dem Bundesgerichtshof postulationsfähigen Patentanwälte nach § 130d ZPO nicht der *Pflicht* zur elektronischen Einreichung. Sie verfügen zudem nicht über ein besonderes elektronisches Anwaltspostfach (beA) und müssen für eine elektronische Einreichung deshalb andere Wege nutzen, etwa das elektronische Bürger- und Organisationenpostfach (EBO).

Die Verordnung über den elektronischen Rechtsverkehr beim Bundesgerichtshof und Bundespatentgericht (BGH/BPatGERVV) normiert ferner Anforderungen an die Beschaffenheit elektronischer Dokumente, die von den Anforderungen aus der für den Zivilprozess geltenden Verordnung über den Elektronischen Rechtsverkehr (ERVV) in Details abweichen. Insbesondere genügt gemäß § 2 Abs. 2a Nr. 2 BGH/BPatGERVV anstelle einer qualifizierten Signatur eine fortgeschrittene Signatur mit einem Zertifikat, das von einer internationalen Organisation auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes (insbesondere also dem Europäischen Patentamt) herausgegeben wird.

Wegen der Ausgestaltung der elektronischen Signaturen verweist § 2 Abs. 2a BGH/BPatGERVV auf die sogenannte eiDAS-Verordnung (Verordnung (EU) Nr. 910/2014). Diese sieht drei Formen vor, zu denen auch die so genannte Container-Signatur gehört. Diese ermöglicht es, mehrere Dokumente in einem so genannten Container abzulegen und mit einer gemeinsamen Signatur zu versehen. Nach § 4 Abs. 2 ERVV sind solche Signaturen im Zivilprozess nicht zulässig. Dieses Verbot gilt im Anwendungsbereich der BGH/BPatGERVV nicht, weil diese keine entsprechende Vorschrift enthält.¹⁷

Dennoch ist dringend anzuraten, jedes zu signierende Dokument mit einer gesonderten Signatur zu versehen. Diese kann wahlweise als gesonderte Datei übermittelt oder in die zu signierende PDF-Datei integriert werden.

2. Nichtigkeitsklage und Einspruchsverfahren

Nach § 81 Abs. 2 Satz 1 PatG kann eine Nichtigkeitsklage nicht erhoben werden, solange ein Einspruch noch erhoben werden kann oder ein Einspruchsverfahren anhängig ist. Diese häufig kritisierte Regelung kann vor allem dann zu erheblichen Verzögerungen führen, wenn es in einem Einspruchsverfahren vor dem Europäischen Patentamt zu einer Zurückverweisung von der Beschwerdekammer

¹⁷ BGH GRUR 2022, 1174 Rn. 9 ff. – Containersignatur im Patentrechtsverfahren.

an die Einspruchsabteilung kommt. In einer neueren Entscheidung hat der Bundesgerichtshof klargestellt, zu welchem Zeitpunkt das Klagehindernis in solchen Konstellationen entfällt.

Die Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamts hatte das angegriffene Patent im April 2016 widerrufen. Die Beschwerdekammer hob diese Entscheidung im September 2019 auf und verwies die Sache an die Einspruchsabteilung zurück – mit der Maßgabe, dass das Patent in der Fassung des zuletzt gestellten Hauptantrags aufrechtzuerhalten und die Beschreibung entsprechend anzupassen sei. Diese Anpassungen nahmen mehr als zwei Jahre in Anspruch.

Die Nichtigkeitsklägerin wartete den formellen Abschluss des Einspruchsverfahrens nicht ab, sondern erhob bereits im August 2020 Nichtigkeitsklage – also rund ein Jahr nach der Entscheidung der Beschwerdekammer. Das Patentgericht wies diese Klage im Februar 2022 als unzulässig ab, weil das Einspruchsverfahren noch nicht beendet sei. Zur formellen Beendigung des Einspruchsverfahrens kam es schließlich im März 2022.

Der *Bundesgerichtshof* verwies die Sache an das Patentgericht zurück.

Diese Entscheidung war schon deshalb geboten, weil der maßgebliche Zeitpunkt für die Beurteilung der Schluss der mündlichen Verhandlung in der jeweiligen Instanz ist und das

Einspruchsverfahren im Zeitpunkt der mündlichen Verhandlung vor dem Bundesgerichtshof auch formell beendet war.¹⁸

Der Bundesgerichtshof stellte bei dieser Gelegenheit jedoch klar, dass die Nichtigkeitsklage von Beginn an zulässig war. Entgegen der Auffassung des Patentgerichts entfällt das Klagehindernis aus § 81 Abs. 2 Satz 1 PatG nicht erst mit dem formellen Ende des Einspruchsverfahrens. Zulässig ist eine Nichtigkeitsklage bereits dann, wenn mit hinreichender Sicherheit feststeht, welchen Inhalt das Patent nach dem Einspruchsverfahren haben wird. Dieses Stadium ist erreicht, wenn das Europäische Patentamt entschieden hat, dass das Patent mit einer geänderten Fassung seiner Ansprüche aufrechterhalten wird, und diese Entscheidung nicht mehr angefochten werden kann. Dies gilt auch dann, wenn eine Anpassung der Beschreibung an die geänderten Ansprüche noch aussteht.¹⁹

Im Streitfall war eine Nichtigkeitsklage damit ab September 2019 zulässig.

3. Widerspruch gegen die Nichtigkeitsklage

Im Patentnichtigkeitsverfahren sind die Vorschriften der Zivilprozessordnung über Versäumnisurteile nicht anwendbar. Wenn der Nichtigkeitsbeklagte der Klage nicht innerhalb von einem Monat widerspricht, kann das Patentgericht gemäß § 82 Abs. 2 PatG aber

¹⁸ BGH GRUR 2023, 441 Rn. 15 ff. – Aminopyridin.

¹⁹ BGH GRUR 2023, 441 Rn. 27 ff. – Aminopyridin.

ohne mündliche Verhandlung sofort nach der Klage entschieden und dabei jede vom Kläger behauptete Tatsache für erwiesen annehmen.

In der bereits erwähnten Entscheidung *Verbindungsleitung* hat der Bundesgerichtshof sich mit der Frage befasst, welchem Prüfungsmaßstab eine solche Entscheidung in der Berufungsinstanz unterliegt.

Mangels einer abweichenden Regelung im Gesetz ist eine Berufung auch gegen eine gemäß § 82 Abs. 2 PatG ergangene Entscheidung statthaft. Auf eine zulässige Berufung hin hat der Bundesgerichtshof zu überprüfen, ob die Voraussetzungen des § 82 Abs. 2 PatG vorgelegen haben und ob die rechtliche Beurteilung zutrifft, die das Patentgericht auf der Grundlage des als erwiesen angenommenen Klägervortrags vorgenommen hat.²⁰

Im Streitfall war daher insbesondere zu überprüfen, ob das Patentgericht das Streitpatent zutreffend ausgelegt hat und ob die Merkmale des Patentanspruchs in der vom Patentgericht herangezogenen Entgegenhaltung offenbart sind. Beides hat der Bundesgerichtshof bejaht.

4. Nebenintervention des neuen Patentinhabers

In einem Berufungsverfahren vor dem Bundesgerichtshof meldete sich kurz vor der mündlichen Verhandlung ein Unternehmen, das

²⁰ BGH GRUR 2023, 246 Rn. 49 ff. – Verbindungsleitung-

im Laufe des Nichtigkeitsverfahrens als neuer Inhaber des Streitpatents im Patentregister eingetragen worden war und nunmehr den Beitritt zum Rechtsstreit auf Seiten der Beklagten erklärte. Die Nichtigkeitsklägerin widersprach dem Beitritt und erhob Einwände gegen die Wirksamkeit der Rechtsübertragung.

Der Bundesgerichtshof beurteilte den Beitritt als *zulässig*. Er ließ dahingestellt, ob die Übertragung des Streitpatents materiell wirksam ist. Ein den Beitritt rechtfertigendes rechtliches Interesse am Ausgang des Rechtsstreits im Sinne von § 66 Abs. 1 ZPO ergibt sich in der Regel schon aus der *formellen* Stellung als im Patentregister eingetragener Inhaber des angegriffenen Patents.²¹

5. Erlöschen des Streitpatents

Nach Erlöschen des Streitpatents ist eine Nichtigkeitsklage nur noch dann zulässig, wenn der Kläger ein berechtigtes Interesse an der begehrten Nichtigerklärung hat. Dieses Interesse muss ein individuelles Interesse des Klägers sein.

In einer Entscheidung aus dem Berichtszeitraum ging es um ein Verfahren zur embryonenerhaltenden Gewinnung pluripotenter Stammzellen. Der Beklagte erklärte, dass er der Nichtigkeitsklage nicht widerspricht und auf die Geltendmachung von Ansprüchen aus dem Streitpatent gegenüber dem Kläger verzichtet. Während

²¹ BGH GRUR 2022, 813 Rn. 7 – Übertragungsleistungssteuerungsverfahren.

des erstinstanzlichen Verfahrens erlosch das Streitpatent wegen Nichtzahlung der fälligen Jahresgebühr.

Das Patentgericht wies die Klage als unzulässig ab.

Die dagegen gerichtete Berufung des Klägers blieb erfolglos.

Der Bundesgerichtshof stellte klar, dass sich ein rechtlich beachtliches Interesse an einer Nichtigkeitsklage gegen ein nicht mehr in Kraft stehendes Patent grundsätzlich nur aus einer drohenden Beeinträchtigung individueller Rechte oder Interessen ergeben kann. Die Geltendmachung eines Interesses der Allgemeinheit reicht nicht aus.²²

Im Streitfall waren individuelle Interessen des Klägers, die durch das Patent beeinträchtigt werden könnten, nicht ersichtlich. Eine Inanspruchnahme aus dem Patent war nicht zu befürchten, weil Anhaltspunkte für eine Verletzungshandlung nicht vorlagen und der Beklagte zudem auf die Geltendmachung eventueller Ansprüche verzichtet hatte. Eine mögliche Verletzung von Grundrechten des Klägers war ebenfalls nicht ersichtlich. Das allgemeine Interesse an der Sicherung einer gesetzeskonformen Erteilungspraxis des Patentamts ist kein Individualinteresse und vermag die Zulässigkeit der Klage nicht zu begründen.

²² BGH GRUR 2022, 1628 Rn. 14 ff. – Stammzellengewinnung.

6. Präklusion in der Berufungsinstanz

Für die Frage, ob neues Vorbringen in der Berufungsinstanz berücksichtigt werden darf, kommt dem in erster Instanz nach § 83 Abs. 1 PatG zu erteilenden Hinweis in aller Regel ausschlaggebende Bedeutung zu. Eine Partei, die dem Hinweis entnehmen darf, dass das Patentgericht ihr Vorbringen hinsichtlich bestimmter Gesichtspunkte als erfolgversprechend ansieht, hat grundsätzlich keine Veranlassung, hierzu bereits in erster Instanz weiter vorzutragen. Eine Partei, die nach dem Hinweis eine ungünstige Entscheidung zu besorgen hat, muss hingegen schon in erster Instanz ergänzend tätig werden.

Diese schon seit langem etablierten Grundsätze hat der Bundesgerichtshof im Berichtszeitraum in zwei Entscheidungen bekräftigt und zugleich verfeinert.

a) Windturbinenschaufelmontage

In einem der Verfahren hatte das Patentgericht in dem gemäß § 83 Abs. 1 PatG erteilten Hinweis mitgeteilt, der Gegenstand der erteilten Fassung des Streitpatents dürfte durch zwei Entgegenhaltungen (NK11 und NK9) *nahegelegt* sein und für die *Unteransprüche* dürfte nichts anderes gelten. Die Beklagte hatte daraufhin einen Hilfsantrag gestellt, der ein zusätzliches, aus einem erteilten *Unteranspruch* übernommenes Merkmal vorsah. Die Klägerin war

dem entgegengetreten, hatte aber keine zusätzlichen Entgegenhaltungen vorgelegt.

Das *Patentgericht* gelangte zu dem Ergebnis, der mit dem Hilfsantrag verteidigte Gegenstand sei *patentfähig*. Im Berufungsverfahren stützte die Klägerin ihren Angriff gegen diesen Hilfsantrag ergänzend auf drei zusätzliche Entgegenhaltungen. Die Beklagte rügte dies als verspätet, weil die Klägerin schon nach der Stellung des erstinstanzlichen Hilfsantrags Anlass zur Vorlage dieser Entgegenhaltungen gehabt habe.

Der *Bundesgerichtshof* beurteilte die neuen Angriffsmittel als zulässig.

Die Klägerin durfte nach dem Hinweis des Patentgerichts davon ausgehen, dass der Gegenstand der erteilten Unteransprüche als nicht patentfähig angesehen wird. Der Umstand, dass die Beklagte das Patent hilfsweise dennoch mit einem zusätzlichen Merkmal aus einem Unteranspruch verteidigte, änderte daran grundsätzlich nichts. Anlass zur Vorlage weiterer Entgegenhaltungen hätte allenfalls dann bestanden, wenn die Beklagte neue Gesichtspunkte aufgezeigt hätte, die es als offensichtlich erscheinen ließen, dass das Patentgericht von seiner vorläufigen Bewertung abrücken würde.²³ Diese Voraussetzungen waren im Streitfall nicht erfüllt.

²³ BGH GRUR 2022, 975 Rn. 78 ff. – Windturbinenschaufelmontage.

b) Fahrerlose Transporteinrichtung

In einem weiteren Verfahren hatte das Patentgericht in dem gemäß § 83 Abs. 1 PatG erteilten Hinweis ausgeführt, der Gegenstand der erteilten Fassung dürfte patentfähig sein. Die Klägerin hatte daraufhin mehrere neue Entgegenhaltungen vorgelegt. Die Beklagte reagierte hierauf mit einzelnen Hilfsanträgen.

Das Patentgericht kam zu dem Ergebnis, dass der Gegenstand des Streitpatents durch eine der nach dem Hinweis vorgelegten Entgegenhaltungen nahegelegt sei. In der Berufungsinstanz stellte die Beklagte mehrere neue Hilfsanträge, um sich von dieser Entgegenhaltung abzugrenzen. Einen dieser Anträge reichte sie erst mit ihrer Replik ein.

Der Bundesgerichtshof ließ alle in zweiter Instanz gestellten Hilfsanträge zu.

Die Beklagte hatte nach dem Hinweis des Patentgerichts keinen Anlass, Hilfsanträge zu stellen. Sie war zwar gehalten, schon in erster Instanz auf die zusätzlich vorgelegten Entgegenhaltungen zu reagieren. Angesichts der Anzahl der Entgegenhaltungen war für sie aber nicht ohne weiteres abzusehen, welcher Gesichtspunkt am Ende von Bedeutung sein könnte. Deshalb durfte sie weitere Hilfsanträge stellen, nachdem sie aus dem erstinstanzlichen Urteil ersehen konnte, welche Aspekte im Fokus stehen.²⁴

²⁴ BGH GRUR 2022, 1049 Rn. 66 ff. – Fahrerlose Transporteinrichtung.

Allerdings wäre die Beklagte gehalten gewesen, alle diese Hilfsanträge bereits innerhalb der Frist zur Berufungsbegründung zu stellen. Die Versäumung dieser Frist war im Streitfall aber unschädlich, weil die Berücksichtigung des verspäteten Antrags nicht zu einer Verzögerung des Rechtsstreits führte.²⁵

7. Dienstleistende europäische Patentanwälte

Im Berufungsverfahren vor dem Bundesgerichtshof müssen sich die Parteien gemäß § 113 Satz 1 PatG durch einen Rechtsanwalt oder einen Patentanwalt als Bevollmächtigten vertreten lassen. Die danach erforderliche Vertretungsbefugnis kann nach Maßgabe der einschlägigen gesetzlichen Vorschriften auch einem im Ausland zugelassenen Anwalt zustehen. Sofern das Gesetz hierfür die Eintragung in einem Register oder Verzeichnis vorsieht, genügt es aber nicht, dass die Voraussetzungen für eine solche Eintragung vorliegen. Vielmehr muss die Eintragung erfolgt sein.

Diese Grundsätze kamen in einem Verfahren zum Tragen, in dem für die Nichtigkeitsbeklagte neben einem in Deutschland zugelassenen Rechtsanwalt ein weiterer Vertreter auftrat, der die Berufsbezeichnung „IP Attorney“ führte. Dieser Vertreter hatte einige Zeit zuvor die nach § 15 Abs. 1 EuPAG vorgeschriebene Meldung über die Tätigkeit als dienstleistender europäischer Patentanwalt erstattet. Die Patentanwaltskammer hatte die Eintragung in das

²⁵ BGH GRUR 2022, 1049 Rn. 73 ff. – Fahrerlose Transporteinrichtung.

nach § 15 Abs. 4 EuPAG zu führende Meldeverzeichnis abgelehnt. Dagegen eingelegte Rechtsmittel waren erfolglos geblieben. Im Nichtigkeitsverfahren machte der Vertreter geltend, er sei dennoch postulationsbefugt, weil die Eintragungsvoraussetzungen entgegen der Auffassung der Patentanwaltskammer gegeben seien. Der Bundesgerichtshof entschied, dass der Vertreter nicht nach § 113 Satz 1 PatG postulationsfähig ist. Dies ergibt sich schon daraus, dass er nicht in das nach § 15 Abs. 4 EuPAG zu führende Meldeverzeichnis eingetragen ist. Ob die Eintragungsvoraussetzungen vorliegen, ist nicht in einem Rechtsstreit zu prüfen, in dem der Vertreter auftritt, sondern ausschließlich in einem Verfahren über ein Rechtsmittel gegen die Entscheidung der Patentanwaltskammer.²⁶

IV. Verletzungsverfahren

1. Rückwirkende Lizenzerteilung

Wenn Streit über die Wirksamkeit eines Lizenzvertrags besteht, kann es ein probates Mittel sein, einen erneuten Lizenzvertrag zu schließen und dessen Rückwirkung auf den Zeitpunkt des ersten Vertragsschlusses zu vereinbaren. In einer neueren Entscheidung hat der Bundesgerichtshof aufgezeigt, dass solche Vereinbarungen

²⁶ BGH GRUR 2022, 1467 Rn. 14 ff. – Verkehrsraumüberwachung.

einem Dritten nicht ohne weiteres entgegengehalten werden können.

Im Streitfall ging es um ein Verfahren zur Herstellung von L-Tryptophan mit Hilfe von gentechnisch veränderten Coli-Bakterien. Die Beklagte hatte in Deutschland L-Tryptophan in Verkehr gebracht, das nach dem Klagevorbringen mit dem geschützten Verfahren hergestellt worden war.

Die in Japan ansässige Inhaberin des Klagepatents hatte im Jahr 2011 einer ebenfalls in Japan ansässigen Tochtergesellschaft eine als ausschließlich bezeichnete Lizenz an zahlreichen Schutzrechten weltweit gewährt, darunter auch am Klagepatent. Die Lizenznehmerin hatte am gleichen Tag einer ihrer Tochtergesellschaften, die ihren Sitz in Frankreich hat, eine ebenfalls als ausschließlich bezeichnete Lizenz an zahlreichen europäischen Schutzrechten erteilt, zu denen das Klagepatent gehörte.

Als Verletzungsklägerinnen traten die Patentinhaberin und die Unterlizenznehmerin auf. Die Klägerin machte geltend, die beiden japanischen Gesellschaften seien beim Abschluss der beiden Verträge nicht ordnungsgemäß vertreten gewesen.

Das Landgericht sah die Lizenzverträge als wirksam an und verurteilte die Beklagten antragsgemäß. Als das Berufungsgericht Zweifel an der Wirksamkeit der Lizenzverträge äußerte, erteilten die Patentinhaberin und die Hauptlizenznehmerin im Jahr 2017 rückwirkend erneut eine Haupt- bzw. Unterlizenz am Klagepatent. Das

Aktuelle Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zum Patentrecht

Berufungsgericht sah diese Vereinbarungen – auch soweit sie eine Rückwirkung vorsehen – als wirksam an und wies die Berufung gegen die erstinstanzliche Verurteilung deshalb zurück, ohne über die ursprüngliche Wirksamkeit der im Jahr 2011 geschlossenen Verträge zu entscheiden.

Die vom Bundesgerichtshof zugelassene Revision der Beklagten blieb im Ergebnis ohne Erfolg.

Der Senat trat dem Berufungsgericht darin bei, dass das geschützte Verfahren auch dann verletzt ist, wenn die gentechnische Veränderung der Bakterien durch Zufallsmutation entstanden ist, weil der Patentanspruch offenlässt, auf welche Weise die beanspruchte Modifikation herbeigeführt wird. Der Bundesgerichtshof billigte ferner die Entscheidung, dass die im Jahr 2017 geschlossenen Verträge wirksam sind. Er bestätigte im Ergebnis auch, dass die Unterlizenznehmerin aufgrund dieser Vereinbarung schon für Zeiträume ab 2011 eigene Schadensersatzansprüche geltend machen kann. Er stellte jedoch klar, dass die rückwirkende Erteilung einer ausschließlichen Lizenz mit Wirkung gegenüber Dritten grundsätzlich nicht möglich ist und dass etwas anderes nur insoweit gilt, als das Gesetz eine Rückwirkung vorsieht.

Die Wirkungen, die eine Lizenzvereinbarung im Verhältnis gegenüber Dritten entfaltet, richtet sich nach dem Recht des Landes, für das Schutz begehrt wird, im Streitfall also nach deutschem Recht. Nach diesem ist die rückwirkende Erteilung von Lizenzen im

Verhältnis zu Dritten grundsätzlich ausgeschlossen, weil sie dazu führen kann, dass aus einer abgeschlossenen Handlung nachträglich Ansprüche auf Ersatz von Schäden einer Person abgeleitet werden. Ob und gegenüber welchen Personen ein Dritter aufgrund einer Patentverletzung verantwortlich ist, muss grundsätzlich bereits im Zeitpunkt der Verletzungshandlung feststehen.²⁷

Etwas anderes gilt nur insoweit, als das Gesetz eine Rückwirkung ausnahmsweise vorsieht. Eine solche Ausnahmeregelung fand der Bundesgerichtshof im Streitfall in § 177 Abs. 1 und § 184 Abs. 1 BGB. Die für die revisionsrechtliche Prüfung zu unterstellende Unwirksamkeit der im Jahr 2011 geschlossenen Verträge beruht auf fehlender Vertretungsmacht der am Vertragsschluss beteiligten Personen. Dieser Mangel kann gemäß § 177 Abs. 1 durch Genehmigung geheilt werden. Die Genehmigung wirkt nach § 184 Abs. 1 BGB auf den Zeitpunkt des Vertragsschlusses zurück. Im Streitfall haben die Beteiligten eine Genehmigung zwar nicht ausdrücklich erklärt. Die im Jahr 2017 geschlossenen Verträge enthalten aber eine konkludente Erklärung dieses Inhalts, weil sie darauf gerichtet waren, eventuelle Vertretungsmängel zu beheben.²⁸

²⁷ BGH GRUR 2023, 893 Rn. 66 ff. – Aminosäureproduktion.

²⁸ BGH GRUR 2023, 893 Rn. 66 ff. – Aminosäureproduktion.

2. Widerrechtliche Entnahme

Ein Anspruch wegen widerrechtlicher Entnahme setzt voraus, dass der Anspruchsteller *Erfindungsbesitz*, also Kenntnis von der geschützten Lehre hatte. In einer Entscheidung aus dem Berichtszeitraum befasste sich der Bundesgerichtshof mit den Anforderungen an die Darlegung der dafür maßgeblichen Voraussetzungen.

Die in Brasilien ansässige Klägerin stellt *Brustimplantate* her. Die Beklagte hatte bis 2008 Implantate von der Beklagten bezogen und in Deutschland vertrieben. Seither verkauft sie Implantate aus eigener Produktion. Im Jahr 2011 meldete sie das in Streit stehende Patent an. Dieses schützt ein Verfahren zur Herstellung eines Implantats aus einer mit Silikon gefüllten Hülle und einer diese umgebenden Lage aus Schaumstoff. Die Verbindung zwischen Hülle und Schaumstofflage soll durch *Vulkanisation* erfolgen.

Die Klägerin machte geltend, sie habe dieses Verfahren schon während der Zusammenarbeit der Parteien angewendet und die Beklagte habe es von ihr übernommen.

Die Beklagte hielt dem entgegen, das von der Klägerin in Anspruch genommene Verfahren weiche von der Lehre des Streitpatents ab, weil die beiden Bestandteile vor der Vulkanisation mechanisch *angepresst* würden. Die Klägerin entgegnete, ein Anpressen vor der Vulkanisation sei nach dem Streitpatent nicht ausgeschlossen.

Ferner legte die Beklagte eine aus dem Jahr 2007 stammende *technische Dokumentation* vor, die belegen soll, dass sie das Verfahren

eigenständig entwickelt hat. Die Klägerin wies auf einen in dieser Dokumentation enthaltenen Vermerk hin, wonach es sich um die *Fortschreibung* einer Dokumentation aus dem Jahr 2003 handle, die zum Zwecke der Anpassung an den neuen Produktionsstandort in Deutschland erstellt worden sei, und beantragte, der Beklagten die Vorlage der älteren Dokumentation aufzugeben, weil sich aus dieser ergebe, dass das dokumentierte Verfahren von der Klägerin entwickelt worden sei.

Das *Berufungsgericht* gab in beiden Punkten der Beklagten recht. Insbesondere hielt es sie nicht für verpflichtet, die Dokumentation aus dem Jahr 2003 vorzulegen.

Der *Bundesgerichtshof* verwies die Sache an das Berufungsgericht zurück.

Entgegen der Auffassung des Berufungsgerichts schließt es das Streitpatent nicht aus, die beiden Komponenten vor der Vulkanisation mechanisch anzupressen. Eine solche Vorgehensweise wird in der Beschreibung des Streitpatents ausdrücklich als Option erwähnt.

Bezüglich der so verstandenen Lehre hat die Klägerin ihren Erfindungsbesitz schlüssig dargelegt. Insbesondere der Umstand, dass die von der Beklagten vorgelegte Dokumentation auf ein älteres Dokument Bezug nimmt, das entstanden ist, als die Parteien noch zusammenarbeiteten, bildet ein starkes Indiz dafür, dass das dokumentierte Verfahren von der Klägerin entwickelt wurde. Deshalb

obliegt es der Beklagten, zumindest darzulegen, welche Unterschiede zwischen dem Verfahren aus dem Jahr 2003 und demjenigen aus dem Jahr 2007 bestehen. Sofern die Beklagte dieser Obliegenheit im wieder eröffneten Berufungsverfahren nachkommt, muss das Berufungsgericht erneut darüber entscheiden, ob es die Vorlage der älteren Dokumentation anordnet. Hierbei muss es sich auch mit der Frage befassen, ob eventuellen Geheimhaltungsinteressen der Beklagten gegebenenfalls durch die Vorlage einer teilschwärzten Fassung ausreichend Rechnung getragen werden kann.²⁹

3. Erschöpfung

Die Frage, ob die Rechte aus dem Klagepatent erschöpft sind, hat den Bundesgerichtshof im Berichtszeitraum in zwei Leitsatz-Entscheidungen beschäftigt.

a) Scheibenbremse II

Erschöpfung tritt ein, wenn ein patentgemäßes Erzeugnis mit Zustimmung des Patentinhabers in den Verkehr gebracht worden ist. Der Erwerber und diesem nachfolgende Dritte dürfen einen solchen Gegenstand bestimmungsgemäß gebrauchen und an Dritte veräußern. Zum bestimmungsgemäßen Gebrauch gehören auch übliche Maßnahmen zur Wartung, Erhaltung und Reparatur. Eine

²⁹ BGH GRUR 2022, 1302 Rn. 64 ff. – Brustimplantat.

Neuherstellung bedarf hingegen der Zustimmung des Patentinhabers.

Zur Abgrenzung zwischen bestimmungsgemäßem Gebrauch und Neuherstellung verwendet der Bundesgerichtshof seit langem ein zweistufiges Prüfungsschema. Eine Neuherstellung liegt danach vor, wenn die in Rede stehende Maßnahme nach der *Verkehrsauffassung* zur Herstellung eines neuen Erzeugnisses führt, das betroffene Erzeugnis durch die Maßnahme also eine neue Identität bekommt. Auch wenn diese Voraussetzungen nicht vorliegen, kann eine Maßnahme patentrechtlich als Neuherstellung zu bewerten sein, wenn sich die *technischen Wirkungen* der Erfindung gerade in den ausgetauschten Teilen widerspiegeln.

Dass das zweite Prüfungskriterium nicht ohne weiteres zur Annahme einer Neuherstellung führt, hat der Bundesgerichtshof in einer neueren Entscheidung aufgezeigt.

Das Klagepatent betrifft eine Scheibenbremse mit einem am Achskörper angeschweißten Bremsträger, einem Schacht zur Aufnahme eines Bremspads und einem Verschleißblech an den Führungsflächen des Schachts. Nach der Beschreibung ermöglicht die geschützte Lehre eine einfache Montage, eine Gewichtsverringerung und ein hohes Maß an Wartungsfreundlichkeit. Die zwischen Bremsträger und Bremspads angeordneten Verschleißbleche schützten die an das Fahrzeug angeschweißten Teile vor

Aktuelle Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zum Patentrecht

Verschleiß. Sie könnten zusammen mit den ohnehin regelmäßig zu erneuernden Bremspads ausgetauscht werden.

Die Beklagte vertreibt Ersatzteilsets für Bremsen, die von der Klägerin in Verkehr gebracht worden sind. Zu den Sets gehören unter anderem Bremspads und Verschleißbleche. Die Klägerin sieht darin eine *mittelbare Verletzung* ihres Patents, weil der Ersatz der Verschleißbleche zu einer Neuherstellung führe. Ihre Klage hatte in den ersten beiden Instanzen Erfolg.

Der *Bundesgerichtshof* wies die Klage ab.

Der Senat bestätigte die oben aufgezeigte Rechtsprechung und kam ebenso wie das Berufungsgericht zu dem Ergebnis, dass der Austausch der Verschleißbleche nach der Verkehrsauffassung nicht zu einer Neuherstellung führt.

Der Bundesgerichtshof trat der Vorinstanz auch darin bei, dass sich die Verschleißbleche auf ein wesentliches Element der Erfindung beziehen, weil sie einen relevanten Beitrag zur Verwirklichung der geschützten Lehre leisten. Sie ermöglichen eine einfache Wartung der Bremsen, wie dies in der Beschreibung ausdrücklich ausgeführt wird. Ob die Anbringung von Verschleißbleichen für diesen Zweck im Stand der Technik bekannt war, ist in diesem Zusammenhang unerheblich.³⁰

³⁰ BGH GRUR 2023, 47 Rn. 32 ff. – Scheibenbremse II.

Entgegen der Auffassung des Berufungsgerichts verneinte der Bundesgerichtshof eine Neuherstellung auch anhand des zweiten Prüfungskriteriums. Er bekräftigte, dass die Anwendung dieses Kriteriums einer Abwägung zwischen den schutzwürdigen Interessen des Patentinhabers an der wirtschaftlichen Verwertung der Erfindung und den Interessen des Abnehmers am ungehinderten Gebrauch des in den Verkehr gebrachten konkreten erfindungsgemäßen Erzeugnisses bedarf, wobei die Eigenart des patentgeschützten Erzeugnisses zu berücksichtigen ist. Vor diesem Hintergrund trat der Bundesgerichtshof dem Berufungsgericht darin bei, dass sich die maßgeblichen technischen Wirkungen der Erfindung auch in den Verschleißblechen widerspiegeln, weil diese den angestrebten geringen Wartungsaufwand ermöglichen. Dennoch verneinte er eine Neuherstellung, weil die Erhaltung der angestrebten Lebensdauer durch Austausch von Verschleißteilen zu den Handlungen gehört, zu denen ein rechtmäßiger Erwerber und dessen Nachfolger grundsätzlich befugt sind. Etwas anderes kann gelten, wenn sich die Wirkung des ausgetauschten Teils nicht darin erschöpft, dass es verschleißt und dadurch andere Bestandteile des Erzeugnisses vor Verschleiß oder Beschädigung schützt. Im Streitfall kamen den Verschleißblechen solche zusätzlichen Wirkungen jedoch nicht zu.³¹

³¹ BGH GRUR 2023, 47 Rn. 50 ff. – Scheibenbremse II.

b) CQI-Bericht II

Die zweite Entscheidung betraf die vorgelagerte Frage, wann eine Zustimmung des Patentinhabers zum Inverkehrbringen bestimmter Produkte zu bejahen ist. Zugleich zeigte sie einige Folgefragen auf, die einer abschließenden Beantwortung noch harren.

Das Klagepatent schützt ein Mobilfunkgerät mit einem Empfänger, einem Prozessor und einem Sender, das so eingerichtet ist, dass es einen aperiodischen Bericht über die Kanalqualität (Channel Quality Index, CQI) verschickt, wenn die von der Basisstation empfangenen Informationen einen bestimmten Trigger und einen vorbestimmten Wert für das Modulations- und Codierschema (MCS) enthalten.

Die Beklagte vertreibt Mobilfunkgeräte nach dem LTE-Standard. Nach dem Vorbringen der Klägerin sieht dieser Standard die Anforderung und den Versand von aperiodischen CQI-Berichten nach der Lehre des Streitpatents vor. Zwar werde kein eigenständiger MCS-Wert übertragen. Diesen Wert könne die Mobilstation aber aus anderen übertragenen Informationen errechnen. Die Beklagte bestritt mit Nichtwissen, ob eine Berechnung des MCS-Werts in der im Standard vorgesehenen Weise mathematisch möglich ist. Sie erhob zudem den FRAND-Einwand. In zweiter Instanz berief sie sich ferner auf Erschöpfung, weil die beiden Hersteller, von denen sie die in den angegriffenen Geräten enthaltenen Chipsätze bezieht, mit der Klägerin einen *covenant to be sued last* vereinbart

hätten, d. h. eine Abrede, die Chipsatzhersteller aus dem Patent erst nach allen Dritten in Anspruch zu nehmen, die wegen Verletzungshandlungen angegangen werden können.

Das *Berufungsgericht* verurteilte die Beklagten antragsgemäß. Wie schon das Landgericht sah es das Patent als verletzt an. Anders als die erste Instanz hielt es den FRAND-Einwand für unbegründet. Den in zweiter Instanz erhobenen Erschöpfungseinwand sah es ebenfalls nicht als durchgreifend an. Schon ein *covenant not to sue*, d. h. eine Abrede, den anderen Teil nicht wegen Patentverletzung in Anspruch zu nehmen, sei nicht als Erteilung einer Lizenz anzusehen und führe deshalb nicht zur Erschöpfung. Ein *covenant to be sued last* könne erst recht nicht diese Wirkung entfalten.

Der *Bundesgerichtshof* verwies die Sache an das Berufungsgericht zurück.

Der Senat trat dem Berufungsgericht darin bei, dass das Klagepatent verletzt ist und dass die Beklagte den Vortrag zu der im LTE-Standard vorgesehenen Berechnung des MCS-Werts nicht mit Nichtwissen bestreiten darf. Die Beklagte ist gehalten, vor Aufnahme des Vertriebs eines technischen Erzeugnisses zu prüfen, ob dieses in den Schutzbereich fremder technischer Schutzrechte fällt. Wenn sie nicht selbst über die relevanten Informationen verfügt, ist sie im Rahmen des Möglichen und Zumutbaren gehalten, sich diese Informationen von Dritten zu verschaffen, etwa durch Nachfrage bei Herstellern und Lieferanten oder durch eigene

Untersuchungen. Im Verletzungsrechtsstreit kann von ihr deshalb grundsätzlich verlangt werden, dass sie auf Vortrag des Gegners zu den technischen Eigenschaften der angegriffenen Ausführungsform konkret erwidert. Im Streitfall darf sich die Beklagte deshalb nicht darauf beschränken, die mathematische Möglichkeit der im LTE-Standard beschriebenen Berechnungsmethode mit Nichtwissen zu bestreiten.

Die Argumentation des Berufungsgerichts zur Frage der *Erschöpfung* sah der Bundesgerichtshof demgegenüber nicht als tragfähig an. Er stellte klar, dass eine Erschöpfung nicht zwingend einen Lizenzvertrag erfordert, sondern dass es ausreicht, wenn der Patentinhaber dem Inverkehrbringen der in Rede stehenden Erzeugnisse zustimmt. Ob eine solche Zustimmung vorliegt, ist nach deutschem Recht zu beurteilen, wenn es um die Erschöpfungswirkungen in Deutschland geht.

Ein *covenant not to sue*, also die Abrede, den anderen Teil nicht wegen Patentverletzung durch das Inverkehrbringen bestimmter Erzeugnisse in Anspruch zu nehmen, enthält in der Regel eine solche Zustimmung. Hierbei ist unerheblich, ob es sich um einen Lizenzvertrag, eine sonstige schuldrechtliche Vereinbarung oder eine rein prozessuale Abrede handelt. Ausschlaggebend ist, ob der Patentinhaber mit dem Abschluss einer solchen Vereinbarung hinreichend deutlich zum Ausdruck bringt, dass er seine Rechte in Bezug auf Vertriebshandlungen des Vertragspartners vollständig

ausgeübt hat. Dies ist grundsätzlich zu bejahen, wenn der Patentinhaber gegenüber einem Dritten erklärt, er werde ihn aus dem Patent nicht in Anspruch nehmen.³²

Liegen die Voraussetzungen der Erschöpfung vor, ist ein gleichwohl erklärter Vorbehalt, Abnehmer des Vertragspartners wegen Verletzung des Patents in Anspruch zu nehmen, im Verhältnis zu Dritten grundsätzlich ohne Bedeutung. Die Erschöpfungswirkung kommt nicht nur dem Empfänger der Zustimmung zugute, sondern auch allen Dritten, an die die betroffenen Erzeugnisse weitergegeben werden. Diese Rechtsfolge tritt kraft Gesetzes ein und unterliegt nicht der Disposition durch den Patentinhaber.³³

Damit ist der Entscheidung des Berufungsgerichts die Grundlage entzogen. Dieses hat seine Bewertung eines *covenant to be sued last* im Wesentlichen auf den erwähnten Erst-recht-Schluss gestützt. Es wird den im Streitfall geschlossenen Vertrag – der im Verfahren nicht vorlag und über dessen Inhalt im Einzelnen keine Feststellungen getroffen waren – im Lichte der Rechtsausführungen des Bundesgerichtshofs erneut zu beurteilen haben. Auf dieser Grundlage wird es auch erneut über den FRAND-Einwand zu befinden haben, mit dem sich der Bundesgerichtshof nicht auseinandergesetzt hat.

³² BGH GRUR 2023, 474 Rn. 43 ff. – CQI-Bericht II.

³³ BGH GRUR 2023, 474 Rn. 51 ff. – CQI-Bericht II.

Aktuelle Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zum Patentrecht

Sollte das Berufungsgericht eine Erschöpfung in Bezug auf die Chipsätze bejahen, wird es darüber hinaus zu klären haben, ob sich diese Wirkung auf Mobiltelefone erstreckt, die solche Chipsätze enthalten.

Eine Erschöpfungswirkung kann sich nach den Ausführungen des Bundesgerichtshofs daraus ergeben, dass die Zustimmung zum Inverkehrbringen der Chipsätze als konkludente Zustimmung zum Inverkehrbringen damit ausgestatteter Mobiltelefone zu werten ist. Darüber hinaus kommt eine Erschöpfung kraft Gesetzes in Betracht, wenn alle im Patent definierten Eigenschaften und Funktionen schon durch den Chipsatz verwirklicht werden.³⁴

³⁴ BGH GRUR 2023, 474 Rn. 65 ff. – CQI-Bericht II.

Aktuelle Rechtsprechung des BGH

JAKOV GERBER

Referent: Dr. Klaus Bacher

Dr. Klaus Bacher, Vorsitzender Richter am Bundesgerichtshof, präsentierte die „Aktuelle Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zum Patentrecht“.

A. Abgrenzung vom Stand der Technik

I. BGH, Urt. v. 26.04.2022, X ZR 44/20 – Verbundelement

Zunächst ging Herr Dr. Bacher auf das Urteil des BGH X ZR 44/20 (Urt. v. 26.04.2022) ein. Im Streit stand ein Verfahren zur Herstellung eines Verbundstoffs, der aus einer Deckschicht, einer reaktiven Haftvermittlerschicht und einer Schaumstoffschicht besteht, wobei die reaktive Haftvermittlerschicht, als flüssige Reaktionsmischung, auf die erste Deckschicht aufgebracht wird und anschließende die Reaktionsmischung der Schaumstoffschicht auf die noch reaktionsfähige Haftvermittlerschicht. Dieser Anspruch unterschied sich von der Entgegenhaltung dadurch, dass die Haftvermittlerschicht nicht ausgehärtet wurde. Nach Argumentation der Beklagten dürfte die Haftvermittlerschicht noch nicht den sog.

„Gelpunkt“ erreicht haben. Ansonsten wäre eine Abgrenzung zur Entgegenhaltung nicht möglich. Der BGH entschied, dass die Reaktion in der Haftvermittlerschicht noch nicht vollständig abgeschlossen sein darf. Der Patentanspruch enthält aber keine festen Vorgaben dazu, in welchem Umfang noch reaktionsfähige Bestandteile vorhanden sein müssen. Aus der Abgrenzung zur Entgegenhaltung lassen sich keine weitergehenden Anforderungen ableiten, weil auch die Entgegenhaltung keine näheren Angaben dazu enthält, wie viele reaktionsfähige Bestandteile noch vorhanden sind.

II. BGH, Urt. v. 27.09.2022, X ZR 87/20 – Brenngutkühlung

Anders sei hingegen der Sachverhalt im Urteil des BGH X ZR 87/20. Hier grenzte sich das Streitpatent von der Entgegenhaltung durch das Fehlen von Querwänden ab, sodass keine Mischbewegung stattfand. Das Patent grenzte sich durch das Merkmal des Fehlens der vertikalen Mischbewegung von der Entgegenhaltung hinreichend ab.

B. Zweck- und Funktionsangaben, BGH, Urt. v.

06.12.2022, X ZR 120/20 – Verbindungsleitung

Im Urteil X ZR 120/20 (Urt. v. 06.12.2022) entschied der BGH, dass ein als „chimney pipe“ bezeichnetes Rohr auch für den Einsatz als Ofenrohr geeignet und somit für das Streitpatent

neueitsschädlich ist. Beim Streitpatent hängt die Eignung zur Verbindung mit einem Ofen oder einem Schornstein nicht nur von der Beschaffenheit des Rohrs, sondern auch von der Beschaffenheit des Gegenstücks ab. Das Streitpatent gibt nicht vor, wie ein solches Gegenstück beschaffen sein muss. Deshalb darf zur Auslegung nicht auf einschlägige technische Normen zurückgegriffen werden. Es reicht aus, wenn ein Rohr auf irgendeinen Ofen und irgendeinen Schornstein gesteckt werden kann. Herr Dr. Bacher wies allerdings darauf hin, dass diese Entscheidung mit Vorsicht zu genießen sei. Es handele sich um eine Einzelfallentscheidung.

C. Offenkundige Vorbenutzung, BGH, Urt. v.

12.04.2022, X ZR 73/20 – Oberflächenbeschichtung

Im Urteil X ZR 73/20 (Urt. v. 12.04.2022) ging es um die Frage, wann eine Information der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde. Der BGH entschied, dass jedenfalls im gegebenen Fall die Anfrage einer Universität an einen Werkzeugmacher, welche Zeichnungen enthielt, die neueitsschädlich wären, nicht genügen, um eine Vorbenutzung zu begründen. Die Zeichnung zeigte ein individuell zu fertigendes Werkzeug. Die Absenderangabe deutete auf ein Forschungsprojekt hin. Angesichts dessen war zu erwarten, dass die Zeichnung nicht an einen beliebigen Personenkreis

weitergegeben wird. Ob die Zeichnung ein Geschäftsgeheimnis im Sinne von § 2 Nr. 1 GeschGehG war, ist unerheblich.

D. Anspruch und Offenbarung, BGH, Urt. v.

21.06.2022, X ZR 53/20 – Datensendeleistung

Anschließend ging Herr Dr. Bacher auf das Urteil X ZR 53/20 (Urt. v. 21.06.2022) ein. Dabei ging es darum, dass eine Offenbarung nur dann vorliegt, wenn auch ein ausführbarer Weg offenbart ist. Im Streit war ein Mobilfunkpatent, welches bei geringer Kanalqualität die Sendungsleistung verringerte. Der Entgegenhaltung nach sollte das Signal ausgesetzt werden. Die Aussetzung könnte hier eine Verringerung auf null darstellen. Die Beklagte wendete ein, dass nach dem Aussetzen der Übertragung die Kanalqualität nicht mehr gemessen werden kann. Der BGH entschied, dass eine Vorrichtung, die bestimmte Funktionen aufweist, durch eine Entgegenhaltung nur dann offenbart ist, wenn darin ein ausführbarer Weg aufgezeigt wird, sie herzustellen. Nicht erforderlich ist, dass alle in der Beschreibung benannten Ziele erreicht werden. Die Entgegenhaltung offenbart die beschriebene Vorrichtung in ausführbarer Weise. Aus der Entgegenhaltung geht nicht eindeutig hervor, ob die Übertragung auf allen oder nur auf einzelnen Kanälen eingestellt wird. Angesichts dessen reichen die vom Patentgericht festgestellten Fachkenntnisse aus, um zu der Schlussfolgerung zu

gelangen, dass die Übermittlung auf einzelnen Kanälen fort dauern muss.

**E. Anmeldeunterlagen als Stand der Technik, BGH,
Urt. v. 18.10.2022, X ZR 36/21 – Gesperre**

Bei dem Urteil X ZR 36/21 (Urt. v. 18.10.2022) verwies Herr Dr. Bacher vor allem auf die Leitsätze, wonach Unterlagen eines Patentanmeldungsverfahrens, die einem allgemeinen Recht auf Akteneinsicht unterliegen, grundsätzlich der Öffentlichkeit zugänglich sind. Dies gelte auch für eine frühere Patentanmeldung, deren Priorität die dem Akteneinsichtsrecht unterliegende Anmeldung in Anspruch nimmt.

**F. Veröffentlichungen im Internet, BGH, Urt. v.
03.05.2022, X ZR 32/20 – Initialisierungsverfahren**

Im Urteil X ZR 32/20 (Urt. v. 03.05.2022) ging es um die Frage, ob auf einem ftp-Server des Standardisierungssektors der internationalen Fernmeldeunion hochgeladene Vorschläge zum Stand der Technik gehören. Der ftp-Server war in Fachkreisen als Speicherort bekannt. Wegen der Größe der Arbeitsgruppen und der Zugriffsmöglichkeit für alle Mitgliedstaaten war mit der Weitergabe an einen nicht beschränkten Personenkreis zu rechnen. Eine

(ausnahmsweise mögliche) Einstufung als vertraulich war nicht ersichtlich.

G. Ursprüngliche Offenbarung, BGH, Urt. v.

28.06.2022, X ZR 67/20 – Übertragungsparameter

Im Urteil X ZR 67/20 (Urt. v. 28.06.2022) stellte sich die Frage, wie viele Merkmale aus dem Anwendungsbeispiel in die Anmeldung übernommen werden müssen. Grundsätzlich steht dies dem Anmelder frei. Wenn allerdings zwei Merkmale gemeinsam verwirklicht werden müssen, ist entweder keines oder beide in den Anspruch aufzunehmen. Im vom BGH zu entscheidenden Fall war in der Teilanmeldung, anders als im Stammpatent, das Symbol, welches für eine nahtlose Datenübertragung verwendet wurde, ohne einen unbedingten Zusammenhang offenbart. Das Verwenden des Symbols, ohne den im Stammpatent hergestellten Konnex zur nahtlosen Übertragung, stellt nach Ansicht des BGH eine unzulässige Erweiterung dar.

H. Ausführbare Offenbarung

I. BGH, Urst. v. 25.01.2022, X ZR 27/20 – Kinderrückhalte-system

Im Urteil X ZR 27/20 (Urt. v. 25.01.2022) ging es um eine Vorrichtung zum Befestigen eines Kindersitzes an einem Isofix-Verbinder. Bei einem Unfall sollte der Sitz nach oben ausweichen können. Nach Ansicht des BGH sei die Erfindung so offenbart, dass ein Fachmann sie ausführen könne. Die jeweils vorherrschenden Kräfte seien aus dem allgemeinen Stand der Technik bekannt. Der Fachmann erkenne auch, dass der offenbarte Mechanismus die Aufprallenergie verringere. Der Anspruch verlange nicht, dass eine vollständige Absorption erfolge. Der Aufprallmechanismus müsse sicherstellen, dass das Blockierelement bei einer normalen Fahrsituation die Isofix-Verbinder blockiere, während bei einer anormalen Fahrsituation die Isofix-Verbinder freigegeben würden. Der Fachmann erhalte ausreichend Informationen aus der Streitpatentschrift, um mit seinem allgemeinen Fachwissen den Aufprallmechanismus entsprechend auszugestalten.

II. BGH, Urst. v. 30.03.2022, X ZR 16/20 – Übertragungsleistungssteuerungsverfahren

In dem Urteil X ZR 16/20 (Urt. v. 30.03.2022) konnte der BGH keine ausführbare Offenbarung der Erfindung feststellen. Die Patentansprüche, in Bezug auf eine Datenübertragung zwischen

Basisstation und mobilen Geräten, unterschieden zwischen Verkehrskanälen und einem Steuerkanal, welcher auch als Abwärts-Verkehrskanal genutzt werden sollte. Durch Auslegung ließe sich ermitteln, dass dieser Abwärts-Verkehrskanal im herkömmlichen Sinne muss zumindest in bestimmten Situationen zur Übertragung von Leistungssteuerungsinformationen an alle Mobilstationen eingesetzt werden kann. Eine Unterscheidung, die zur Ausführbarkeit führen würde, konnte der BGH allerdings nicht feststellen. Die Ausführungsbeispiele in der Patentschrift halfen auch nicht weiter. Beim ersten Beispiel wurde ein exklusiv zugewiesener Abwärts-Verkehrskanal eingesetzt. Beim zweiten Beispiel wurde wahlweise dieser Verkehrskanal oder ein gemeinsamer Steuerkanal genutzt. Das allgemeine Fachwissen reicht nicht aus, um die Erfindung auszuführen. Die Beschreibung muss zumindest ansatzweise erkennen lassen, durch welche Mittel und auf welche Weise die beanspruchte technische Lehre verwirklicht werden kann. Die stichwortartige Vorgabe eines abstrakten Ziels genüge nicht.

I. BGH, Zwischenurt. v. 24.05.2022, X ZR 82/21 - Container-Signatur

Nach dem Zwischenurteil X ZR 82/21 (Urt. v. 24.05.2022) ist eine Container-Signatur im Patentnichtigkeitsverfahren anders als im sonstigen Zivilverfahren zulässig. Diese Entscheidung ist aber mit

Vorsicht zu genießen, so Herr Dr. Bacher. Dies könne sich demnächst ändern.

**J. Nichtigkeitsklage und Einspruchsverfahren, BGH,
Urt. v. 06.12.2022, X ZR 47/22 – Aminopyridin**

Im Urteil X ZR 47/22 (Urt. v. 06.12.2022) ging es um die Frage, wann das Klagehindernis nach 81 Abs. 2 Satz 1 PatG in einer Nichtigkeitsklage wegfällt.

Nach der Beurteilung durch den Bundesgerichtshof ist der Zeitpunkt der Berufungsverhandlung maßgeblich. Das Klagehindernis nach 81 Abs. 2 Satz 1 PatG fällt weg, wenn das Europäische Patentamt entschieden hat, dass das Patent mit einer geänderten Fassung seiner Ansprüche aufrechterhalten wird, und diese Entscheidung nicht mehr angefochten werden kann. Eine Nichtigkeitsklage ist dann nur noch insoweit zulässig, als der Rechtsbestand des Patents in weitergehendem Umfang beseitigt werden soll. Im Streitfall war die Klage von Beginn an zulässig. Eine Sachentscheidung durch den Bundesgerichtshof ist angesichts der Komplexität der Materie nicht zweckmäßig. Das Verfahren wurde an das Patentgericht zurückverwiesen.

**K. Widerspruch gegen Nichtigkeitsklage, BGH, Urt. v.
06.12.2022, X ZR 120/20 – Verbindungsleitung**

In dem bereits vorher erwähnten Urteil X ZR 120/20 (Urt. v. 06.12.2022) war zudem eine prozessuale Besonderheit vom BGH zu entscheiden. In erster Instanz erging hier ein Versäumnisurteil gegen den Patentinhaber. Der BGH entschied, dass eine Berufung auch gegen Urteile statthaft ist, die nach § 82 Abs. 2 PatG ergangen sind. Das Verfahren des Patentgerichts war rechtsfehlerfrei. Die rechtliche Beurteilung, die das Patentgericht auf der Grundlage des als erwiesen angenommenen Klägervortrags vorgenommen hat, unterliegt der Überprüfung in der Berufungsinstanz.

**L. Nebenintervention im Nichtigkeitsverfahren, BGH,
Urt. v. 29.03.2022, X ZR 16/20 – Übertragungsleis-
tungssteuerungsverfahren**

Herr Dr. Bacher ging kurz auf das Urteil X ZR 16/20 (Urt. v. 29.03.2022) ein. Danach ergibt sich ein rechtliches Interesse an der Verteidigung des Streitpatents schon aus der formellen Stellung als eingetragene Patentinhaberin. Ob die Übertragung wirksam war, ist deshalb unerheblich.

**M. Erlöschen des Streitpatents, BGH, Urt. v. 21.07.2022,
X ZR 110/21 – Stammzellengewinnung**

Auch auf das Urteil X ZR 110/21 (Urt. v. 21.07.2022) ging Herr Dr. Bacher nur kurz ein. Der BGH stellte hier fest, dass nach dem Erlöschen des Patents eine Berufung nur dann begründet sei, wenn ein Individualinteresse besteht.

N. Verspätung

**I. BGH, Urt. v. 15.03.2022, X ZR 45/20 – Windturbinen-
schaufelmontage**

Im Urteil X ZR 45/20 (Urt. v. 15.03.2022) entschied der BGH, dass die neuen Entgegenhaltungen der Klägerin im Berufungsverfahren zu berücksichtigen sind. Aufgrund des Hinweises durfte die Klägerin davon ausgehen, dass der Gegenstand des Patentanspruchs ebenfalls nicht patentfähig ist. Der daraufhin gestellte Hilfsantrag hätte allenfalls dann Anlass zur Vorlage weiterer Entgegenhaltungen gegeben, wenn die Beklagte neue Gesichtspunkte aufgezeigt hätte, die es als offensichtlich erscheinen ließen, dass das Patentgericht von seiner vorläufigen Bewertung abrücken würde. Dies ergebe sich so aus § 83 Abs. 1 PatG.

II. BGH, Urt. v. 15.03.2022, X ZR 18/20 – Fahrerlose Transporteinrichtung

Ähnlich lag der Fall im Urteil X ZR 18/20 (Urt. v. 15.03.2022). Hier brachte die Klägerin nach Hinweis des Patentgerichts weitere Entgegenhaltungen vor. Die Beklagte stellte nun im Berufungsverfahren Hilfsanträge. Diese waren nach Ansicht des BGH nicht verspätet. Der Hinweis gemäß 83 Abs. 1 PatG gab keinen Anlass, Hilfsanträge zu stellen. Nach Vorlage der neuen Entgegenhaltungen war nicht ohne weiteres absehbar, dass gerade dieser Gesichtspunkt von Bedeutung sein könnte. Zudem war der in einer Replik gestellte Hilfsantrag B6 zu berücksichtigen, obwohl dieser bereits in der Berufungsbegründung hätte gestellt werden müssen, weil der Antrag keine Verzögerung zur Folge hatte.

O. Dienstleistende europäische Patentanwälte, BGH, Urt. v. 05.07.2022, X ZR 58/10 – Verkehrsraumüberwachung

Nach dem Urteil X ZR 58/10 (Urt. v. 05.07.2022) darf ein dienstleistender europäischer Patentanwalt im Nichtigkeitsverfahren nur als Vertreter auftreten, wenn er nach § 113 Satz 1 PatG in das Meldeverzeichnis gemäß § 15 Abs. 4 EuPAG eingetragen ist.

P. Aktivlegitimation: Lizenzerteilung, BGH, Urt. v.

22.02.2022, X ZR 102/19 – Aminosäureproduktion

In der Sache X ZR 102/19 (Urt. v. 22.02.2022) hatte die Patentinhaberin mit ihrer Enkelgesellschaft 2011 eine ausschließliche Lizenz vereinbart, aus der nun Schadensersatzansprüche geltend gemacht wurden. Bei dieser Lizenz war die ordnungsgemäße Vertretung zweifelhaft. Deswegen schlossen die Parteien 2017 erneut einen ausschließlichen Lizenzvertrag ab. Der BGH entschied in diesem Fall, dass die rückwirkende Erteilung einer ausschließlichen Lizenz mit Wirkung gegenüber Dritten grundsätzlich nicht möglich ist. Eine Ausnahme kommt nur in Betracht, soweit das Gesetz an bestimmte Tatbestände eine Rückwirkung knüpft. Ob die beteiligten Unternehmen im Jahr 2011 ordnungsgemäß vertreten waren, kann offenbleiben. Die Verträge aus dem Jahr 2017 enthalten jedenfalls eine stillschweigende Genehmigung im Sinne von 177 Abs. 1 BGB. Diese wirkt gemäß 184 Abs. 1 BGB auf den Zeitpunkt des Vertragsschlusses zurück. Schon die Verträge aus dem Jahr 2011 räumen eine ausschließliche Lizenz bzw. Unterlizenz ein.

**Q. Widerrechtliche Entnahme, BGH, Urt. v. 26.07.2022,
X ZR 1/21 – Brustimplantat**

Herr Dr. Bacher ging kurz auf das Urteil X ZR 1/21 ein. Das Streitpatent schließt nicht aus, die Schaumstofflage vor der Vulkanisation anzupressen, auch wenn es die Verbindung von Implantathülle und umgebender Schaumstofflage durch Vulkanisation, ohne Klebstoff und ohne mechanische Krafteinwirkung lehrt. Die Klägerin hat Erfindungsbesitz bezüglich der so verstandenen Lehre schlüssig dargelegt. Die Bezugnahme in der technischen Dokumentation von 2007 auf die technische Dokumentation von 2003 bildete ein starkes Indiz dafür, dass der Herstellungsprozess der Beklagten von der Klägerin stammt. Die Beklagte wäre deshalb zumindest gehalten, die Unterschiede zwischen den beiden Dokumenten im Einzelnen darzulegen. Wenn die Beklagte dem nachkommt, muss das Berufungsgericht erneut über eine Anordnung zur Vorlage des Dokuments entscheiden. Gegebenenfalls ist auch die Vorlage einer teilgeschwärzten Fassung in Erwägung zu ziehen.

R. Erschöpfung

I. BGH, Urt. v. 08.11.2022, X ZR 10/20– Scheibenbremse II

Im Urteil X ZR 10/20 (Urt. v. 08.11.2022) hatte der BGH darüber zu entscheiden, ob das Anbieten und Inverkehrbringen von Verschleißblechen eine Verletzung des Klagepatents darstellt. Das Patent schützte Scheibenbremsen, welche bei der Aufnahme des Belegschafts für die Brems pads Verschleißbleche in der Führungsfläche hatten. Die Beklagte vertrieb Brems pads und Verschleißbleche für Bremsen, die die Patentinhaberin in Verkehr gebracht hatte. Der BGH entschied, dass die Verschleißbleche sich auf ein wesentliches Element der Erfindung beziehen. Die Beschreibung des Patents hebt den Vorteil des geringen Wartungsaufwands ausdrücklich hervor. Ob der Einsatz von Verschleißblechen für diesen Zweck im Stand der Technik bekannt war, ist nicht ausschlaggebend gewesen. Der Austausch der Verschleißbleche ist nicht als Neuherstellung eines Bremsträgers anzusehen. Nach der Verkehrsauffassung liegt keine Neuherstellung vor. Unter dem Gesichtspunkt der technischen Wirkungen gilt nichts anderes. Der geringe Wartungsaufwand gehört zu den maßgeblichen technischen Wirkungen. Ob die Verschleißbleche zu den Teilen gehören, in denen sich diese Wirkung widerspiegelt, kann offenbleiben. Jedenfalls genügt es für die Bejahung einer Neuherstellung nicht, wenn sich die technische Wirkung der ausgetauschten Teile darauf

beschränkt, dass sie verschleißen. Die Verletzungsklage wurde damit abgewiesen.

II. BGH, Urt. v. 24.01.2023, X ZR 123/20 - CQI-Bericht II

Im Urteil X ZR 123/20 (Urt. v. 24.01.2023) ging es um die Frage nach einer Vereinbarung „covenant to be sued last“. Das Klagepatent steht im Zusammenhang mit dem LTE-Standard. Das Berufungsgericht entschied, dass schon ein „covenant not to sue“ nicht zur Erschöpfung führen kann, weil er keine materiellrechtlichen Wirkungen entfaltet. Ein „covenant to be sued last“ könne erst recht nicht zur Erschöpfung führen. Der BGH entschied, dass ein „covenant not to sue“ in der Regel zur Erschöpfung im Hinblick auf Erzeugnisse führt, die auf dieser Grundlage in Verkehr gebracht werden. Maßgeblich ist deutsches Recht. Ausschlaggebend ist, ob der Patentinhaber einem Inverkehrbringen zustimmt. Eine Verpflichtung, gegenüber dem Vertragspartner keine Rechte aus dem Patent geltend zu machen, enthält in der Regel eine solche Zustimmung. Der Vorbehalt von Rechten gegenüber Dritten ist damit wirkungslos.

Schwerpunkte der Rechtsprechung des Bundespatentgerichts

TOBIAS LANTWIN

Referentin: Vorsitzende Richterin am Bundespatentgericht Kathrin Grote-Bittner

Einen Überblick über die Schwerpunkte der Rechtsprechung des Bundespatentgerichts des Jahres 2022 gab in diesem Jahr Frau *Kathrin Grote-Bittner*, Vorsitzende Richterin am *Bundespatentgericht*, München. Der Vortrag beleuchtete zahlreiche verschiedene Themenkreise.

A. Fragen der Patentanmeldung

Ihren Vortrag eröffnete Frau *Grote-Bittner* mit zwei Entscheidungen des 12. und des 8. Beschwerdesenats zu Fragestellungen um die Patentanmeldung.

I. Beschluss vom 17.02.2022, 12 W (pat) 75/19

Der Beschluss des 12. Beschwerdesenats vom 17.02.2022 (12 W (pat) 75/19) betraf die Vorschriften des § 34 Abs. 3 Nr. 3 PatG sowie des § 9 PatV und stellte klar, welche Angaben in den Ansprüchen der Patentanmeldung erforderlich sind. In Bezug auf die streitgegenständliche Anmeldung war das DPMA der Auffassung,

dass unter Verstoß gegen § 34 Abs. 3 Nr. 3 PatG i.V.m. § 9 PatV in einem der Ansprüche ein erfindungswesentliches Merkmal nicht aufgenommen war. Es seien insoweit nicht alle Merkmale enthalten, die zur Lösung der erfindungsgemäßen Aufgabe notwendig seien. Dieser Auffassung folgte das BPatG nicht. Der 12. Senat war vielmehr der Auffassung, dass § 34 Abs. 3 Nr. 3 PatG nicht erfordere, dass in den Ansprüchen selbst anzugeben sei, wie eine Aufgabe zu lösen sei. Stattdessen sei lediglich anzugeben, was als patentfähig unter Schutz gestellt werden soll. Darüber hinaus regele auch § 9 PatV lediglich, wie die Angaben der wesentlichen Merkmale in den Ansprüchen zu fassen und zu gliedern seien.

II. Beschluss vom 20.12.2022, 8 W (pat) 25/22

Die zweite, zu diesem Thema vorgestellte Entscheidung, betrifft den Beschluss vom 20.12.2022 (8 W (pat) 25/22) des 8. Beschwerdesenats. Diese Entscheidung hatte insbesondere die Vorschrift des § 34 Abs. 3 Nr. 5 PatG zum Gegenstand, welche den Inhalt der Anmeldung regelt. Danach muss die Anmeldung Zeichnungen enthalten, die sich auf die Patentansprüche oder die Beschreibung beziehen. Ferner sind Querschnitte nach Anlage 2 Ziff. 3, 4 zu § 12 PatV durch Schraffierungen kenntlich zu machen, die die Erkennbarkeit der Bezugszeichen und Führungslinien nicht beeinträchtigen dürfen. Das DPMA befand in Bezug auf die streitgegenständliche Anmeldung, dass die Zeichnungen die Erfindung so deutlich und vollständig offenbaren müssen, dass ein Fachmann sie ausführen

könne und monierte das Fehlen einer Schraffierung. Der 8. Beschwerdesenat folgte demgegenüber der Auffassung der Beschwerdeführerin, dass eine Schraffierung im entschiedenen Fall dem Verständnis nicht zuträglich sei, da aufgrund der Komplexität der Zeichnung eine sinnvolle Schraffierung nicht möglich sei. Ein Mangel sei daher in der Zeichnung nicht gegeben.

B. Zulässigkeit der Nichtigkeitsklage

Über die Zulässigkeit der Nichtigkeitsklage hatte der 6. Nichtigkeitssenat mit Urteil vom 07.07.2022 (6 Ni 15/22) zu befinden, nachdem die Patentinhaberin im Verfahren die Einrede der Schiedsvereinbarung gemäß § 1032 Abs. 1 ZPO erhoben hatte. Die Parteien hatten eine Patent- und Know-How-Lizenzvereinbarung abgeschlossen, die eine Schiedsabrede enthielt. Ansprüche aus dieser Vereinbarung waren bereits Gegenstand eines Schiedsverfahrens, das mit einer Endentscheidung abgeschlossen war.

Dahingestellt ließ der 6. Nichtigkeitssenat die (in der Kommentarliteratur teils verneinte) Frage nach der Anwendbarkeit der §§ 1025 ff. ZPO über die Verweisungsnorm des § 99 PatG. Auch bei unterstellter Anwendbarkeit dieser Normen sei die Zulässigkeit der Nichtigkeitsklage zu bejahen. Es sei der Schiedsabrede keine Regelung zu entnehmen, nach der die Beklagte zur Beseitigung der Schutzrechte verpflichtet sei. Ferner sei das Schiedsverfahren

beendet und die Schiedsabrede demnach voll ausgeschöpft. Die Einrede der Schiedsvereinbarung entfalle daher.

Es stehe schließlich auch die Rechtskraft der schiedsgerichtlichen Endentscheidung nicht entgegen. Der Entscheidung liege ein anderer Streitgegenstand zugrunde (namentlich die Frage einer generellen Schiedsfähigkeit einer Verpflichtung zum Widerruf von Vertragsschutzrechten), welcher sich mit der auf Vernichtung des Streitpatents gerichteten Nichtigkeitsklage nicht decke.

C. Verspätung von Hilfsanträgen

Das Urteil des 5. Nichtigkeitssenats vom 28.07.2022 (5 Ni 29/20 – *Formkern*) betraf die Verspätung eines Hilfsantrages i.S.d. § 83 Abs. 4 PatG. Die Beklagte hatte in dem Verfahren nach Ablauf einer durch qualifizierten Hinweis gesetzten Frist einen (vierten) Hilfsantrag gestellt. In diesem Hilfsantrag hatte die Beklagte den Anspruch erstmals eingeschränkt. Der 5. Nichtigkeitssenat monierte insoweit, dass die Beklagte durch den Hilfsantrag verschiedene Offenbarungsstellen gewissermaßen „vermischt“ habe (betroffen war die radiale Verbindung von Hülsenelementen einerseits sowie die axiale Verbindung von Schaftabschnitt und -ende andererseits, wobei im Hilfsantrag eine radiale Verbindung von Schaftabschnitt und -ende vorgesehen war). Die Beklagte habe somit eine neue Verteidigungslinie vorgebracht, für deren Verspätung keine

Schwerpunkte der Rechtsprechung des Bundespatentgerichts

Entschuldigung seitens der Beklagten vorlag und eine Wiedereröffnung der mündlichen Verhandlung hätte erfolgen müssen (bzw. eine Verschiebung des Schlusses der mündlichen Verhandlung im schriftlichen Verfahren, welches durch den 5. Nichtigkeitssenat angeordnet worden war).

D. Ausführbare Offenbarung

In einer Entscheidung des 3. Nichtigkeitssenats vom 01.06.2022 (3 Ni 37/20 (EP)) hatte das BPatG zu der Frage der ausführbaren Offenbarung zu entscheiden. Problematisch war in dem entschiedenen Fall ein nach oben offener Wertebereich (hier: Mindestwert in m^2/g für eine spezifische Oberfläche nach sechs Stunden Calciniierung bei 1000°C). Der 3. Senat stellte fest, dass der nach oben offene Wertebereich nicht zu einer Nichtausführbarkeit der Offenbarung führe. Es sei nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes bei verallgemeinerten Merkmalen nicht erforderlich, dass dem Fachmann ein gangbarer Weg für jede denkbare Ausführungsform aufgezeigt werde. Welches Maß an Verallgemeinerung zulässig sei, richte sich danach, ob sich der mit der Anspruchsfassung erschlossene Patentschutz im Rahmen dessen halte, was sich dem Patent als allgemeinste Form der technischen Lehre entnehmen lasse. Ein in einer Richtung begrenzter Wertebereich sei daher nur dann ausführbar offenbart, wenn sich die Erfindung nicht in der

Eröffnung eines bestimmten Wertebereichs erschöpfe, sondern eine über diese hinausgehende, allgemeinere Lehre aufzeige, die dem Fachmann die Suche nach weiteren Verbesserungen über den im Patent genannten Höchstwert hinaus ermögliche. Dies erfordere, dass ein Höchstwert im beschreibenden Teil des Patents aufgezeigt werde. Dies fehlte bei dem Streitpatent, sodass die Ausführbarkeit der Offenbarung im Ergebnis verneint wurde.

E. Unzulässige Erweiterung

Mit der Frage der unzulässigen Erweiterung war der 7. Nichtigkeitsenat in der *Küchenmaschine*-Entscheidung vom 19.05.2022 (7 Ni 87/19 (EP)) befasst. In der nachträglichen Einfügung eines ursprünglich nicht offenbarten Merkmals sah der 7. Senat insbesondere auch deshalb eine unzulässige Erweiterung an, da dieses zu einer anderen Lehre des Anspruchs 1 des Streitpatents führte. Ein Aliud liege vor, wenn der Gegenstand des Streitpatents in einem Ausschließlichkeitsverhältnis zu dem ursprünglich offenbarten Gegenstand stehe oder wenn das zugefügte Merkmal einen technischen Aspekt betreffe, der den ursprünglichen Unterlagen weder in konkreter noch zumindest abstrakter Form als zu der Erfindung gehörend zu entnehmen sei. Das Streitpatent war daher im entschiedenen Verfahren zu vernichten und eine Zwischenverallgemeinerung war zu versagen.

F. Patentfähigkeit

Im Anschluss berichtete Frau *Grote-Bittner* von zwei Entscheidungen zum Themenkomplex der Patentfähigkeit.

I. Urteil vom 19.05.2022, 2 Ni 73/20 (EP)

Frau *Grote-Bittner* beleuchtete zunächst eine Entscheidung des 2. Nichtigkeitssenats vom 19. Mai 2022 (2 Ni 73/20 (EP)) zu einem Verfahren und einer Vorrichtung zur 3D-Rekonstruktion des menschlichen Kopfes und Körpers in Stereofotogrammetrie. Der 2. Senat entschied, dass zwei vorveröffentlichte Dokumente, insbesondere eine vorveröffentlichte Bedienungsanleitung einer Stereokamera, neuheitsschädlich entgegenstanden. Darüber hinaus erkannte der Senat keine erfinderische Tätigkeit, sodass das Streitpatent für nichtig erklärt wurde.

II. Urteil vom 28.04.2022, 4 Ni 15/21 (EP)

Die zweite Entscheidung, ein Urteil des 4. Nichtigkeitssenats vom 28. April 2022 (4 Ni 15/21 (EP)), betraf ein Verfahren bzw. eine Vorrichtung zur Synthetisierung eines ersten und zweiten Ausgangssignals aus einem Eingangssignal im Bereich der Audiokodierung. Das Streitpatent in der erteilten Fassung konnte im Hinblick auf eine mangelnde Erfindungsidentität die Priorität der älteren Voranmeldung nicht wirksam in Anspruch nehmen. Eine eingeführte nachveröffentlichte Entgegenhaltung bildete daher gemäß

Art. 54 Abs. 3 EPÜ den Stand der Technik, welcher dem Streitpatent letztlich neuheitsschädlich entgegenstand. Die Patentinhaberin konnte das Streitpatent jedoch im Ergebnis in der Fassung des Hilfsantrags mit einem hinzugefügten Merkmal aus dem erteilten Anspruch 2 des Streitpatents erfolgreich verteidigen.

G. Exkurs: Die 6-Monatssollfrist des § 83 Abs. 1 S. 2 PatG

Im Rahmen eines Exkurses ging Frau *Grote-Bittner* schließlich auf Besonderheiten der seit dem 1. Mai 2022 geltenden 6-Monatssollfrist des § 83 Abs. 1 S. 2 PatG ein. Frau *Grote-Bittner* stellte insoweit zunächst klar, dass die Frist erst mit Klagezustellung beginne und nicht – wie oft angenommen – ab Klageeinreichung. Zur Umsetzbarkeit der 6-Monatssollfrist bekräftigte die Referentin, dass die Nichtigkeitssenate durch verbesserte Effizienz der Arbeitsabläufe bemüht seien, die Sollfrist einzuhalten. In vielen Fällen gelinge dies auch bereits. Die Einhaltung der Frist hänge jedoch auch in nicht unerheblicher Weise von etwaigen Belastungsspitzen ab, die etwa durch teils zahlreiche, zum selben Zeitpunkt eingereichte Nichtigkeitsklagen ausgelöst werden. Hinzu kämen ferner solche Verfahren, die vor Anwendbarkeit der 6-Monatssollfrist bereits begonnen hatten und noch in der gebotenen Geschwindigkeit

Schwerpunkte der Rechtsprechung des Bundespatentgerichts

bearbeitet werden müssen. Problematisch sei schließlich, dass häufig von Fristverlängerungsanträgen Gebrauch gemacht werde.

Unterlassungsverfügungen und Einheitspatentsystem

LARS WASNICK

Referent: RA Prof. Dr. Jochen Bühling

Im Anschluss an die Vorstellung der jüngsten Entwicklung der Plausibilitätsprüfungspraxis widmete sich *Herr Prof. Dr. Bühling* dem hoch aktuellen Thema der Unterlassungsverfügung. Nicht zuletzt zeigte die neue Entscheidung (Phoenix Contact) des Europäischen Gerichtshofs (EuGH), dass sich weiterhin ungeklärte Fragen im Bereich der Unterlassungsverfügungen sowohl auf nationaler, als auch europäischer Ebene stellen. Mit dem nun in Kraft getretenen Übereinkommen über das Einheitliche Patentgericht (EPGÜ) tritt eine neue Ebene der gerichtlichen Entscheidungspraxis hinzu. Der Vortrag widmete sich den neuen Bestimmungen des EPGÜ hinsichtlich der Rechtsgrundlagen, den daraus entstehenden materiellen Anspruch und insbesondere deren gerichtliche Durchsetzbarkeit und Prozesstaktiken im Wege der Verletzungsklage.

A. Rechtsgrundlagen

Ausgangspunkt für das europäische Einheitspatent bildet das EPGÜ. Art. 20 und 24 EPGÜ bestimmen dabei den zwingenden

Unterlassungsverfügungen und Einheitspatentsystem

Vorrang des Unionsrechts und die maßgeblichen Rechtsquellen, wobei das nationale Recht kaum Relevanz für das EPGÜ hat. So schafft sich das EPGÜ in Kapitel 5 mit den Art. 25 ff. ein eigenes materielles Regelwerk zur Abwehr von mittelbaren und unmittelbaren Patentverletzungen, Beschränkungen, Vorbenutzungen etc. In Kapitel 6 finden sich sodann die Art. 62 ff. EPGÜ, die die Befugnisse des Gerichts bestimmen, mithin die Maßnahmen zur Durchsetzung der materiellen Ansprüche. Für die Durchsetzung allerdings wesentlich wichtiger ist die Verfahrensordnung des EPG, insbesondere die drei Abschnitte, zum Verfahren vor dem Gericht in erster Instanz (R. 10-159), zu den einstweiligen Maßnahmen (R. 205-213) und die Allgemeinen Bestimmungen (R. 260-365), die allgemeine Verfahrensregelungen, das Aussetzen des Verfahrens und Vorschriften zur Anordnung sowie Entscheidung beinhalten. Die Verfahrensordnung stellt damit das maßgebliche Regelwerk für Unterlassungsverfügungen vor dem Einheitlichen Patentgericht dar.

B. Materielle Ansprüche

Der in den Art. 25, 26 EPGÜ angelegte Unterlassungsanspruch ergibt sich systematisch aus einem Zusammenschluss der Normen mit denen aus Kapitel 6 und der Verfahrensordnung. Einen klar ausformulierten Unterlassungsanspruch wie beispielsweise den aus § 139 Abs. 1 PatG kennt das EPGÜ als solchen nicht.

Allgemein sind die materiellen Ansprüche mehr aus Sicht des zu entscheidenden Gerichts zu lesen, wonach zu fragen ist, was kann das Gericht unternehmen, um eine Verletzung zu untersagen und das Recht auf Verbot einer Benutzung zu sichern. Gemäß Art. 62 Abs. 2 EPGÜ kann eine Interessensabwägung im Hauptsacheverfahren durch das Gericht vorgenommen werden. Über Absatz 5 verweist Art. 62 EPGÜ auf den weit ausgestalteten Katalog der Beweissicherungsmaßnahmen des Art. 60 EPGÜ. Mit der Anordnung kann insbesondere die Durchsuchung von Räumen ohne Anhörung der anderen Partei ergehen. Im Rahmen des Art. 62 EPGÜ muss eine Verletzung noch nicht tatsächlich vorliegen, allerdings bleibt abzuwarten, welchen Grad die Wahrscheinlichkeit der Verletzung erreicht haben muss. Die Interessenabwägung findet gemäß Art. 62 Abs. 2 EPGÜ im Interesse der Parteien statt, wodurch nach dem Wortlaut Drittinteressen unberücksichtigt bleiben. Ob im Rahmen einer Verhältnismäßigkeitsprüfung Drittinteressen beachtet werden können, ist bisher unklar und muss durch die neue Entscheidungspraxis herausgearbeitet werden. Hierbei wird sich, so *Herr Prof. Dr. Bühling*, wahrscheinlich eine ähnliche Entwicklung wie im Rahmen des § 139 PatG zeigen. Die endgültigen Verfügungen, die eine zwingende Verletzung voraussetzen, sind in Art. 63 EPGÜ als klassischer Unterlassungsanspruch ausgestaltet. Dabei ist zu berücksichtigen, dass eine Interessenabwägung für die endgültigen Verfügungen nicht ausdrücklich geregelt ist, könnte allerdings über den Weg des Ermessens berücksichtigt werden. Bei den noch

Unterlassungsverfügungen und Einheitspatentsystem

ungeklärten Rechtsfragen stellt sich insbesondere das Problem, dass im EPGÜ verschiedene Rechtskreise aus den unterschiedlichen Ländern zusammengefasst werden, wodurch es, je nach Entwicklung und welche Rechtsauffassung sich durchsetzt, zu erheblichen Abweichung zur nationalen materiellen Rechtslage kommen kann.

C. Klageverfahren (Verletzungsklage)

Herr Prof. Dr. Bühling stellte sodann die wesentlichen Regelungen der Verfahrensordnung (EPG) dar, die über das EPGÜ anzuwenden ist und bewusst aufgrund der Anzahl von Regelungen in eine spezielle Ordnung ausgegliedert wurde.

Auch die Verfahrensordnung enthält einen Allgemeinen Teil für das schriftliche Verfahren, die sich in den Regeln 12 bis 42 finden. Die wohl für die Praxis relevantesten Regelungen sind R. 13, zum Inhalt der Klageschrift und dem Antrag im Hauptverfahren, R. 25 enthält neben Nichtigkeitsgründen auch die Widerklageregelung auf Nichtigerklärung und R. 24 Regelungen zur Begründung der Abweisung.

Das Zwischenverfahren, insbesondere die Vorbereitung der mündlichen Verhandlung, die fakultative Zwischenanhörung finden sich in den Regeln 101 bis 110, insbesondere soll die Zwischenanhörung auch dazu dienen, den Berichterstatter zu unterstützen und die wesentlichen Punkte des Streitgegenstandes zu identifizieren. Im

Anschluss an das Zwischenverfahren folgt nicht nur tatsächlich, sondern auch im Normgefüge, mit den Regelungen 111 bis 119 das mündliche Verfahren. Hierbei ist zu beachten, dass das Verfahren durch die Fragen des Gerichts und die mündliche Anhörung der Parteien bestimmt wird. Gemäß R.118 kann eine Entscheidung in der Sache zusätzlich zu Anordnungen und Maßnahmen unbeschadet des gerichtlichen Ermessens, gegebenenfalls auch unter Bedingungen oder der Aussetzung des Verletzungsverfahrens, erfolgen. Zumindest neu nach den Grundsätzen der nationalen Zivilprozessordnung, kann der Antragsteller in Abwesenheit des Antragsgegners zu einer mündlichen Verhandlung geladen werden. Insbesondere kann nach R. 212 eine solche Anhörung in Abwesenheit stattfinden, wenn mit Wahrscheinlichkeit ein nicht wiedergutzumachender Schaden oder nachweislich die Gefahr der Vernichtung von Beweismitteln droht. Da es sich auch hier um eine Ermessensentscheidung handelt, bleibt nach *Bühling* abzuwarten wie das Gericht sich in seinen ersten Entscheidungen positionieren wird. Mit den ausgestalteten Ermessensentscheidungen, vor allem im einstweiligen Verfahren, bieten sich dem neuen Einheitspatentrecht wichtige Stellschrauben, ob es eine eher patentverletzungsfreundliche oder patentanspruchssichernde Haltung einnimmt. Die Prüfung des Antrags auf eine einstweilige Maßnahme steht gemäß R. 209 im Ermessen des Gerichts. Die Ermessenkriterien richten sich dabei danach, ob das Patent das Einspruchsverfahren bereits durchlaufen hat oder Gegenstand eines Verfahrens vor einem

Unterlassungsverfügungen und Einheitspatentsystem

anderen Gericht war und nach der Dringlichkeit der Klage. Dabei können Anträge auf Maßnahmen ohne Anhörung oder auch die Hinterlegung einer Schutzschrift durch den Antragsgegner berücksichtigt werden. Wird einer einstweiligen Verfügung stattgegeben, kann das Gericht nicht nur die Unterlassung verfügen, sondern auch die Beschlagnahme oder Herausgabe von mutmaßlich verletzenden Erzeugnissen anordnen. Daneben sind auch die Beschlagnahme von Vermögen des Antragsgegners zur Sicherung der Schadensersatzansprüche und vorläufige Kostenerstattungen möglich. Sofern nicht innerhalb von 31 Tagen beziehungsweise 20 Werktagen die Einleitung des Hauptsacheverfahrens erfolgt, sind die einstweiligen Maßnahmen gemäß R. 213 aufzuheben.

D. Ausblick

Insgesamt zeigt sich, dass die Bestimmungen zum Europäischen Patent mit einheitlicher Wirkung keine wesentlichen Unterschiede zu den sonstigen bisher bestehenden Regelungen des Patentschutzes ergeben, wie beispielsweise dem Bündelpatent oder auch dem nationalen PatG. Überleitend auf die anschließende Diskussion warf Herr Prof. Dr. Bühling die Frage auf, ob es in konkreten Einzelfällen sinnvoll sein kann, im Rahmen des Ermessens trotz der einheitlichen Wirkung des Patents gegebenenfalls geteilte Verfügungen zu treffen. Insbesondere aufgrund von territorialen Besonderheiten könnte eine solche Möglichkeit relevant werden. Dabei

betonte er nochmal die durch die vielen Ermessensentscheidungen geschaffene große Flexibilität des Einheitsgerichts, die auch durch die Erwägungsgründe der Verordnung ausdrücklich betont werden. Wie sich das Gericht letztlich auf den verschiedenen Ermessensfeldern positionieren wird, bleibt über das Jahr 2023 abzuwarten.

Europäisches Patentsystem und UPC

DR. LINN-KAREN FISCHER

Referenten:

Johannes Karcher, Bundesministerium der Justiz, Berlin

**Ronny Thomas, Richter am Gericht erster Instanz des
UPC – Lokalkammer, Düsseldorf**

Stefan Luginbühl, Europäisches Patentamt, München

Beat Weibel, Siemens AG, München

Dr. Bernhard Arnold, ARNOLD RUESS, Düsseldorf

Gottfried Schüll, COHAUSZ & FLORACK Düsseldorf

Nach Eröffnung der 21. Düsseldorfer Patentrechtstage durch Herrn Prof. *Busche* und Herrn Prof. *Meier-Beck* wurden die Teilnehmer¹ in einem ersten Vortragsblock über aktuelle Entwicklungen und

¹ Aufgrund der besseren Lesbarkeit wird im Text das generische Maskulinum verwendet. Gemeint sind jedoch immer alle Geschlechter.

Debatten rund um das Thema Einheitliches Patentgericht / europäisches Patent mit einheitlicher Wirkung informiert.

A. Bericht aus Berlin – Die Europäische Patentreform

Herr Karcher, der neben seiner Funktion als Referatsleiter beim Bundesministerium der Justiz zugleich den Vorsitz über den Verwaltungsausschuss des Einheitlichen Patentgerichts innehat, wies die Zuhörerschaft freudig auf den offiziellen Arbeitsbeginn des Einheitlichen Patentgerichts am 1. Juni 2023 hin. Dank der Hinterlegung der Ratifikationsurkunde durch die Bundesrepublik Deutschland ist an diesem Tag das Übereinkommen über ein Einheitliches Patentgericht (EPGÜ) in Kraft getreten. Über die Geltung des EPGÜ kommen zudem die Verordnungen (EU) Nr. 1257/2012 und Nr. 1260/2012 vom 17. Dezember 2012 zur Umsetzung der verstärkten Zusammenarbeit im Bereich der Schaffung eines einheitlichen Patentschutzes zur Anwendung. Am einheitlichen Patentsystem wirken zunächst 17 EU-Mitgliedstaaten mit.

Um einen reibungslos(er)en Beginn des Gerichts gewährleisten zu können, lief von März bis Mai 2023 die sog. „Sunrise Period“. Sie ermöglichte es europäischen Patentanwälten, sich bereits vor dem offiziellen Inkrafttreten als Vertreter registrieren zu lassen; ebenso konnten Patentinhaber vorzeitig einen Opt-out-Antrag i.S.d.

Art. 83 Abs. 3 EPGÜ stellen. Von diesen Möglichkeiten wurde den Statistiken zufolge rege Gebrauch gemacht.

Sodann blickte Herr Karcher auf wichtige Etappen bis zur Errichtung des einheitlichen Patentgerichts zurück. Auf einen 2013 von den teilnehmenden Mitgliedstaaten eingerichteten Vorbereitungsausschuss folgte nach Inkrafttreten des Protokolls über die vorläufige Anwendung des EPGÜ am 19. Januar 2022 die Bildung eines Verwaltungs- und Haushaltsausschusses sowie eines Beratenden Ausschusses. Eine wesentliche Funktion des Beratenden Ausschusses besteht darin, bei der Auswahl der Richter mitzuwirken und dem Verwaltungsrat geeignete Richteranwälte vorzuschlagen. Insgesamt wurden im Oktober 2022 85 Richter ernannt.

Das EPG selbst besteht erstinstanzlich aus einer Zentralkammer sowie mehreren Lokal- und Regionalkammern. In Deutschland wurden vier Lokalkammern an vier verschiedenen Standorten eingerichtet, darunter die Landeshauptstadt Düsseldorf. Präsidentin des Gerichts erster Instanz ist Florence Butin aus Frankreich. Dem Berufungsgericht steht Dr. Klaus Grabinski aus Deutschland vor. Für die Verwaltung des Gerichts ist das Präsidium, das sich aus 7 Mitgliedern zusammensetzt, zuständig. U.a. hat das Präsidium eine Kanzleiordnung ausgearbeitet und im Januar 2023 Alexander Ramsay aus Schweden zum Kanzler sowie Axel Jacobi aus Deutschland zum Vize-Kanzler ernannt. Die Kanzlei übernimmt in bestimmten Bereichen Verwaltungstätigkeiten und ist

verantwortlich für die verfahrenstechnische Unterstützung bei Rechtsstreitigkeiten vor dem EPG.

Ferner wies Herr Karcher auf diverse sekundärrechtliche Bestimmungen hin, die vom Verwaltungsausschuss verabschiedet wurden. Erwähnenswert ist die nach langer Verhandlung seit September 2022 in Kraft getretene Verfahrensordnung des EPG. Für Patentanwälte von besonderer Bedeutung sind beispielsweise die Regeln zum Zertifikat zur Führung europäischer Patentstreitverfahren und den sonstigen geeigneten Qualifikationen.

Ebenso hervorzuheben ist die Tatsache, dass das Verfahren vor dem EPG weitestgehend digital abläuft. Dafür wurde ein eigenes Elektronisches Case Management System (CMS) entwickelt, für das man sich als Anmelder authentifizieren muss.

All die erwähnten minutiösen Vorbereitungshandlungen lassen auf eine erfolgreiche Etablierung des Einheitlichen Patentsystems hoffen; zumal der Haushaltsausschuss die erforderlichen Mittel für den Aufbau und den Betrieb des EPG gebilligt hat.

B. Der Aufbau der Lokalkammer Düsseldorf

Herr *Thomas*, Richter am Gericht erster Instanz des Einheitlichen Patentgerichts (EPG) und zugleich Mitglied des Präsidiums, gab sodann Einblicke in die Vorbereitungsarbeiten zum Aufbau der Lokalkammer in Düsseldorf.

Einführend wies Herr *Thomas* darauf hin, dass es sich bei der Zentralkammer sowie den Lokal- und Regionalkammern um ein einheitliches Gericht erster Instanz handelt, das das Recht zum EPG sprechen wird. Diese Einheitlichkeit prägt und wird die Arbeits- und Funktionsweise der Lokalkammern nachhaltig prägen.

In personeller Hinsicht setzen sich die Lokalkammern gem. Art. 8 EPGÜ aus drei rechtlich qualifizierten Richtern zusammen. Davon stammen wiederum 2 Richter aus dem Mitgliedstaat, in dem sich die jeweilige Lokalkammer befindet, und 1 Richter aus einem Mitgliedstaat, der nicht mit dem Lokalkammerstandort übereinstimmt. Diese internationalen Richter werden zunächst fallweise aus einem Richterpool – in diesem Richterpool werden alle Richter erster Instanz aufgenommen – ausgewählt. Sollten sich die Fallzahlen in Düsseldorf zukünftig als entsprechend hoch erweisen, kann auch eine dauerhafte Zuweisung angedacht werden. Von Amts wegen oder auf Antrag, mit dem Herr *Thomas* in aller Regel rechnet, kann der Lokalkammer noch ein technisch qualifizierter Richter zugewiesen werden. Dieser technisch qualifizierte Richter wird ebenfalls fallweise und in Abhängigkeit von seinem Fachgebiet hinzugezogen. Herr *Thomas* schätzt die Zusammenarbeit zwischen rechtlich und technisch qualifizierten Richtern als sehr fruchtbar ein.

In Düsseldorf ist die Lokalkammer im Gebäude des Oberlandesgerichts verortet. Wichtig war es, einen modernen Sitzungssaal zu finden, der über das entsprechende Equipment für elektronische und Hybrid-Verhandlungen verfügt. Auf diese Weise soll sichergestellt werden, dass ausländische Anwälte und Mandanten zugeschaltet werden können. Zwischenanhörungen werden vom EPG elektronisch über das Kommunikationstool Webex mitverhandelt. Um eine möglichst einheitliche sowie vergleichbare Rechtsprechung gewährleisten zu können, wurden einige Hilfsmittel ausgearbeitet: die sog. Templates und Guidances, welche mittlerweile auf der Website des EPG zum Download bereitgehalten werden. Die Templates enthalten Vorlagen zur äußeren Form der Gerichtsentscheidungen. In diesem Kontext wies Herr *Thomas* darauf hin, dass die deutschen Rechtspraktiker sich kaum umgewöhnen müssten. Lediglich der Tenor sei stets am Ende der Entscheidung aufzuführen; Leitsätze und Verschlussformulierungen seien im Regelfall zu verfassen. Inhaltliche Übereinstimmungen der Gerichtsentscheidungen sollen über die Guidances gefördert werden. Es handelt sich hierbei um unverbindliche Leitfäden, ohne die Richter in ihrer Unabhängigkeit oder aber die Anwälte in ihrer Arbeit einzuschränken. Die Guidances enthalten u.a. Checklisten und Mustertexte, die es den Richtern erleichtern sollen, das Verfahren unter Einbeziehung aller relevanten Aspekte leiten zu können. Die Checklisten und vor allem auch Mustertexte zu unterschiedlichen Verfahrenssituationen können zugleich Anwälten ungemein behilflich sein.

Insbesondere können die Guidances bei der Formulierung von Anträgen als Inspirationsquelle dienen.

Zum Ende seines Vortrags ging Herr *Thomas* noch auf die Stellung des Präsidiums im Organisationsgefüge ein. Es ist zwar für die Verwaltung des EPG zuständig, verfügt in dieser Hinsicht aber nicht über alle Kompetenzen. Insbesondere wird die Zuständigkeit des Präsidiums von den Organtätigkeiten des Verwaltungs-, Haushalts- und Beratenden Ausschusses überlagert. Beispielsweise kann der Verwaltungsrat Änderungen der Verfahrensregeln und der Finanzordnung vornehmen sowie die Gebührentabelle des Gerichts erlassen. Zu den Änderungen der Verfahrensordnung und der Finanzordnung kann wiederum das Präsidium vorab Vorschläge ausarbeiten. Ebenso erstellt das Präsidium den Haushaltsplan, der sodann final vom Finanzausschuss erlassen wird. Der Jahresabschluss und der Jahresbericht des Gerichts können vom Haushaltsausschuss nur auf Vorlage des Präsidiums genehmigt werden. Der Beratende Ausschuss unterbreitet dem Präsidium Vorschläge zu den Leitlinien für den Schulungsrahmen für Richter, die das Präsidium letztendlich festlegt. Ferner sind die Grundlagen der Zusammenarbeit zwischen Kanzlei, Gericht und Richtern in den Registry Rules vereint, die das Präsidium bereits erlassen hat.

Der Appell von Herrn *Thomas*, das EPG als Chance zu sehen und diese durch einen regen Austausch bestenfalls mitzugestalten, schien unter der Zuhörerschaft geneigte Ohren zu finden. Zu der in der Diskussion aufgeworfenen Frage, inwieweit Anwälte auch als

technisch qualifizierte Richter tätig sein können bzw. unter welchen Voraussetzungen sie als befangen gelten, verwies Herr *Thomas* auf den Code of conduct, der alsbald verabschiedet wird. Ferner wurde darüber debattiert, ob Englisch sich ganz allgemein als gleichberechtigte Verfahrenssprache etablieren wird. Auch diesbezüglich ist die finale Entscheidung noch nicht gefallen.

C. Europäisches Patentsystem vor dem Start

Neben den interessanten Aspekten zur Organisation des EPG erhielten die Tagungsteilnehmer sodann Einblicke darin, auf welche Art und Weise sich das Europäische Patentamt (EPA) als zuständige Behörde, die Praxis als Nutzerin sowie die Anwaltschaft als Bindeglied auf die Einführung des neuen Patentsystems vorbereiten.

I. Perspektive des Europäischen Patentamts

Herr *Luginbühl*, Head of Department zu europäischen Rechtsangelegenheiten am EPA, berichtete aus Sicht der zuständigen Patenterteilungsinstanz darüber, welche behördlichen Anpassungen das neue System mit sich bringt.

Vor seiner Erteilung durchläuft das Einheitspatent das altbekannte Anmelde- und Prüfungsverfahren vor dem EPA. Ebenso unverändert bleiben die Möglichkeiten zum Einspruch sowie zur Beschwerde. Neu wird ab Juni 2023 sein, dass europäische Patente

als Schutzrechte mit einheitlicher Wirkung eingetragen werden können. Nach den materiell-rechtlichen Vorgaben kann eine einheitliche Wirkung nur erzielt werden, wenn das entsprechende europäische Patent zuvor für alle am Einheitspatentsystem teilnehmenden 25 Mitgliedstaaten mit den gleichen Ansprüchen erteilt worden ist. Formell muss spätestens einen Monat nach Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des europäischen Patents im Europäischen Patentblatt ein Antrag auf einheitliche Wirkung beim EPA eingehen. Zudem ist dem Antrag eine Übersetzung des europäischen Patents (z.B. ins Englische) beizulegen. Im Hinblick auf die formellen Voraussetzungen wies Herr *Luginbühl* darauf hin, dass der Antrag bzw. die Bearbeitung des Antrags auf einheitliche Wirkung kostenneutral ist und präferiert online an das EPA herangetragen werden sollte. Das Amt hält für diese Zwecke das Formblatt 7000 bereit. Der Inhalt der Übersetzung werde hingegen nicht geprüft. Sofern dem Antrag nicht entsprochen wird, dürfen und müssen sich die Patentanmelder an die Zentralkammer des EPG wenden, die für Nichterteilungsstreitigkeiten ausschließlich zuständig ist.

Damit das neue Patentsystem möglichst reibungslos zur Anwendung kommen kann, standen Patentanmeldern zwischen Januar und Mai 2023 zwei Übergangsmaßnahmen zur Seite. Für Patentanmeldungen, die sich bereits in der Schlussphase des Erteilungsprozesses befanden, konnten Erfinder einen frühen Antrag auf einheitliche Wirkung beim EPA einreichen. Auf Grundlage dieses

Antrags wurde das EPA veranlasst, die Voraussetzungen einer Einheitsspatenteintragung zu überprüfen. Im Falle von etwaigen Mängeln war die Behörde befugt, den Anmelder hierüber in informeller Weise zu informieren, sodass letzterer wiederum bis zum Inkrafttreten des neuen Systems Abhilfe schaffen konnte. Ferner stand es den Patentanmeldern nach behördlicher Mitteilung über die beabsichtigte Fassung des beantragten Patents nach Regel 71 (3) EPÜ frei, einen Antrag auf Verschiebung der Entscheidung über die Erteilung eines europäischen Patents zu stellen. Eine Verzögerung der Erteilung konnte aber nur herbeigeführt werden, wenn der Antragsteller sich noch nicht mit der für die Erteilung vorgesehenen Fassung einverstanden erklärt hat. Nur dann konnte für das gewünschte Patent im Juni 2023 unmittelbar eine einheitliche Wirkung eingetragen werden. Nach Schätzungen von Herrn *Luginbühl* erreichte das EPA in etwa 20% der Verfahren ein Antrag auf Entscheidungsverschiebung.

Seit September 2022 hat das EPA zudem einen neuen Service eingeführt. Im Rahmen des Erteilungsverfahrens wird im Wege der sog. Top-up-Search überprüft, ob etwaige ältere nationale Rechte einer Eintragung entgegenstehen können. Patentanmeldern konnte Herr *Luginbühl* die beschwichtigende Nachricht überbringen, dass ältere Rechte in über 95% der Verfahren keine Relevanz entfalten. Im Hinblick auf die territoriale Geltung merkte Herr *Luginbühl* an, dass die Patente mit einheitlicher Wirkung erst einmal für 17 Staaten erteilt werden. Auch wenn in Zukunft weitere Länder das

EPGÜ ratifizieren werden, kommt für die erste Generation der Einheitspatente keine Erweiterung der Reichweite in Betracht. An Bedeutung wird in Zukunft auch die Kommunikation zwischen EPA und EPG erlangen. Dies gilt insbesondere für Konstellationen, in denen zugleich ein Einspruchsverfahren beim EPA sowie ein Verletzungsverfahren vor dem EPG anhängig ist. Das EPG ist nicht dazu verpflichtet, sein Verfahren automatisch auszusetzen, kann aber einen Antrag auf beschleunigte Bearbeitung des Einspruchs beantragen.

Zum Abschluss seines Vortrags verwies Herr *Luginbühl* auf die umfangreichen Informationsmaterialien wie den Leitfaden und die Broschüre zu nationalen Maßnahmen zum Einheitspatent, die das EPA für Interessierte bereithält.

II. Sicht der Industrie

Verantwortlich für die Ausrichtung des auch für seine hohen Patentanmeldezahlen bekannten Unternehmens Siemens ließ Herr *Weibel* die Zuhörerschaft in strategische Erwägungen einblicken. Mit Einführung des neuen Patentsystems werde in der Industrie prioritär darüber diskutiert, welche Art von Patentanmeldung für welche Art von Patenten am besten ausgewählt werden sollte. Große Bedeutung könne das europäische Patent mit einheitlicher Wirkung für europaweit vertriebene Produkte erlangen. Von besonderem Interesse sei ein Schutz in Staaten, die Herr *Weibel* als peripherisch einordnet (z.B. Rumänien oder Bulgarien), da die

nicht-europäische Konkurrenz den relevanten Markt oftmals genau über diese Länder erschließe. Mit Blick auf die Innovationskraft hob Herr *Weibel* zudem den Inselstaat Irland – der das EPGÜ bislang nur unterschrieben, nicht aber ratifiziert hat – als einen beliebten Standort für Daten- und Rechenzentren europäischer Unternehmen hervor. Prädestiniert für das Patent mit einheitlicher Wirkung seien ohnehin Softwarepatente, deren Anwendungen häufig über die territorialen Grenzen hinweg eingesetzt werden.

Herr *Weibel* ließ anklingen, dass Siemens das neue Patentsystem durchaus nutzen werde. Seinen Einschätzungen nach wird vor allem auch die Pharmaindustrie von der Einheitspatentanmeldung rege Gebrauch machen; die Automobilbranche sieht er weit weniger als Anwenderin des neuen Systems. Ferner gab Herr *Weibel* bekannt, dass Siemens für das Gros der bestehenden Patente keinen Opt-out-Antrag stellen wird. Diese Möglichkeit behalte man sich vor allem für Patente vor, die an Dritte lizenziert werden. Branchenübergreifend prognostizierte der Referent eine gewisse Skepsis der Automobilindustrie verbunden mit vielen Opt-out-Anträgen auf der einen und wenige Opt-out-Anträge der Pharmaindustrie auf der anderen Seite. Ganz generell erwartet Herr *Weibel* eine Akzentuierung auf das Einheits- und nationale Patent. Das europäische Bündelpatent könne zukünftig in den Hintergrund geraten.

III. Sicht der Rechtsanwälte

Herr Dr. *Arnold* berichtete sodann, mit welchen rechtlichen Fragestellungen sich viele Kanzleien derzeit zum Thema Einheitliches Patentgericht beschäftigen. Nach Dafürhalten von Herrn Dr. *Arnold* bereichert das einheitliche Patentsystem das Recht um eine weitere wichtige Option, die gleichzeitig für eine noch anspruchsvollere Ausgestaltung der beratenden Funktion eines Rechtsanwalts sorgt.

Intensiv diskutiert wird unter anderem die Wahl der Gerichtsbarkeit. Die zum gegenwärtigen Zeitpunkt fehlende Vorhersehbarkeit der gerichtlichen Abläufe und Entscheidungsprozesse vor dem Einheitlichen Patentgericht spreche zunächst einmal dafür, Rechtsstreitigkeiten zum europäischen Bündelpatent weiterhin vor den nationalen Patentgerichten auszutragen. Vorteile biete das EPG aber beispielsweise in Fällen, in denen die signifikante Verletzungshandlung in Ländern auftrete, deren Gerichte weniger häufig mit Patentstreitigkeiten befasst sind. In diesen Fällen sei die Expertise der Richter des Einheitlichen Patentgerichts ein möglicher Mehrwert. Zudem wies Herr Dr. *Arnold* auf die Schwierigkeiten grenzüberschreitender Verletzungen hin. Auch für sie biete sich ein Gang vor das EPG an. Schließlich sei es auch denkbar, das EPG gerade auch dann anzurufen, wenn die nationale Rechtsprechungspraxis nicht mit den Rechtsschutzzielen der Mandantschaft übereinstimme. Es gebe durchaus Konstellationen, in denen die

Etablierung einer mandantengünstigeren Position des EPG möglich erscheine.

Aus Klägersicht sei eine nationale Gerichtsstrategie vor allem unter dem Aspekt des Haftungsrisikos zu bedenken. Die für die vorläufige Vollstreckbarkeit erforderlichen Sicherungssummen erreichten schon bei rein nationalen Verfahren hohe Beträge; müsste man für die Sicherungssummen den europäischen Markt betrachten, seien die Beträge womöglich nicht mehr aufzubringen. Nach Dafürhalten von Herrn Dr. *Arnold* sind die nationalen Gerichte nach derzeitigem Stand ferner zu bevorzugen, wenn ein europäisches Patent nur in wenigen Ländern validiert ist. Die bisherige Praxis, wonach eine Art stellvertretendes Verfahren in einem „patenterfahrenen“ Land durch Aufbau eines gewissen Verhandlungsdrucks positive Auswirkungen auf den Umgang mit Verletzungshandlungen in anderen Ländern haben kann, wird laut Herrn Dr. *Arnold* ebenfalls bestehen bleiben.

Auf der Beklagtenseite bringt das EPG insofern eine Neuerung mit sich, als das Prozessrecht neben dem Einspruchsverfahren die Möglichkeit bereithält, die Validität eines Patents anzugreifen. In diesem Zusammenhang wies Herr Dr. *Arnold* aber auch darauf hin, dass die bisherige Strategie, durch nationale Nichtigkeitsverfahren in „patenterfahrenen“ Ländern eine starke Verhandlungsposition aufzubauen, sodass effektiv keine Verletzungsklage mehr drohe, weiterhin praktiziert wird.

Insgesamt sieht Herr Dr. *Arnold* den Standort Deutschland für die spannenden Entwicklungen im Patentrecht gut aufgestellt.

IV. Sicht der Patentanwälte

Patentwalt *Schüll* prognostizierte ebenfalls, dass das Patent mit einheitlicher Wirkung in Zukunft eine wichtige Rolle spielen wird. Derzeit sei das Stimmungsbild unter den Mandanten allerdings noch divers. Nach den Erfahrungen von Herrn *Schüll* spiegelt sich diese Uneinheitlichkeit auch bei der Entscheidung über Opt-out-Anträge wider. Insgesamt bestehe ein hoher Beratungsbedarf zum EU-Einheitspatentsystem. Die in der „Sunrise Period“ vorgesehenen Übergangsmaßnahmen, wie etwa die Verzögerung der Entscheidung über die Erteilung eines europäischen Patents, könnten problemlos beim EPA beantragt werden und würden ordnungsgemäß bearbeitet.

Zum Schluss wies Herr *Schüll* darauf hin, dass Patentanwälten nach dem neuen Einheitspatentsystem erstmals die volle Vertretungsberechtigung zugesprochen wird. Einen Grund, von der bislang in der Praxis bewährten Zusammenarbeit zwischen Rechts- und Patentanwälten abzuweichen, sieht der Referent jedoch nicht.

V. Diskussion

In der sich anschließenden Diskussion wurde erneut die Frage nach der örtlichen Gerichtsstandortauswahl aufgegriffen und über die Bedeutung des am Einheitlichen Patentgericht eigens eingerichteten Mediations- und Schiedszentrum für Patentsachen debattiert.

Aktuelle Rechtsprechung der Instanzgerichte in Patentverletzungssachen

JAKOV GERBER

Referentin: Ulrike Voß

Ulrike Voß, Vorsitzende Richterin am Oberlandesgericht Düsseldorf, präsentierte die „Aktuelle Rechtsprechung zu Patentverletzungsverfahren aus Düsseldorf“.

A. Geheimnisschutz

I. OLG Düsseldorf, Beschl. v. 23.01.2023, 15 W 1/23 - Geheimnisschutz III

Zunächst ging Frau Voß auf den Beschluss des OLG Düsseldorf 15 W 1/23 (Beschl. v. 23.01.2023) ein. In einem Verletzungsverfahren in erster Instanz brachte der Streithelfer der Beklagten Informationen in das Verfahren ein, welche er als vertraulich ansah, sodass auch die Klägerseite davon keine Kenntnis haben sollte. Das Landgericht beschloss daraufhin gem. § 145a PatG i. V. m. §§ 16 Abs. 1, 19 Abs. 1 GeschGehG die Einstufung von technischen Informationen der Streithelferin als geheimhaltungsbedürftig und ordnete die vertrauliche Behandlung an. Zudem wurde eine

Beschränkung des Zugangs zu den Informationen auf die Personen A und B der Klägerin angeordnet.

Die Klägerin erwiderte daraufhin, dass diese Personen nicht ausreichen würden um ausreichend der Widerklage zu erwidern. Anstelle von Person B soll Person C Zugang gewährt werden. Darüber hinaus sollen auch für die Personen D, E, F, G, H, I zur Wahrung des rechtlichen Gehörs Zugriff auf die Unterlagen bekommen. Ein technischer Vortrag sei ansonsten nur eingeschränkt möglich.

Daraufhin entschied das Landgericht, dass grundsätzlich das Gericht die Auswahl der Personen, denen Zugang gewährt werden soll, den Parteien überlassen kann. Der Antragsteller der Schutzmaßnahme muss substantiiert darlegen, dass und weshalb eine genannte Person vom Zugang ausgeschlossen werden soll. Dabei geht es im Kern nicht um die Frage, ob jemand anders besser geeignet ist, sondern ob die Person zuverlässig ist. Nicht zuverlässig ist eine Person, wenn sie voraussichtlich nicht die Gewähr für die Beachtung der verfahrensrechtlichen Vertraulichkeit bietet und zu erwarten ist, dass die technischen Informationen außerhalb des Verfahrens verwendet werden. Nicht entscheidend ist dabei, dass sich jemand aufgrund des angedrohten Ordnungsmittels rechtstreu verhält.

Die organschaftliche Verbindung der Personen E, F, G, H, I zu anderen Unternehmen/Rechtsstreitigkeiten begründete in diesem Fall die Unzuverlässigkeit.

Aktuelle Rechtsprechung der Instanzgerichte in Patentverletzungssachen

Die Klägerin legte daraufhin Rechtsmittel ein. Problematisch dabei ist, dass ein isoliertes Rechtsmittel des Gegners gegen eine antragsgemäß gewährte Zugangsbeschränkung unstatthaft ist. Nach § 20 Abs. 5 S. 4 und 5 GeschGehG können Anordnungen gem. §§ 16 Abs. 1, 19 Abs. 1 GeschGehG nur gemeinsam mit dem Rechtsmittel in der Hauptsache angefochten werden. Bei Zurückweisung des Antrags ist die sofortige Beschwerde statthaft. Die Beeinträchtigung der von der Geheimnisschutzanordnung betroffenen Partei ist hinzunehmen. Nur bei Ablehnung gerät das Geschäftsgeheimnis in Gefahr, weshalb eine ablehnende Entscheidung zu überprüfen sein muss.

Rechtsmittel stehen allen Beteiligten zu, die durch den angegriffenen Beschluss beschwert werden (BGH, Beschl. v. 18.11.2021, I ZB 86/20 Geschäftsgeheimnis bei Hohlfasermembranspinnanlagen).

Die „nur“ entsprechende Anwendung der § 16 ff. GeschGehG im Sinne des § 145a PatG ändert hier, nach Ansicht des OLG, allerdings nichts an der Wertung. Die gesetzgeberische Gewichtung und Abwägung der verschiedenen Interessen steht einer entsprechenden Anwendung entgegen. Es handelt sich ansonsten um einen unzulässigen Eingriff in die Sachentscheidungskompetenz des Prozessgerichts. Zudem findet keine Verkürzung der Rechte des Betroffenen statt. Die effektive Überprüfung mit dem gegen die Entscheidung eingelegten Rechtsmittel ist weiterhin möglich. Die

Anordnung hat keinen bleibenden Nachteil zur Folge, der sich nicht mehr oder nicht mehr vollständig beheben lassen würde. Wenn aufgrund der Anordnung gem. § 19 Abs. 1 GeschGehG kein vollständiger Vortrag möglich sein sollte und das Landgericht aus diesem Grund zum Nachteil der Klägerin entscheidet, kann die Anordnung in der Berufung überprüft werden und die Klägerin sodann den erforderlichen Vortrag nachholen. Damit ist keine Verletzung des allgemeinen Justizgewährungsanspruchs oder des Art. 47 GRCh gegeben.

II. OLG Düsseldorf, Beschl. v. 04.01.2023, 2 W 28/22 - Geheimnisschutz II

Sodann ging Frau Voß auf den Beschluss des OLG Düsseldorf 2 W 28/22 (Beschl. v. 04.01.2023) ein, in dem es um die Frage ging, ob Anordnungen nach §§ 16, 19 GeschGehG im Zwangsvollstreckungsverfahren möglich sind.

Die Beklagte war unter anderem zur Auskunftserteilung und Rechnungslegung verurteilt worden. Die Gläubigerin stellte Antrag auf Festsetzung von Zwangsmitteln nach § 888 ZPO wegen der Nichterfüllung der tenorierten Pflichten. Im Rahmen dieses Verfahrens stellte die Schuldnerin erstmalig einen Antrag gem. §§ 16 Abs. 1, 19 Abs. 1 GeschGehG. Diesem Antrag hat das LG nicht stattgegeben. Das OLG hat diese Entscheidung durch Zurückweisung der sofortigen Beschwerde anschließend bestätigt. Nach Ansicht des OLG sind aufgrund eines Vollstreckungstitels zu erteilende

Aktuelle Rechtsprechung der Instanzgerichte in Patentverletzungssachen

Auskunfts- und Rechnungslegungsdaten kein tauglicher Schutzgegenstand für einen Antrag nach § 145a S. 1 PatG i. V. m. §§ 16, 20 GeschGehG. Zum einen spricht der Wortlaut des § 145a PatG dagegen. Nach S. 2 ist von den „... von Kläger und Beklagtem in das Verfahren eingeführte Informationen“ die Rede. Auskunfts- und Rechnungslegungsdaten sind allerdings kein Vortrag im Rahmen des Verfahrens, sondern Erfüllung des tenorierten materiellrechtlichen Anspruchs.

Die Gesetzesbegründung zu § 145a PatG bezieht sich lediglich auf den Schutz von Geschäftsgeheimnissen, die zur Anspruchs begründung oder Verteidigung vor Gericht offenbart werden müssen. Das OLG hat keinen Anhaltspunkt dafür gesehen, dass auch die im Wege eines tenorierten Auskunftsanspruchs an den Gläubiger zu offenbarenden Daten umfasst sein sollten. Originärer Schutzzweck des GeschGehG ist es, eine Anordnung zum Schutz desjenigen Geheimnisträgers zu treffen, der in seinen Rechten verletzt ist, weil sein Geschäftsgeheimnis unbefugt von einem Nichtberechtigten erlangt, genutzt oder offengelegt worden ist. Das OLG sah auch keinen Anlass dafür, dass der Gesetzgeber sich von diesem Schutzzweck mit § 145a PatG entfernen wollte. Das Ziel ist der Schutz des Verletzten bei Geltendmachung seiner Rechte und der Schutz des mutmaßlichen Verletzten gegen eine (unberechtigte) Inanspruchnahme und nicht der Schutz des wegen Patentverletzung Verurteilten vor der uneingeschränkten Erteilung tenorierter

Auskünfte. Der § 19 Abs. 3 GeschGehG gilt für die im Erkenntnisverfahren angeordneten Schutzmaßnahmen im Zwangsvollstreckungsverfahren fort. Nach der Gesetzesbegründung soll ein Antrag auf eine Schutzanordnung nicht erstmals im Verfahren der Zwangsvollstreckung gestellt werden können. Es erfolgt keine Entscheidung durch die Organe der Zwangsvollstreckung. Dabei handelt es sich nämlich um ein formalisiertes Verfahren, das die erforderliche umfassende Interessensabwägung nicht erlaubt. Das Argument, dass aus dem Auskunftsschuldverhältnis folge eine Zweckbindung, ließ das OLG unbeantwortet. Sofern eine solche Zweckbindung anzunehmen ist, handelt es sich der Sache nach um eine materiellrechtliche Einschränkung, die den Inhalt des Anspruchs bestimmen würde und deshalb bereits im Erkenntnisverfahren geltend gemacht werden müsse. Es handele sich zudem wohl nicht um ein gesetzliches Schuldverhältnis mit Pflichten aus § 241 Abs. 2 BGB. Es entstehe ein spezifisches öffentlich-rechtliches Dreiecksverhältnis unter Einbeziehung des Staates (Vollstreckungsorgan). Außerdem hat das OLG die Folgen für den Gläubiger abgewogen.

Praktisch wäre ein solches Ergebnis nicht überzeugend. Eine freiwillige Erfüllung der Auskunftspflicht wäre damit nicht mehr möglich, weil der Schutz der Geheimnisse dann nur über Schutzanordnung im Zwangsmittelverfahren möglich wäre, wodurch reihenweise Verstrickungen in staatliche Verfahren stattfinden würden.

B. Einstweilige Verfügung

I. OLG Düsseldorf, Urt. v. 29.09.2022 15 U 58/22 - Endoskopiervorrichtung II

Frau Voß leitete nun zu Entscheidungen zu einstweiligen Verfügungen über. Zunächst ging sie auf das Urteil des OLG Düsseldorf 15 U 58/22 (Urt. v. 29.09.2022) ein.

Die angegriffene Ausführungsform im Bereich der Medizintechnik ist seit ca. zehn Jahren auf dem Markt und bekannt. Die Verfügungsklägerin verklagte 2017 und 2018 erfolgreich zwei Wettbewerberinnen.

Eine Aussetzung der Verletzungsverfahren gem. § 148 ZPO fand trotz Rechtsbestandsverfahrens nicht statt. Im Einspruchsverfahren erging am 03.01.2020 ein Zwischenbescheid, der auf eine unzulässige Erweiterung hinwies. Im Zwischenbescheid vom 03.02.2021 wurde wiederum darauf hingewiesen, dass der zwischenzeitlich geänderte Anspruch weder unzulässig erweitert noch neuheits-schädlich getroffen ist. Diese Entscheidung wurde am 09.12.2021 rechtsbeständig. Am 20.12.2021 folgte ein Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung. Der Ablauf der Schutzdauer war am 20.09.2022. Die Frage war nun, ob Dringlichkeit gegeben ist. Dringlichkeit ist gegeben, wenn der Verfügungskläger mit der Einleitung des einstweiligen Verfügungsverfahrens nicht ungebührlich lange zugewartet und hierdurch zu erkennen gegeben hat, dass

er seine Rechte nur zögerlich verfolgt und es eines umgehenden Verbotes nicht bedarf. Dies ist aus der ex-ante Sicht ab positiver Kenntnis bzw. grob fahrlässiger Unkenntnis zu beurteilen. Dafür gibt es keine festen Fristen. Als Kläger muss man kein Prozessrisiko eingehen, sondern hat Zeit verlässlich Kenntnis all derjenigen Tatsachen, die eine Rechtsverfolgung im einstweiligen Verfügungsverfahren erfolgversprechend machen, zu sammeln. Die Tatsachen müssen in einer Weise glaubhaft gemacht werden können, die ein Obsiegen sicher absehbar macht.

Im vorliegenden Fall hat die Rechtsbestandsentscheidung des EPA die Dringlichkeit (neu) begründet. Vor der EuGH-Entscheidung C-44/21 konnte die Verfügungsklägerin davon ausgehen, dass sie mangels Vorliegens einer Sonderkonstellation den hinreichend sicheren Rechtsbestand nur mittels einer positiven kontradiktorischen Entscheidung über den Rechtsbestand glaubhaft machen kann. Die Rechtsbestandsentscheidung ist aber ein neues Glaubhaftmachungsmittel.

Die Prüfung des Rechtsbestands in den Verfahren gegen die Wettbewerber ist hierbei unerheblich. Der Rechtsbestand im Verfügungsverfahren ist schon nicht mehr hinreichend gesichert, wenn (ohne Vorliegen einer Rechtsbestandsentscheidung) die Vernichtung aufgrund einer in sich schlüssigen und vertretbaren Argumentation zumindest möglich erscheint. Unklar ist zudem, wie Einspruchsabteilung letztlich entscheiden wird. Es gab einen

Aktuelle Rechtsprechung der Instanzgerichte in Patentverletzungssachen

„Meinungswechsel“ im Zwischenbescheid. Zudem wurde zwischenzeitlich ein anderer Fokus bezüglich der Entgegenhaltungen gesetzt. Der Zwischenbescheid von 2021 enthielt auch keine Ausführungen zur erfinderischen Tätigkeit.

Eine Hauptsacheklage gegen die Verfügungsbeklagte gab es nicht. Problematisch für die Dringlichkeit ist, dass bei einer Inanspruchnahme die Verfügungsklägerin möglicherweise schon über einen Vollstreckungstitel verfügen würde. Das OLG entschied, dass die Rechtsbestandsentscheidung eine (neue) Dringlichkeit, auch dann begründet hätte, wenn eine Hauptsacheklage anhängig wäre. Die vorherige Inanspruchnahme anderer Wettbewerber bei gleichartigen Verstößen sind für die Dringlichkeit grundsätzlich unbeachtlich. Die Dringlichkeit ist im Verhältnis der Verfügungsklägerin zur Verfügungsbeklagten zu beurteilen. Dem Verletzten steht es grundsätzlich frei, gegen welchen Verletzer er (wie) vorgeht. Erlangt die Verfügungsklägerin zeitgleich von den Verstößen des Dritten und der Verfügungsbeklagten Kenntnis, ist allerdings eine besondere Begründung erforderlich, warum sie zunächst nur den Dritten in Anspruch nimmt. Mögliche Gründe können dabei Struktur, Größe, Marktanteile, Preise, sowie andere wirtschaftliche Gründe sein.

II. OLG Düsseldorf, Urt. v. 23.02.2023 2 U 116/22

Als nächstes fuhr Frau Voß mit dem Urteil 2 U 116/22 (Urt. v. 23.02.2023) fort. Das Verfügungspatent betrifft eine

pharmazeutische Zusammensetzung und deren Verwendung bei der Behandlung Multipler Sklerose. Laut Patent waren Dimethylfumarat (DMF) oder Mono-Methyl-fumarat (MMF) „umfasst“. Bei dem Patent handelte es sich um eine Teilanmeldung bei der Interessen Dritter mitberücksichtigt wurden. Im Patent ginge es um eine orale Verabreichung der beiden Wirkstoffe DMF und MMF in einem bestimmten Mischungsverhältnis. Das Stammpatent war für eine pharmazeutische Zusammensetzung und deren Verwendung bei der Behandlung Multipler Sklerose, die aus DMF und MMF „besteht“, erteilt. Das Stammpatent wurde durch Einspruchsabteilung des EPA widerrufen. Die gegen den Widerruf gerichtete Beschwerde wurde durch die technische Beschwerdekammer aufgrund von unzulässiger Erweiterung zurückgewiesen.

Im Verfügungsverfahren entschied das OLG nun, dass vom Erfordernis einer positiven streitigen Rechtsbestandsentscheidung abgesehen werden kann.

Dem Erlass einer vorläufigen Unterlassungsverfügung steht die Entscheidung des EPA zum Stammpatent entgegen. Das Stammpatent und Verfügungspatent sind weitestgehend inhaltsgleich.

Selbst wenn im Sinne der EuGH-Rechtsprechung C-44/21 eine Vermutung der Rechtsbeständigkeit bestünde, wäre eine solche im Hinblick auf das Verfügungspatent durch den Widerruf des Stammpatents widerlegt.

C. Rechtsfolgen - OLG Düsseldorf, Teilurteil v.

**03.11.2022, 2 U 58/22 - Elektrohydraulisches Pressge-
rät**

In der Entscheidung 2 U 58/22 (Teilurteil v. 03.11.2022) ging es zum einen um die Frage der Passivlegitimation. Die Beklagte zu 1) ist eine GmbH & Co. KG und der Beklagte zu 3) ist Geschäftsführer der (nicht verklagten) persönlich haftenden Gesellschafterin (Komplementärin) der Beklagten zu 1).

Für die von einer Handelsgesellschaft begangene Schutzrechtsverletzung hat deren gesetzlicher Vertreter grundsätzlich persönlich einzustehen, weil er kraft seiner Stellung im Unternehmen für die Beachtung absoluter Rechte Dritter Sorge zu tragen und das Handeln der Gesellschaft im Geschäftsverkehr zu bestimmen hat. Dieser Grundsatz ist auf den Geschäftsführer der Komplementärin anwendbar.

Offengelassen wurde, ob sich der Geschäftsführer mit dem Einwand entlasten könnte, die wesentliche Aufgabe der von ihm vertretenen GmbH bestehe nicht in der Führung der Geschäfte der Kommanditgesellschaft.

Zum anderen ging es in der Entscheidung um einen Entschädigungsanspruch nach Art. II § 1 Abs. 1 IntPatÜG.

Für den Entschädigungsanspruch ist die Feststellung jedenfalls einer anspruchsbegründenden Benutzungshandlung vor Erteilung

des Patents notwendig. Die Verurteilung erfolgt dann für den gesamten Offenlegungszeitraum. Dabei kann die Feststellung einer Benutzungshandlung nach Veröffentlichung des Hinweises auf die Patenterteilung, die zur Schadenersatzpflicht führt, insoweit ausreichen, wenn unstreitig ist, dass diese Benutzungshandlung beispielsweise auch für Benutzungen vor Erteilung des Patents steht. Bestreitet die Beklagte, das Patent vorher bzw. während des Offenlegungszeitraums benutzt zu haben, muss eine (ausdrückliche) Feststellung getroffen werden.

Im zu entscheidenden Fall wurde nicht festgestellt, dass es eine Benutzungshandlung vor Erteilung des Hinweises auf Patenterteilung (06.05.2015) gab. Unstreitig war, dass es eine Benutzungshandlung nach Veröffentlichung der Erteilung des Hinweises auf Patenterteilung und vor Ablauf des Karenzmonats (05.06.2015) gab. Das OLG stellte fest, dass eine Benutzungshandlung (nur) im Karenzmonat die Entschädigungspflicht für den gesamten Offenlegungszeitraum begründet.

Der Entschädigungsanspruch besteht grundsätzlich auch über den Zeitpunkt der Veröffentlichung des Hinweises der Patenterteilung fort. Art. II § 1 IntPatÜG enthält keine Einschränkung auf rechtmäßige Handlungen. Die Feststellung der Entschädigungspflicht scheitert am fehlenden Rechtsschutzbedürfnis, sobald der Schadenersatzanspruch greift. Der Schadenersatzanspruch greift erst nach Ablauf des Karenzmonats. Das Verschulden wird nach Ende

*Aktuelle Rechtsprechung der Instanzgerichte in Patentver-
letzungssachen*

des zugestandenen Prüfungszeitraums angenommen. Bis dahin ist eine Feststellung der Entschädigungspflicht zulässig und möglich.

Aktuelle Entscheidungspraxis der Beschwerdekammern des EPA

TOBIAS LANTWIN

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

Den Einstieg in den zweiten Veranstaltungstag der Düsseldorfer Patentrechtstage bot in diesem Jahr Herr *Christian W. Appelt*, Patentanwalt bei *Boehmert & Boehmert*, München, mit einem Überblick über die aktuelle Entscheidungspraxis der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamtes.

A. Vorlage zur Großen Beschwerdekammer: Priorität (G 1/22 und G 2/22)

Zu Beginn seines Vortrages beleuchtete Herr *Appelt* einige der in den Verfahren G 1/22 und G 2/22 zum Themenkreis der Priorität eingebrachten Amicus Curiae Briefs (vgl. zu den Einzelheiten des Vorlageverfahrens das Protokoll zum Vortrag von Herrn *Appelt* aus dem Jahr 2022). Die IP Federation (UK) ist der Ansicht, dass das EPA für die Beurteilung, ob eine Partei wirksam ihre Position als Rechtsnachfolger i.S.d. Art. 87 Abs. 1 lit. b EPÜ geltend macht, nicht zuständig sei. Im Übrigen gelte insoweit der „Joint Applicant Approach“. Ähnlicher Auffassung sei auch die IPO (US), die

ebenfalls das EPA nicht für zuständig hält. Zur Begründung verweist die *IPO* insbesondere auch auf die Regelung des Art. 60 EPÜ. Auch der Amicus Curiae Brief der EFPIA (EU) habe grundsätzlich dieselbe Stoßrichtung. Aufmerken lasse insoweit die vorgeschlagene Zweifelsregelung, nach der ein wirksamer Rechtsübergang von Prioritätsrechten nur in eindeutigen Fällen zu versagen sei. Im Zweifel solle dem Anmelder/Inhaber die Priorität nur in Fällen versagt werden, in denen „ohne jeden vernünftigen Zweifel“ („beyond all reasonable doubt“) festgestellt sei, dass die sich auf die Priorität berufende Partei hierzu nicht berechtigt war. Das CIPA (UK) ist hingegen der Auffassung, dass das *EPA* zur Beurteilung der Rechtsnachfolgerschaft zuständig sei. Da das *EPA* zur Beurteilung der Patentierbarkeit auch auf Prioritätsfragen eingehen müsse, sei es daher auch für die Beurteilung der Priorität zuständig. Das *EPA* teilte in der Zwischenzeit am 4.3.2022 mit (ABl. *EPA* 2022, A27), dass es alle Prüfungs- und Einspruchsverfahren aussetze, deren Ausgang von der Entscheidung der Großen Beschwerdekammer abhängе. Interessant seien laut Herrn *Appelt* schließlich auch einzelne der Kommentare des Präsidenten des *EPA* vom Juli 2022: so stellte dieser (in Punkt 13 der Kommentare) unter anderem klar, dass die Vorlagefrage nach der Zuständigkeit nicht allein auf die Zuständigkeit der Beschwerdekammern beschränkt sei, sondern auch die Frage der Zuständigkeit der Prüfungs- und Einspruchsabteilungen. Die Zuständigkeit des *EPA* begründe sich im

Übrigen mit der Notwendigkeit einer einheitlichen Anwendung, die durch das EPA garantiert werden könne.

B. Auswahl einiger T-Entscheidungen der Technischen Beschwerdekammern

I. Inanspruchnahme von Prioritäten (T 1303/18)

Die von Herrn *Appelt* im Anschluss besprochene Entscheidung T 1303/18 vom 21.11.2022 betraf ebenfalls Fragen der Priorität. Der dieser Entscheidung zugrunde liegende Fall betraf die Priorität einer Komponente, die nicht in ihrer Ausgestaltung, sondern nur in ihren Eigenschaften genauer beschrieben wurde. Die Prioritätsanmeldung offenbarte wiederum ebenfalls eine Komponente, die über ihre Eigenschaften beschrieben wurde. Die beschriebenen Eigenschaften der in Anspruch genommenen Priorität und der Prioritätsanmeldung unterschieden sich dabei. Die Technische Beschwerdekammer entschied, dass dem Patentinhaber die Erbringung des Nachweises obliegt, dass die Komponente des erteilten Anspruchs dieselbe wie die in der Prioritätsanmeldung offenbarte ist.

II. Auslegung von Ansprüchen

Eine aus Sicht von Herrn *Appelt* in letzter Zeit besonders kontrovers diskutierte Thematik betrifft die Anpassung der Beschreibung

bei Änderung der Ansprüche. Nachdem das EPA die entsprechenden Guidelines in jüngerer Zeit stark überarbeitet hatte und bislang eine eher uneinheitliche Linie der Beschwerdekammern zu dieser Frage besteht, nutzte Herr *Appelt* die Gelegenheit für einen allgemeineren Überblick über die Funktion der Beschreibung und ihre Auslegung.

1. Anwendung des Art. 69 EPÜ (T 1473/19)

Am Beispiel der T 1473/19 vom 30.09.2022 erläuterte Herr *Appelt* zunächst die Anwendung des Art. 69 EPÜ. Die Technische Beschwerdekammer bemerkte insoweit, dass die Reichweite der Anwendung des Art. 69 EPÜ auf die Auslegung von Patentansprüchen umstritten sei. Während einige Entscheidungen der technischen Beschwerdekammern den Art. 69 EPÜ in diesem Zusammenhang für generell anwendbar halten, beschränken andere Entscheidungen die Anwendung nur auf die Bemessung des Schutzzumfangs gemäß Art. 123 Abs. 3 EPÜ. Wenngleich die technische Beschwerdekammer also zwischen Schutzgegenstand und -umfang differenziere, sei eine Differenzierung hinsichtlich der Anwendung des Art. 69 EPÜ nicht geboten. In allen Fällen müsse jedenfalls der Patentanspruch ausgelegt werden, sodass Art. 69 EPÜ Anwendung finde.

Entscheidend bleibe gleichwohl, dass die Ansprüche Vorrang vor der Beschreibung haben. Sei demnach ein Anspruch

grammatikalisch klar und technisch plausibel auszulegen, so spreche eine Beschreibung, die eine andere Ausführungsform offenbare und somit eine andere Auslegung nahelege, nicht zwingend gegen die (erstere) grammatikalisch klare und technisch plausible Auslegung, wenn diese in der Offenbarung nicht ausgeschlossen werde. Sind mithin die Ansprüche grammatikalisch klar formuliert, komme es auf die Beschreibung nicht mehr entscheidend an.

Liege ein Grammatikfehler bei der Anmeldung vor (so liege es im Fall der T 1473/19 nach Ansicht von Herrn *Appelt*), so sei ein Korrekturantrag nach Regel 139 EPÜ möglich. Dieser sei zwar grundsätzlich nur vor der Patenterteilung möglich. Änderungen seien jedoch auch in Einspruchsverfahren möglich, wenn alle weiteren Anforderungen (insbesondere auch Art. 123 Abs. 2, 3 EPÜ) erfüllt sind. Erforderlich sei, dass es sich bei den zu korrigierenden Fehlern um solche „in den beim Europäischen Patentamt *eingereichten* Unterlagen“ handle. Im besprochenen Fall (T 1473/19) war indes nicht der Fall, da die Prüfungsabteilung nach Regel 71 Abs. 3 EPÜ den Anspruch eingeführt hatte, sodass kein „Einreichen“ i.S.d. Regel 139 EPÜ vorlag.

2. Anwendung des Art. 84 EPÜ (T 0169/20)

Ein weiterer Verweis auf die Beschreibung findet sich neben Art. 69 EPÜ auch in Art. 84 EPÜ. Nach Art. 84 EPÜ müssen die Ansprüche von der Beschreibung „gestützt werden“. In der

Entscheidung T 0169/20 vom 23.01.2023 ist die Technische Beschwerdekammer der Ansicht, dass Art. 84 EPÜ (und nicht der nach Auffassung der Kammer nur für den Schutzzumfang anwendbare Art. 69 EPÜ) für die Auslegung der Ansprüche im Rahmen der Patentierbarkeit Anwendung findet.

3. Verhältnis des Art. 69 EPÜ zur nationalen mittelbaren Patentverletzung (T 0970/17)

Schließlich wies Herr *Appelt* auf die Entscheidung T 0970/17 vom 14.10.2021 hin, die ebenfalls Fragen des Schutzzumfangs und dessen Verhältnis zur mittelbaren Patentverletzung nach deutschem Recht betraf. Die Technische Beschwerdekammer stellte in diesem Zusammenhang klar, dass bei der Beurteilung der Voraussetzungen des Art. 123 Abs. 3 EPÜ die nationalen Vorschriften über Patentverletzungen (wie etwa die deutschen Regelungen über die mittelbare Patentverletzung) keine Berücksichtigung finden.

III. Korrekturanträge und Formulare nach den Regeln

139/140 EPÜ

Zur Verdeutlichung der Besonderheiten der Korrekturanträge beleuchtete Herr *Appelt* sodann drei Entscheidungen betreffend die Ausfüllung der Formulare nach den Regeln 139 und 140 EPÜ.

Die erste Entscheidung in der Sache T 0071/21 vom 28.04.2022 betraf einen Beschwerdeantrag, bei der die Einsprechende eine für sie unzulässige Beschwerdeart gewählt hatte. Bei dem

dazugehörigen Abbuchungsverfahren für die Beschwerdegebühr handelte es sich somit um eine im Online-Zahlungssystem für Einsprechende unzulässige Zahlungsart, sodass die Beschwerdegebühr im Ergebnis nicht rechtzeitig eingegangen war. Hinsichtlich eines hierauf gerichteten Korrekturantrages entschied die Beschwerdekammer, dass zunächst eine klare und deutliche Absicht der Einsprechenden erkennbar war, eine Beschwerde einzulegen und die Beschwerdegebühr zu zahlen. Da es sich insoweit jedoch nicht um einen sprachlichen Fehler, einen Schreibfehler oder um eine Unrichtigkeit bei der Wiedergabe des eigentlichen Willens der Beschwerdeführerin handele, sei eine Korrektur nach Regel 139 EPÜ nicht möglich.

Im zweiten Fall (T 3098/19 vom 14.10.2022) hatte die Beschwerdeführerin zwar das richtige Beschwerdeformular verwendet, jedoch die falsche (zu niedrige) Beschwerdegebühr gezahlt. Dies war darauf zurückzuführen, dass die Beschwerdeführerin nach einer Erhöhung der Gebühren durch das EPA offenbar versehentlich einen zu geringen Betrag überwiesen hatte. In diesem Fall sei eine Korrektur nach Regel 139 EPÜ möglich.

Darüber hinaus wurde im Verfahren in der Sache T 0806/21 vom 17.06.2022 ein Korrekturantrag nach der Regel 140 EPÜ relevant. Dem dort entschiedenen Fall lag eine Art. 71 Abs. 3 EPÜ-Mitteilung zugrunde, bei der fehlerhafterweise einige Seiten (insgesamt knapp 30 Seiten) fehlten. Ein Erteilungsbeschluss erging im

November 2017, ein entsprechender Korrekturantrag auf Grundlage der Regel 140 EPÜ, gerichtet auf Hinzufügung der fehlenden Seiten, wurde sodann im Januar 2020 gestellt. Die Technische Beschwerdekammer lehnte diesen Antrag ab, denn Regel 140 EPÜ diene nicht der nachträglichen Korrektur von Patenten. Ein hinreichender Schutz der Interessen des Anmelders und Patentinhabers sei insoweit bereits dadurch gegeben, dass dieser den Text im Rahmen der Erteilung genehmigen müsse und die Erteilungsentscheidung angreifen könne.

IV. Argumente gegen eine Videokonferenz (T 2791/19; T 1158/20)

Nachdem in der Entscheidung G 0001/21 vom 16.07.2021 entschieden wurde, dass im Falle einer allgemeinen Notlage eine mündliche Verhandlung auch in Form einer Videokonferenz gehalten werden kann, kam es im Jahr 2022 zu mehreren Verfahren, die sich gegen die Durchführung von Videokonferenzen richteten. In dem von Herrn *Appelt* zunächst vorgestellten Verfahren T 2791/19 vom 26.07.2022 wurde beispielsweise vorgetragen, dass die zu diesem Zeitpunkt vorliegende Pandemielage keine Notsituation im Sinne der G 1/21 mehr begründe. Die Beschwerdekammer war hingegen der Ansicht, dass eine Infektion mit dem Coronavirus noch möglich sei und eine solche nicht als harmlose Erkrankung gewertet werden könne. Bei Abwägung der Vorteile und Nachteile, die mit einer Videokonferenz einhergingen, hielt die

Aktuelle Entscheidungspraxis der Beschwerdekammern des EPA

Beschwerdekammer die Vorteile für so maßgeblich, dass die mündliche Verhandlung auch ohne Zustimmung der Beschwerdeführerin als Videokonferenz durchzuführen war.

In der T 1158/20 vom 22.11.2022, die nach Ansicht von Herrn *Appelt* in der Sache noch etwas weitreichender entschieden wurde, wurde ebenfalls entschieden, dass eine allgemeine Notsituation bestehe. Insbesondere bestünden weiterhin Zugangsbeschränkungen beim EPA. Im Übrigen sei die Verhandlung im Wege einer Videokonferenz nunmehr in vielen Fällen eine äquivalente Alternative zu einer mündlichen Verhandlung in Präsenz. Das Abhalten von Videoverhandlungen sei daher nicht mehr mit vergleichbaren Nachteilen verbunden, wie dies zum Zeitpunkt der Entscheidung G 1/21 der Fall gewesen sei. Es stehe somit im Ermessen der Beschwerdekammern nach Art. 15a Abs. 1 VerfO der Beschwerdekammern 2021, die mündliche Verhandlung im Wege einer Videokonferenz auch ohne die Zustimmung der Parteien abzuhalten. Die Entscheidung G 1/21 sei somit als Grundlage für Videokonferenzen im Wesentlichen überholt.

C. Die Entscheidung in der Sache G 2/21

Nach dem Vortrag von Herrn *Appelt* gab schließlich Frau *Dr. von Renesse* einen fünfminütigen Überblick über die Inhalte der zum

Zeitpunkt des Vortrages jüngst veröffentlichten Entscheidung in
der Sache G 0002/21 vom 23.03.2023.

Spotlight: Patente in der Rechtspraxis

LARS WASNICK

Referentin: Dr. Dorothea von Renesse, Düsseldorf

A. Plausibilität/Offenbarung – Ein Kurzvergleich zu BGH und EPA (G2/21)

Den zweiten Themenblock des Tages – „Patente in der Rechtspraxis“ – eröffnete *Frau Dr. von Renesse* nach dem traditionellen gemeinsamen Mittagessen mit einem Vortrag über die (teilweise) unterschiedlichen Anforderungen an die Plausibilität bzw. der Offenbarung in Patentverfahren vor dem Europäischen Patentamt (EPA) und dem Bundesgerichtshof (BGH). Anlass hierzu bot die neueste Entscheidungspraxis des EPA und dessen drei Rechtssprechungsrichtlinien zur Plausibilität, insbesondere die G2/21-Entscheidung, deren vorläufige Auffassung der großen Beschwerdekammer (GBK) Gegenstand des Vortrags waren, wobei just während des Vortrags die endgültige Entscheidung veröffentlicht wurde. Anknüpfend an die neuen Erkenntnisse aus dem G2/21-Verfahren stellte sich sodann die Frage, ob und wie die Kriterien der Plausibilitätsanforderungen auch auf die nationale Rechtsprechung übertragbar sind.

I. Plausibilität vor dem EPA

Den Hintergrund des G2/21-Verfahren bildet das Pflanzenschutzmittelverfahren (T116/18). Das streitgegenständliche Patent betraf eine insektizide Zusammensetzung mit einem Compound T (Thiamethoxam) und mindestens eine weitere Verbindung mit einer allgemeinen Formel F. Dabei gab es jeweils einen Versuchsbericht D23 der einsprechenden Partei, der sowohl eine synergistische und antagonistische Wirkung mit 25- Kombinationspartnern des Thiamethoxam aufzeigte. Dagegen reichte die Patentinhaberin einen Versuchsbericht (D21) nach, der in einem Mischungsverhältnis 1:8 bezüglich des Reisbohrer wiederum eine synergistische Wirkung zeigte. Der Versuchsbericht D21 wurde dabei von beiden Parteien akzeptiert.

- Daten-Diskussion:

Patent	Einsprechende	Patentinhaberin
Beispiele 2 + 5	D23 (Versuchsbericht)	D21 (Versuchsbericht)
T. + Cp. I-1; T + Cp.I-4	T. + Cp. I-C	T. + Cp. I-1
Gew.% 1:1	3840:1 – 15:1	1:8
Kohlschabe, Schmetterling	Kohlschabe, Schmetterling	Reisbohrer
synergistisch	syn./antag. = keine Tendenz	synergistisch

KÖNIG · SZYKA · TILMANN · von RENESSE
Patentrecht/Forschung und Entwicklung

23 March 2023

3

Diese klassische Situation im Einspruchsverfahren vor dem EPA wirkt sich unmittelbar auf den problem-solution approach aus, indem sich die Frage stellt, ob man mit oder ohne die nachgereichten Daten der Patentinhaberin (hier Versuchsbericht D21) diskutiert. Erstmals beschäftigte sich die GBK mit dieser schwierigen Abgrenzungsfrage, insbesondere da die Entscheidungspraxis des EPA nicht einheitlich ist. Diese kann in drei Leitlinien unterteilt werden:

die sog. ab initio Plausibilität (a), ab initio Implausibilität (b) und keine Plausibilität (c).

1. Ab initio Plausibilität

Hiernach können nachgereichte Daten nur dann berücksichtigt werden, wenn es die Anmeldeunterlagen oder das allgemeine Fachwissen für den Fachmann die Vermutung rechtfertigen, dass der behauptete technische Effekt tatsächlich erreicht wird. Zwar sind die Anforderungen an die in den Anmeldeunterlagen bereits angelegten Hinweise auf den Eintritt des tatsächlichen Effekts strenger geworden, dennoch handelt es sich bei der ab initio Plausibilität um einen häufigen Fall vor dem EPA. Diese Entscheidungslinie findet sich beispielsweise in den Entscheidungen T 1329/04 und T 488/16.

2. Ab initio Implausibilität

Nach der ab initio Implausibilität, wie sich zum Beispiel in der Entscheidung T 919/15 zeigt, hingegen können nachgereichte Daten nur dann unberücksichtigt bleiben, wenn sich aus den eingereichten Anmeldeunterlagen oder dem allgemeinen Fachwissen Hinweise ergeben, dass der behauptete technische Effekt tatsächlich nicht erreicht werden kann. Hiernach besteht die Annahme, der Nachweis für den technischen Effekt ist per se plausibel, es sei denn konkrete Hinweise sprechen dagegen, sodass nur dann nachgereichte Daten nicht akzeptiert werden.

3. Keine Plausibilität

Da das EPÜ nach seinem Normtext kein Erfordernis der Plausibilität kennt, können nach dieser Linie, so beispielsweise in der Entscheidung T 31/18, der Rechtsprechung nachgereichte Daten den technischen Effekt auch betreffen, wenn sie gar nicht in den eingereichten Anmeldeunterlagen erwähnt werden. Die Anmeldeunterlagen müssen demnach keine Daten hierzu enthalten. Begründet wird dieser Ansatz nicht nur aufgrund des EPÜ, sondern es sei zudem dem Anmelder unzumutbar, sämtliche hypothetischen Effekte seine Erfindung bereits im Anmeldezeitpunkt zu überblicken.

4. Vorlagefragen – (Vorläufige) Auffassung der Großen Beschwerdekammer

Aus den drei unterschiedlichen Entscheidungslinien des EPA ergeben sich für diesen typischen Fall, dass sich ein Patentinhaber für die Anerkennung einer erfinderischen Tätigkeit auf eine technische Wirkung beruft und Beweismittel (wie hier Versuchsdaten) zum Nachweis dieser Wirkung nachträglich eingereicht hat, drei Vorlagefragen für die GBK.

Die erste Vorlagefrage, eher prozessualer Natur, fragt nach der Zulässigkeit einer Ausnahme vom Grundsatz der freien Beweiswürdigung dahingehend, dass nachveröffentlichte Beweismittel unberücksichtigt bleiben müssen, wenn der Nachweis für die technische Wirkung ausschließlich auf den nachgereichten Daten beruht (aa).

Sofern eine solche Ausnahme zulässig ist, stellt sich sodann die Frage, ob nachveröffentlichte Beweismittel dann berücksichtigt werden können, wenn der Fachmann am Anmeldetag der strittigen Patentanmeldung ausgehend von den darin enthaltenen Angaben oder vom allgemeinen Fachwissen die Wirkung für plausibel erachtet hätte (bb).

Die dritte Vorlagefrage schließt sich an die ab-initio-Implausibilitätslinie an, ob nachveröffentlichte Beweismittel dann berücksichtigt werden können, wenn der Fachmann am Anmeldetag ausgehend von den Anmeldeinformationen oder nach allgemeinem Fachwissen keinen Grund gesehen hätte, die Wirkung für unplausibel zu erachten (cc).

Während *Frau Dr. Renesse* in ihrem Vortrag die vorläufige Auffassung der Beschwerdekammer vom 13. Oktober 2022 mit einer Prognose hinsichtlich der endgültigen Entscheidung darstellte, veröffentlichte die GBK ihre Entscheidung, sodass die Referentin noch am Folgetag einen kurzen Impulsnachtrag über die jüngst bekanntgewordenen Entscheidungsgründe nachreichte. Die Große Beschwerdekammer beantwortete die Vorlagefragen 1 und 2 wie folgt (übersetzt und im englischen Veröffentlichungstext):

a) Vorlagefrage 1

Von einem Patentanmelder oder Patentinhaber vorgelegte Beweismittel zum Nachweis einer technischen Wirkung, die für die Anerkennung der erfinderischen Tätigkeit des beanspruchten

Spotlight: Patente in der Rechtspraxis

Gegenstands herangezogen wird, dürfen nicht allein deshalb unberücksichtigt bleiben, weil diese Beweismittel, auf denen die Wirkung beruht, vor dem Anmeldetag des Streitpatents nicht öffentlich bekannt waren und erst nach diesem Tag eingereicht wurden.

Evidence submitted by a patent applicant or proprietor to prove a technical effect relied upon for acknowledgement of inventive step of the claimed subject-matter may not be disregarded solely on the ground that such evidence, on which the effect rests, had not been public before the filing date of the patent in suit and was filed after that date.

b) Vorlagefrage 2

Ein Patentanmelder oder -inhaber kann sich auf eine technische Wirkung für die erfinderische Tätigkeit berufen, wenn der Fachmann in Kenntnis des allgemeinen Wissensstandes und auf der Grundlage der ursprünglich eingereichten Anmeldung diese Wirkung als von der technischen Lehre umfasst und durch dieselbe ursprünglich offenbarte Erfindung verkörpert herleiten würde.

A patent applicant or proprietor may rely upon a technical effect for inventive step if the skilled person, having the common general knowledge in mind, and based on the application as originally filed, would derive said effect as being encompassed by the technical teaching and embodied by the same originally disclosed invention.

c) Besprechung und Kontextualität

Mit der Beantwortung der ersten Vorlagefrage eröffnet die GBK die grundsätzliche Möglichkeit, weiterhin Daten als Beweismittel für den Eintritt der technischen Wirkung nachreichen zu können, indem das Nachveröffentlichen an sich kein Ausschlusskriterium für die Beweisaufnahme ist.

Auffallend an der Entscheidung der GBK ist, dass sie sich im Gegensatz zur vorläufigen Entscheidung, in der ausdrücklich darauf eingegangen wurde, nicht zu der Frage äußert, ob berechtigte Zweifel eine Nichtaufnahme nachgereichter Unterlagen als Beweismittel begründen können. *Frau Dr. von Renesse* begrüßte diese Nichtäußerung, da so die unbestimmte Definition von berechtigten Zweifel im Einzelfall als weiterer Prüfungspunkt der Plausibilität im Rahmen von Nachveröffentlichungen umgangen wird.

Zusammenfassend erkennt selbst die Beschwerdekammer (Rn. 95) an, dass die getroffenen Aussagen sehr abstrakt gehalten sind und im Zweifel konkret nicht hilfreich seien. So kann man die Entscheidung keinesfalls als Orientierungshilfe (guidance) heranziehen. Vielmehr zeigt die Entscheidung, wie einzelfallabhängig die Plausibilitätsprüfung noch sein wird. Allerdings legt die Entscheidung auch einen ersten wichtigen Grundstein für die Harmonisierung der komplizierten Entscheidungspraxis des EPA, indem die GBK ausdrücklich eine Verknüpfung zwischen den nachgereichten Unterlagen und den ursprünglich eingereichten Unterlagen fordert und

diese nicht völlig losgelöst voneinander ohne eine Konnexität bestehen. Die konkrete Bestimmung der Voraussetzungen einer solchen Verknüpfung ließ die Große Beschwerdekammer allerdings bewusst mit Verweis auf die Abstraktheit der Entscheidung offen.

II. Offenbarung – Blick auf die nationale Rechtsprechung

Der BGH berücksichtigt anders als das EPA in seiner Entscheidungspraxis zur erfinderischen Tätigkeit den problem-solution approach im Wege einer Plausibilitätsprüfung nicht. Nach der Repaglinid Entscheidung ist ein technischer Effekt gegenüber dem nächstliegenden Stand der Technik zur Definition der Aufgabe nicht maßgeblich, spricht die Nichtberücksichtigung der Erkenntnisse aus einer nachgelagerten Studie, nachdem weitere Effekte des Patents bekannt wurden. Jedoch stellen sich teilweise ähnliche Überlegungen im Rahmen der Offenbarungsfragen. So äußerte der BGH in der Memantin Entscheidung (Rn. 35), dass die Wirksamkeit des Patents im Pharma- und Schutzmittelbereich zu berücksichtigen ist, indem er die Beurteilung des Patentgerichts zum Neuheitsbegriff rügte, da nicht ermittelt wurde, was der Fachmann einer Veröffentlichung über die Wirksamkeit einer Behandlung mit Memantin entnehmen konnte. Wenn jedoch die Wirksamkeit relevant ist, müssen höhere Anforderungen an den Offenbarungsinhalt gestellt werden, indem dort nicht nur von einer Wirksamkeit ausgegangen wird, sondern dass die arzneiliche Wirksamkeit auch tatsächlich nachgewiesen wird. Für *Frau Dr. von Renesse* kann dies

durchaus als ein Indiz zur Berücksichtigung der Plausibilitätsfragen gewertet werden, denn nichts anderes verlangt das EPA, indem es beispielsweise einen zumindest angelagerten Nachweis verlangt, der die Wirksamkeit plausibel erscheinen lässt. Eine derartige Tendenz findet sich zudem in der Dipeptidyl-Peptidase-Inhibitoren Entscheidung, indem sie für das Erfordernis der Offenbarung verlangt, dass das Schutzbegehren nicht „über dasjenige hinausgeht, was dem Fachmann unter Berücksichtigung der Bescheidung und der darin enthaltenen Ausführungsbeispiele als allgemeinste Form der technischen Lehre erscheint, durch die das der Erfindung zugrundeliegende Problem gelöst wird“ (Leitsatz b). Zwar wird die Plausibilität schon aufgrund der fehlenden Erwähnung im Gesetz namentlich weiterhin ein Gespenst in den Entscheidungen des Bundesgerichtshofs bleiben, doch sollte man, so von Renesse, in der Praxis freilich nicht auf solche Erwägung verzichten. Ganz im Gegenteil, die Tendenzen des BGH zeigen deutlich, dass Plausibilitätsfragen längst auch im nationalen Patentrecht Einzug gefunden haben.

Dem Vortragende folgte eine rege Diskussion, in der insbesondere auch auf die Entscheidungspraxis in Großbritannien hingewiesen wurde, da dort der die Plausibilitätsprüfung und der problem-solution approach angewandt werden.

Autorinnen und Autoren

Ronny Thomas, Richter am Gericht erster Instanz des UPC, Lokalkammer Düsseldorf.

Beat Weibel, Chief IP Counsel, Siemens AG, München.

Jochen Bühling, Prof. Dr., Rechtsanwalt, KRIEGER, MES & GRAF von der GROEBEN, Düsseldorf.

Wolfgang Kellenter, Dr., Rechtsanwalt, Hengeler Mueller, Düsseldorf.

Axel Verhauwen, Rechtsanwalt, KRIEGER, MES & GRAF von der GROEBEN, Düsseldorf.

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

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