

## IZG - Fachforum zum Patentrecht

### Aktuelle Fragen des Patent- und Gebrauchsmusterrechts in der Rechtsprechung des BGH

Uwe Scharen, Richter

27. März 2009

## Verletzungsklage d. Patentinhabers bei ausschließlicher Lizenz

### Unterlassungsklage:

#### bei Vertriebslizenz

prozessual und materiell

X ZR 180/05 – Tintenpatrone > ja  
BGHZ 176, 311 = GRUR 2008, 896

#### bei allumfassender Lizenz

materiell > wohl ja

prozessual > wohl nein

(Rechtsschutzbedürfnis?)

## Verletzungsklage d. Patentinhabers bei ausschließlicher Lizenz

### Schadensersatzfeststellungsklage

#### Grundsatz:

Schadenswahrscheinlichkeit reicht, keine  
Feststellung nötig, dass tatsächlich Schaden  
bei Umsatz- oder Stücklizenz

X ZR 180/05 – Tintenpatrone > ja  
BGHZ 176, 311 = GRUR 2008, 896

bei Vertriebslizenz > wohl ja

## Verletzungsklage d. Patentinhabers bei ausschließlicher Lizenz

### Schadensersatzfeststellungsklage

LS: Der Schutzrechtsinhaber, der an dem  
Schutzrecht eine ausschließliche Lizenz  
vergeben hat, kann den Verletzer unabhängig  
von dem ausschließlichen Lizenznehmer auf  
Schadensersatz in Anspruch nehmen;  
Schutzrechtsinhaber und Lizenznehmer sind  
nicht Mitgläubiger.

X ZR 180/05 – Tintenpatrone  
BGHZ 176, 311 = GRUR 2008, 896

## Verletzungsklage d. Patentinhabers bei ausschließlicher Lizenz

### Auskunftsklage

#### Grundsatz:

Geschuldet **sämtliche Angaben**, die Kläger benötigt, um sich für eine der (drei) Ausgleichsmethoden zu entscheiden und seinen Anspruch nach der gewählten Methode zu beziffern.

## Verletzungsklage d. Patentinhabers bei ausschließlicher Lizenz

### Auskunftsklage

regelmäßig eigener Schaden in Form von entgangenem Gewinn

Folge: Wahlrecht, weil

1. Festlegung erst, wenn nach einer der drei möglichen Ausgleichsformen für den Kläger selbst unangreifbar über dessen Schadensersatzanspruch entschieden worden ist.

X ZR 60/06 – Zerkleinerungsvorrichtung

BGHZ 173, 374 = GRUR 2008, 93

## Verletzungsklage d. Patentinhabers bei ausschließlicher Lizenz

### Auskunftsklage

und weil:

2. entgangener Gewinn, Lizenzanalogie, Verletzer-  
gewinn keine unterschiedlichen Schäden sind,  
nur verschiedene Liquidationsformen eines  
einheitlichen Schadensersatzanspruchs.

X ZR 180/05 – Tintenpatrone  
BGHZ 176, 311 = GRUR 2008, 896

## Verletzungsklage d. Patentinhabers bei ausschließlicher Lizenz

### Zahlungsklage (Betragungsverfahren)

#### 1. Entgangener Gewinn

Individualschaden > ohne weiteres

#### 2. Lizenzanalogie oder Verletzergewinn

Gesamtschaden aller Berechtigten  
zusammen  
> deshalb nicht ohne weiteres

## Verletzungsklage d. Patentinhabers bei ausschließlicher Lizenz

### Zahlungsklage (Betragungsverfahren)

#### 2. Lizenzanalogie oder Verletzergewinn

**Erforderlich:**

Darlegung zum **Gesamtschaden** Darlegung zum eigenen **Anteil am Gesamtschaden**

dann **Anspruch auf** den dem festgestellten Anteil am festgestellten Gesamtschaden entsprechenden **Anteil** an der Lizenz oder dem Verletzergewinn

X ZR 180/05 – Tintenpatrone

BGHZ 176, 311 = GRUR 2008, 896

## Patentauslegung

Erkenntnisziel: **Wie** Wortlaut nach objektiven Maßstäben aus fachlicher Sicht **zu verstehen ist.**

(nicht: Wie ihn wer auch immer tatsächlich versteht)

Vorgang: **Beantwortung einer Rechtsfrage**, keiner Tatsachenfrage, allerdings

Vorfrage: Welche objektiven Gegebenheiten? Welche Kenntnisse, Fertigkeiten, Erfahrungen etc. nutzt Fachwelt?  
(nur das) = Tatsachenfrage

## Patentauslegung

Kein Unterschied bei Erkenntnisziel und Vorgang ganz gleich, ob über Verletzung oder Bestand des Patents zu entscheiden ist

Folge: Möglichkeit, Auslegungsdivergenzen zu beseitigen; für Patentverletzungsprozess gilt allerdings: BGH kann selbst auslegen, er muss es aber nicht in jedem Fall

LS: Hat das Berufungsgericht eine Auslegung des Patent- oder Schutzanspruchs unterlassen, ist für eine Sachentscheidung des Revisionsgerichts aufgrund einer eigenen Auslegung des Anspruchs regelmäßig kein Raum.

X ZR 172/04 – Zerfallszeitmessgerät  
BGHZ 172, 298 = GRUR 2007, 1059

## Patentauslegung

Offenbarungsgehalt einer

Patentanmeldung

Gegenstand der Auslegung zwar nicht Patentansprüche, sondern Gesamtinhalt, ansonsten aber nach Erkenntnisziel und Vorgang gleich

LS: Für die Feststellung des Offenbarungsgehalts der Gesamtheit der Anmeldeunterlagen gilt nichts anderes als für die Auslegung der in einem Patentanspruch verwendeten Begriffe und dessen Lehre zum technischen Handeln.

X ZB 13/06 – Momentanpol II, GRUR 2008, 887

## Auslegung und Neuheit

Ausgangspunkt:

X ZB 15/93 – Elektrische Steckverbindung  
BGHZ 128, 270 = GRUR 1995, 330

LS: Durch eine zum Stand der Technik gehörende Schrift ist ... alles als **offenbart** und damit als neuheitsschädlich vorweggenommen anzusehen, was für den Fachmann als selbstverständlich oder nahezu unerlässlich zu ergänzen ist oder **was er** bei deren aufmerksamer Lektüre ohne weiteres erkennt und **in Gedanken gleich mitliest**.

## Auslegung und Neuheit

Tendenz in Instanzrechtsprechung:

Gestufte Neuheitsprüfung

1. Auslegung

2. Was liegt ganz nahe (und kann deshalb als mitgelesen gelten)?

z.B. BPatG 3 Ni 21/04 – Olanzapin

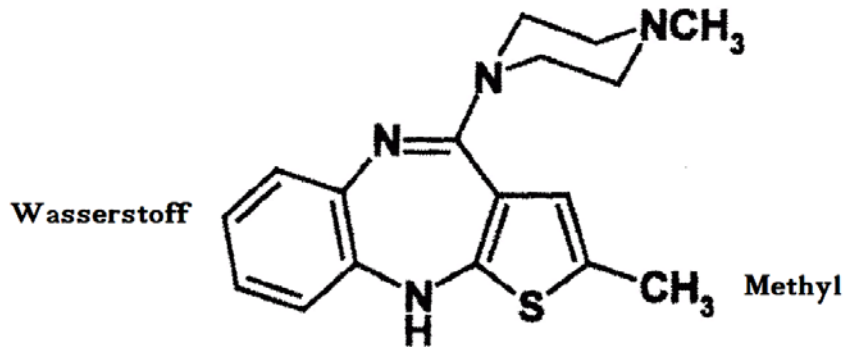
LS in Mitt. 2007, 559

Gesetz kennt aber nur Prüfung auf Neuheit und Nichtnaheliegen

# Auslegung und Neuheit

## Olanzapin

### Strukturformel Patent



27. März 2009

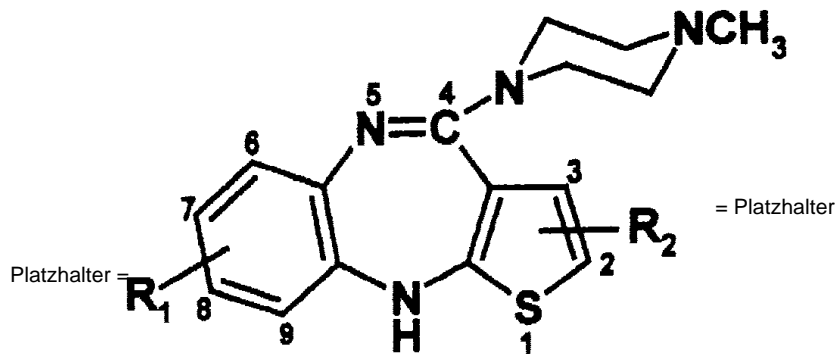
Uwe Scharen

15

# Auslegung und Neuheit

## Olanzapin

### Strukturformel Stand der Technik



27. März 2009

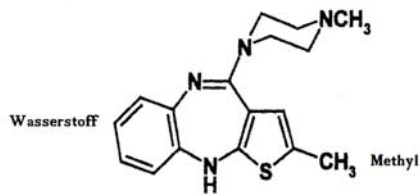
Uwe Scharen

16

# Auslegung und Neuheit

Olanzapin

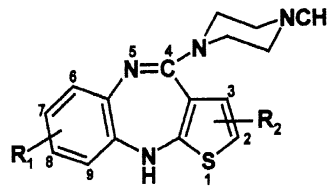
## PATENT



## STAND DER TECHNIK

ANDERE VORSCHLÄGE,  
ABER HINWEIS:

R $\square$  WASSERSTOFF, FLUOR, CHLOR  
R $\square$  WASSERSTOFF, METHYL, ETHYL,  
ISOPROPYL



27. März 2009

Uwe Scharen

17

# Auslegung und Neuheit

Olanzapin

BGH, 16.12.2008 - X ZR 89/07, GRUR 2009, 382

LS:

Die Einbeziehung von  
Selbstverständlichem (= Elektrische  
Steckverbindung) erlaubt keine Ergänzung der  
Offenbarung durch das Fachwissen.

Also: nur einstufige Prüfung

27. März 2009

Uwe Scharen

18

## Auslegung und Neuheit

Olanzapin

BGH, 16.12.2008 - X ZR 89/07, GRUR 2009, 382

### Vorgang:

Nicht anders als bei der Ermittlung des Wortsinns eines Patentanspruchs, lediglich **vollständige Ermittlung des Sinngehalts**, d.h. derjenigen technischen Information, die der fachkundige Leser der Quelle vor dem Hintergrund seines Fachwissens entnimmt.

## Auslegung und Neuheit

Olanzapin

BGH, 16.12.2008 - X ZR 89/07, GRUR 2009, 382

Also: Nur technische Information der  
Entgegenhaltung selbst

### Folge:

Mit der Offenbarung einer chemischen Strukturformel sind die unter diese Formel fallenden Einzelverbindungen grundsätzlich noch nicht offenbart.

## Auslegung und Neuheit

Gibt es praktisches Abgrenzungskriterium ?

LS: Die Anwendung eines bekannten Verfahrens zur Herstellung eines Erzeugnisses (hier: eines Stahlblechs bestimmter Härtekategorie) auf ein gleichartiges Erzeugnis (hier: ein Stahlblech anderer Härte) ist **nahegelegt, wenn** aus fachmännischer Sicht **Veranlassung besteht**, das Verfahren hierfür **zu erproben** und die Verfahrensparameter dabei mit begründeter Erfolgsaussicht auf das gewünschte Ergebnis abzustimmen.

X ZR 27/04 – Stahlblech, GRUR 2008, 145

## Auslegung und Neuheit

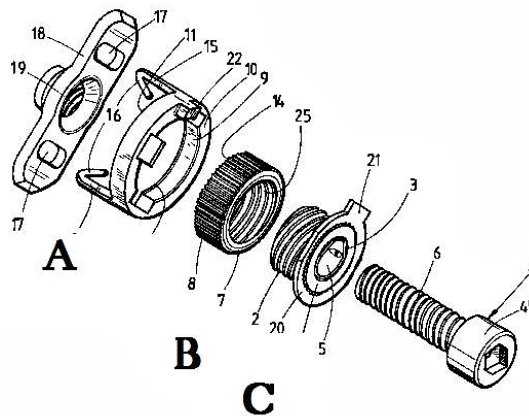
Praktisches Abgrenzungskriterium ?

Also möglicherweise Rückschluss

wenn Notwendigkeit von Versuchen  
> erfinderische Tätigkeit fraglich,  
keine Offenbarung

## Fehlerhafte Lieferung und Patentschutz

BGH, Urt. v. 01.04.2008 - X ZR 29/04



27. März 2009

Uwe Scharen

23

## Fehlerhafte Lieferung und Patentschutz

BGH, 01.04.2008 - X ZR 29/04

Von Dritten als fehlerhaft erkannte  
Gegenstände gehören zum Stand der  
Technik

27. März 2009

Uwe Scharen

24

## Schutzrechtsausschlüsse

§ 2 Nr. 3 GebrMG (kein Gebrauchsmuster für Verfahren)

BGH, 29.07.2008 – X ZB 23/07

Telekommunikationsanordnung zur Übertragung von Rückkanal-Daten in einer Verbindung zwischen einem Endgerät und einem Server eines Paketvermittlungsnetzes mit Mitteln zum Aufbau einer Verbindung, Mitteln zum schmalbandigen Übertragen von Rückkanal-Daten, Mitteln zum wiederholten Prüfen beim Server, Mitteln zum Wechseln auf eine Übertragung via Breitband-Rückkanal, Mitteln zum Zurückwechseln auf eine schmalbandige Übertragung der Rückkanal-Daten

## Schutzrechtsausschlüsse

### § 2 Nr. 3 GebrMG

BPatG, 5 W (pat) 454/05: Arbeitsverfahren, weil Schutzanspruch im Wesentlichen einen prozessualen Ablauf zur Übertragung von Rückkanal-Daten zwischen einem Endgerät und einem Server zum Gegenstand hat.

BGH, 29.7.2008 – X ZB 23/07: kein Verfahrensanspruch i.S.v. § 2 Nr. 3 GebrMG, weil Schutzanspruch auf Arbeitsmittel abstellt, indem diese nach Funktion und Arbeitsweise beschrieben werden.

Fortsetzung Rspr: § 2 Nr. 3 GebrMG hat nur  
engen Anwendungsbereich

## Schutzrechtsausschlüsse

### § 1 Abs. 3, 4 PatG, Programm für Datenverarbeitungsanlagen

Verfahren zur Verarbeitung medizinisch relevanter Daten im Rahmen einer durchzuführenden

Untersuchung eines Patienten, dadurch gekennzeichnet, dass ein in einer Datenverarbeitungseinrichtung abgelegtes Programmmittel anhand von eingegebenen symptom-spezifischen und/oder diagnosespezifischen Informationen unter Verwendung einer symptom- und/oder diagnosebasierten Datenbank eine oder mehrere zur Untersuchung des Patienten durchzuführende Untersuchungsmodalitäten auswählt, die an einer Wiedergabeeinrichtung ausgegeben werden, wobei zu einer bestimmten Untersuchungsmodalität ein oder mehrere die Untersuchung definierende Untersuchungs- oder Messprotokolle durch die Datenbank ausgewählt und ausgegeben werden und wobei die Untersuchungs- oder Messprotokolle von der Datenverarbeitungseinrichtung an eine Datenverarbeitungs- und/oder Steuerungseinrichtung einer ausgewählten Untersuchungsmodalität, die zur Untersuchung des Patienten verwendet wird, übertragen werden, wo sie gegebenenfalls bei Bedarf wiedergegeben und/oder zur Steuerung der Untersuchungsmodalität verwendet werden.

27. März 2009

Uwe Scharen

#### Verfahrensschritte:

Absuchen  
eingegebener  
Krankheit oder  
Diagnose  
Auswählen  
der Untersuchung  
Ausgeben  
in Form eines  
Protokolls  
Übertragen  
an Wiedergabe- oder  
Behandlungseinrichtung  
Wiedergabe dort  
und/oder  
Steuerung der  
Einrichtung  
nach Protokoll

27

## Schutzrechtsausschlüsse

### § 1 Abs. 3, 4 PatG, Programm für Datenverarbeitungsanlagen

BPatG, 17 W (pat) 6/04, GRUR 2008, 330:

LS: Programmmittel für Datenverarbeitungsanlagen, die aus eingegebenen Informationen nach logischen Regeln unter Benutzung von in Datenbanken gespeichertem Expertenwissen Schlüsse ziehen, sog. Systeme mit künstlicher Intelligenz oder Expertensysteme, unterliegen dem Ausschlussstatbestand des § 1 Abs. 3 Nr. 3 i. V. m. Abs. 4 PatG.

#### Gründe:

nur Automation abwägender gedanklicher Entscheidungen, die bisher vom Arzt getroffen wurden, hier zwar auch technischer Gesichtspunkt, weil Übertragung und Ansteuerung, aber Gesamtbetrachtung nötig, was im Vordergrund der Lehre steht, technischer Schritt hier nur ergänzende Maßnahme von untergeordneter Bedeutung.

27. März 2009

Uwe Scharen

28

## Schutzrechtsausschlüsse

§ 1 Abs. 3, 4 PatG, Programm für Datenverarbeitungsanlagen

BGH, 20.1.2009 – X ZB 22/07      Steuerungseinrichtung  
für Untersuchungs-  
modalitäten

Technizität = Patentierungsvoraussetzung,

aber keine Hürde, wenn das sich einer Datenverarbeitungsanlage bedienende Verfahren in den Ablauf einer technischen Einrichtung eingebettet ist (wie hier etwa bei der Einstellung der Bildauflösung eines Computertomografen)

Hinweis: (bloße) Sammlung, Speicherung, Auswertung und Verwendung von Daten = Außertechnische Vorgänge

27. März 2009

Uwe Scharen

29

## Schutzrechtsausschlüsse

§ 1 Abs. 3, 4 PatG, Programm für Datenverarbeitungsanlagen

BGH, 20.1.2009 – X ZB 22/07      Steuerungseinrichtung  
für Untersuchungs-  
modalitäten

Patentierungsausschluss:

zwar Gesamtbetrachtung der Lehre nötig,  
das Ergebnis einer Gewichtung der technischen und nichttechnischen Elemente des Anspruchs ist aber nicht entscheidend.

(also insoweit keine wie auch immer geartete Kerntheorie)

27. März 2009

Uwe Scharen

30

## Schutzrechtsausschlüsse

§ 1 Abs. 3, 4 PatG, Programm für Datenverarbeitungsanlagen

BGH, 20.1.2009 – X ZB 22/07

### Kein Patentierungsausschluss:

entscheidend, ob die Lehre der Lösung eines über die Datenverarbeitung hinausgehenden konkreten technischen Problems dient.

X ZB 33/03, GRUR 2005, 141 – Anbieten interaktiver Hilfe:

Sofern Anweisungen beansprucht werden, mit denen ein konkretes technisches Problem gelöst wird, kommt es nicht darauf an, ob der Patentanspruch auch auf die Verwendung eines Algorithmus, einen im geschäftlichen Bereich liegenden Zweck des Verfahrens oder den Informationscharakter von Verfahrensergebnissen abstellt.

## Schutzrechtsausschlüsse

§ 1 Abs. 3, 4 PatG, Programm für Datenverarbeitungsanlagen

BGH, 20.1.2009 – X ZB 22/07

Patentierungsausschluss hat Bedeutung für Prüfung von Neuheit und Nichtnaheliegen.

Dabei ist (nur) die Lösung des konkreten technischen Problems in den Blick zu nehmen.

Andere Anweisungen sind nur in dem Umfang von Bedeutung, in dem sie auf die Lösung des technischen Problems mit technischen Mitteln Einfluss nehmen.

## Schutzrechtsausschlüsse

§ 1 Abs. 3, 4 PatG, Programm für Datenverarbeitungsanlagen

### Vorschlag für Prüfungsschema:

- Betrifft der Schutzanspruch ein oder mehrere konkrete technische Probleme und welche sind das? Bejahendenfalls kann auch die Technizität ohne weitere Prüfung bejaht werden.
- Wie löst der Schutzanspruch nach seinem Sinngehalt das/die konkreten technischen Probleme?
- War diese Lösung dieser Probleme neu und nicht nahegelegt?

## Rechtliches Gehör

X ZB 29/07, GRUR 2009, 91 – Antennenhalter

Der Anspruch auf rechtliches Gehör gibt den Parteien **kein Recht** darauf, vor der gerichtlichen Entscheidung **zu erfahren, wie das Gericht** die Grundlage seiner Entscheidung bildenden Sachverhalt (voraussichtlich) **würdigen wird**. Der Anspruch auf rechtliches Gehör ist daher nicht schon dann verletzt, wenn das Patentgericht nicht darauf hinweist, welchen Offenbarungsgehalt es einer in der mündlichen Verhandlung erörterten Veröffentlichung entnimmt.

## Rechtliches Gehör

### Anders geplante Reform für Nichtigkeitsverfahren

§ 83 Entw.

Das Patentgericht weist die Parteien so früh wie möglich auf Gesichtspunkte hin, die für die Entscheidung voraussichtlich von besonderer Bedeutung sein werden oder der Konzentration der Verhandlung auf die für die Entscheidung wesentlichen Fragen dienlich sind.

## Aktuelle Fragen des Patent- und Gebrauchsmusterrechts in der Rechtsprechung des BGH

Das war`s  
Fragen?