

Neueste Rechtsprechung im deutschen Patentrecht



2019

© **Eisenführ Speiser**
Patentanwälte Rechtsanwälte PartGmbH

Eisenführ Speiser Patentanwälte Rechtsanwälte PartGmbH ist eine Partnerschaftsgesellschaft mit beschränkter Berufshaftung, eingetragen im Partnerschaftsregister des Amtsgerichts Bremen unter der Registernummer PR 30.

Alle Rechte vorbehalten. Der Nachdruck, die Wiedergabe auf photomechanischem oder ähnlichem Wege und die Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen bedürfen der vorherigen schriftlichen Genehmigung von Eisenführ Speiser Patentanwälte Rechtsanwälte PartGmbH.

Der Inhalt dieser Publikation stellt keine Rechtsberatung dar. Eisenführ Speiser Patentanwälte Rechtsanwälte PartGmbH übernimmt keine Haftung für die in dieser Publikation oder auf der Website www.eisenfuhr.com enthaltenen Informationen.

INHALT

Überblick	2
I. Patentauslegung	
1. Zitierter Stand der Technik	3
<i>BGH, Urteil vom 27.11.2018, X ZR 16/17 – Scheinwerferbelüftungssystem</i>	
II. Patentverletzung / Ansprüche	
2. Schadensersatzansprüche	5
<i>BGH, Urteil vom 26.03.2019, X ZR 109/16 – Spannungsversorgungsvorrichtung</i>	
3. Vorbenutzungsrecht	7
<i>BGH, Urteil vom 14.05.2019, X ZR 95/18 – Schutzverkleidung</i>	
4. Cross-label-use	10
<i>OLG Düsseldorf, Urteil vom 09.01.2019, 2 U 27/18 – Fulvestrant</i>	
5. Derivativer Sachschutz	13
<i>LG Düsseldorf, Urteil vom 08.01.2019, 4 c O 12/17 – Codierverfahren</i>	
III. Rechtsbestand	
6. Unzulässige Schutzbereichserweiterung	15
<i>BGH, Urteil vom 20.12.2018, X ZR 56/17 – Schaltungsanordnung III</i>	
7. Angemessene Erfolgserwartung: BGH vs. EPA	17
<i>BGH, Urteil vom 16.04.2019, X ZR 59/17 – Fulvestrant</i>	
8. Erfinderische Tätigkeit	21
<i>BGH, Urteil vom 07.08.2018, X ZR 110/16 – Rifaximin α</i>	
9. Offenbarung im Nichtigkeitsverfahren	23
<i>BGH, Urteil vom 19.03.2019, X ZR 11/17 – Bitratenreduktion II</i>	
IV. Sonstige materielle Themen	
10. Standardessentielle Patente / FRAND-Grundsätze	26
<i>OLG Düsseldorf, Urteil vom 22.03.2019, 2 U 31/16 – Improving Handovers</i>	
<i>OLG Karlsruhe, Urteil vom 30.10.2019, 6 U 183/16 – Datenpaketverarbeitung</i>	
<i>LG Mannheim, Urteil vom 04.09.2019, 7 O 115/16 – Vorübergehende Identität</i>	
<i>LG Düsseldorf, Urteil vom 08.01.2019, 4 CO 12/17 – Decodiervorrichtung</i>	
11. Zwangslizenz	31
<i>BGH, Urteil vom 04.06.2019, X ZB 2/19 – Alirocumab</i>	
12. Arbeitnehmererfinderrecht	33
<i>BGH, Urteil vom 04.09.2018, XZR 14/17 – Drahtloses Kommunikationsnetz</i>	
13. Einschränkung des Unterlassungsanspruchs	35
<i>LG München I, Urteil vom 13.06.2019, 7 O 10261/18 – Verhältnismäßigkeitsprüfung beim Unterlassungsanspruch</i>	
V. Prozessuales	
14. Teilung der Anmeldung	37
<i>BGH, Beschluss vom 07.05.2019, X ZB 9/18 – Abstandsberechnungsverfahren</i>	
15. Feststellungsinteresse durch Besichtigungsverfahren	39
<i>BGH, Urteil vom 02.10.2018, X ZR 62/16 – Schneckenköder</i>	
16. Aussetzung des Verletzungsverfahrens	42
<i>OLG Karlsruhe, Beschluss vom 02.01.2019, 6 W 69/18 – Empfangsanordnung</i>	
17. Einsprechende als notwendige Streitgenossen	44
<i>BGH, Beschluss vom 22.10.2019, X ZB 16/17 – Karusselltüranlage</i>	

ÜBERBLICK

Bei der Patentauslegung konnte der Bundesgerichtshof im vergangenen Jahr seine Rechtsprechung in einem entscheidenden Element besonders anschaulich konkretisieren: Dem im Patent zitierten Stand der Technik kommt für die Patentauslegung besondere Bedeutung zu. Der Fachmann versteht das Patent in aller Regel so, dass es sich über den von ihm selbst zitierten Stand der Technik erhebt. Demnach sind Gegenstände, die bereits im zitierten Stand der Technik beschrieben wurden, in aller Regel nicht vom Schutzbereich des Patents umfasst. Diese Grundsätze sind zwar nicht neu, erfahren aber einmal mehr besondere Beachtung – gerade auch für das Erteilungsverfahren. Allein die Aufnahme eines Dokuments des Standes der Technik in die Erfindungsbeschreibung kann entscheidende Bedeutung für den Schutzbereich des Patents haben.

Seit langem musste sich der Bundesgerichtshof wieder einmal mit dem Vorbenutzungsrecht befassen. Insbesondere zeichnet der Bundesgerichtshof die Grenzen dessen nach, was ein „Vorbenutzer“ an seinem Produkt ändern kann, ohne dass er dabei den sicheren Grund seines Vorbenutzungsrechts verlässt.

Im Bereich der Rechtsbeständigkeit ist zuletzt die Frage der „angemessenen Erfolgserwartung“ zum Dauerbren-

ner geworden. Hier setzt sich der Bundesgerichtshof deutlich vom Europäischen Patentamt und auch von den niederländischen Gerichten ab. Der Blick des deutschen Rechts bleibt auf den „Anreiz“ fokussiert, den Dokumente des Standes der Technik dem Fachmann bieten, um in eine bestimmte Richtung voranzuschreiten.

In Sachen FRAND stabilisiert sich die Düsseldorfer Rechtsprechung weiter. Hinzugekommen ist aber (endlich) das erste Urteil des Oberlandesgerichts Karlsruhe, dass die Rechtsprechung des zweiten großen Gerichtsstandorts in wesentlichen Fragen auf die Linie der Düsseldorfer Rechtsprechung bringt: Transparenzgebot und Nachholbarkeit der Huawei-ZTE-Pflichten werden nun auch vom Oberlandesgericht Karlsruhe anerkannt. Weitere Urteile in Düsseldorf und Mannheim machen aber auch deutlich, dass der Unterlassungsanspruch in Deutschland nicht vom Tisch ist. Patentverletzer, die sich lediglich passiv verhalten und die sich nicht dazu bereit erklären, eine Geheimhaltungsvereinbarung zu unterzeichnen, laufen Gefahr, zur Unterlassung verurteilt zu werden.

April 2020

EISENFÜHR SPEISER



Bremen

Am Kaffee-Quartier 3
28217 Bremen
Tel +49 421 3635-0
Fax +49 421 3378788
mail@eisenfuhr.com



München

Arnulfstraße 27
80335 München
Tel +49 89 549075-0
Fax +49 89 55027555
mailmuc@eisenfuhr.com



Berlin

Anna-Louisa-Karsch-Straße 2
10178 Berlin
Tel +49 30 841887-0
Fax +49 30 841887-77
mailbln@eisenfuhr.com



Hamburg

Johannes-Brahms-Platz 1
20355 Hamburg
Tel +49 40 309744-0
Fax +49 40 309744-44
mailham@eisenfuhr.com