

Neueste Rechtsprechung im deutschen Patentrecht



2022

© **Eisenführ Speiser**
Patentanwälte Rechtsanwälte PartGmbB

Eisenführ Speiser Patentanwälte Rechtsanwälte PartGmbB 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 PartGmbB.

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

INHALT

Überblick.....	3
I. Rechtsbestand	
1. Zur unzulässigen Erweiterung und Ursprungsoffenbarung	4
<i>BGH, Urteil vom 28.06.2022, X ZR 67/20 – Übertragungsparameter</i>	
2. Zur unzulässigen Erweiterung – Wertebereiche und Schwellenwerte	6
<i>BGH, Urteil vom 14.12.2021, X ZR 109/19 – Procalcitonin-Schwellenwert</i>	
3. Zur Neuheit eines zweckgebundenen Stoffanspruchs.....	9
<i>BGH, Urteil vom 14.12.2021, X ZR 107/19 – Präventive Antibiotikabehandlung</i>	
4. Neuheit im Lichte der Ausführbarkeit einer technischen Lehre	12
<i>BGH, Urteil vom 21.06.2022, X ZR 53/20 – Datensendeleistung</i>	
5. Zur Neuheit – öffentliche Zugänglichmachung durch Kundtun auf Fachtagung	15
<i>BGH, Urteil vom 18.01.2022, X ZR 14/20 – CQI-Bericht</i>	
6. Zur Neuheit – öffentliche Zugänglichkeit bei Geschäftsgeheimnissen	17
<i>BGH, Urteil vom 12.04.2022, X ZR 73/20 – Oberflächenbeschichtung</i>	
7. Zur erfinderischen Tätigkeit, speziell zum allgemeinen Fachwissen des Fachmanns	19
<i>BGH, Urteil vom 21.07.2022, X ZR 82/20 – Leuchtdiode</i>	
8. Zur Ausführbarkeit einer technischen Lehre	21
<i>BGH, Urteil vom 29.03.2022, X ZR 16/20 – Übertragungsleistungssteuerungsverfahren</i>	
II. Patentvindikation	
9. Erfindungsbesitz: Zur Voraussetzung der Geltendmachung eines Patentvindikationsanspruchs.....	24
<i>LG Hamburg, Urteil vom 21.07.2022, 327 O 147/19 – Rohrfertigungsanlage</i>	
III. Weitere Themen zum formellen und materiellen Recht	
10. Zur Erschöpfung	27
<i>BGH, Urteil vom 08.11.2022, X ZR 10/20 – Scheibenbremse II</i>	
11. Zur geeigneten Darlegung eines Rechtsschutzbedürfnisses im Patentnichtigkeitsverfahren.....	30
<i>BGH, Urteil vom 21.07.2022, X ZR 110/21 – Stammzellengewinnung</i>	
12. Rücknahmefiktion bei Inanspruchnahme der inneren Priorität.....	32
<i>BPatG, Beschluss vom 06.07.2022, 1 W (pat) 18/22 – Rücknahmefiktion</i>	
IV. Patentauslegung	
13. Zur Auslegung eines im Nichtigkeitsverfahren beschränkten Patentanspruchs	34
<i>OLG Düsseldorf, Urteil vom 25.08.2022, I-2 U 31/18 – Faserstrangherstellung</i>	
V. Patentverletzung, einstweiliger Rechtsschutz und Zwangsvollstreckung	
14. Zur Produktwerbung im Internet und zur Haftung eines Geschäftsführers im Ausland.....	36
<i>LG Düsseldorf, Urteil vom 12.07.2022, 4a O 15/21 – Polarisationsstrahlteiler</i>	
15. Europäischer Gerichtshof zum Verfügungsverfahren in Patentsachen.....	38
<i>EuGH, Urteil vom 28.04.2022, C-44/21 – Phoenix Contact/Harting</i>	
16. Zum Territorialitätsprinzip und zur Reichweite der Auskunftspflicht des Verletzers bei bloßem Angebot	41
<i>OLG Düsseldorf, Beschluss vom 11.10.2021, 2 W 16/21 – Trocknungsanlage II</i>	
17. SEP/FRAND: Zur Einstellung der Zwangsvollstreckung.....	44
<i>OLG Karlsruhe, Beschluss vom 14.09.2022, 6 U 212/22 – LTE-Mobilfunkstandard</i>	

18. Zur Aktivlegitimation des Lizenznehmers	47
<i>BGH, Urteil vom 22.02.2022, X ZR 102/19 – Aminosäureproduktion</i>	

VI. Prozessuales

19. Zum gerichtlichen Hinweis gemäß § 83 Abs. 1 PatG und Zulassung neuer Angriffs- und Verteidigungsmittel nach § 117 PatG	49
<i>BGH, Urteil vom 15.03.2022, X ZR 45/20 – Windturbinenschaufelmontage</i>	

20. Zu § 116 Abs. 2 PatG und abermals zum Hinweis gemäß § 83 Abs. 1 PatG: Wann können im Nichtigkeitsberufungsverfahren vorgebrachte Anträge zulässig sein?	51
<i>BGH, Urteil vom 15.03.2022, X ZR 18/20 – Fahrerlose Transporteinrichtung</i>	

21. Zur Aussetzung des Verletzungsverfahrens bei Verfassungsbeschwerde gegen ein vernichtetes Klagepatent.....	54
<i>OLG Düsseldorf, Urteil vom 07.04.2022, 2 U 8/18 – Informationsverwaltungsverfahren</i>	

22. Zum Aussetzungsmaßstab im deutschen Patentverletzungsverfahren	56
<i>OLG Düsseldorf, Beschluss vom 22.09.2021, I-2 W 17/21 – Aussetzungsmaßstab</i>	

ÜBERBLICK

Unser diesjähriger Rechtsprechungsüberblick läutet eine neue Ära ein: Ein letztes Mal widmen wir uns der Rechtsprechung der deutschen Gerichte sowie – in einem wegweisenden Urteil – des Europäischen Gerichtshofs, nach Vorlage durch das Landgericht München I, zum deutschen Patentrecht. Ab dem kommenden Jahr freuen wir uns, dass im Rahmen unserer alljährlichen Übersicht dann auch sehr wahrscheinlich bereits die ersten Urteile des Einheitlichen Patentgerichts im weiteren Kontext der Rechtsprechung mit Bezug zum deutschen Patentrecht kommentiert werden können.

Wir erwarten, dass gerade die Rechtsprechung der frühen Jahre des Einheitlichen Patentgerichts wegweisende Urteile hervorbringen wird – in formeller wie materieller Hinsicht. Ähnliches galt seinerzeit für die ersten Entscheidungen der Beschwerdekammern sowie der Großen Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts. Analog zum Start des Einheitlichen Patentgerichts wurde auch damals teils mit großer (An-)Spannung, teils mit Sorge, teils mit Vorfreude erwartet, wie die Kammern des Europäischen Patentamts mit ihrer Rechtsprechung die deutsche Rechtsprechung zum Patentrecht beeinflussen und damit mitentwickeln werden. Zwischenzeitlich kann man wohl sagen: Die Kammern des EPA haben mit ihren Entscheidungen das europäische wie auch das deutsche Patentrecht um wertvolle Aspekte weiterentwickelt. Gleichsam galt bis dato für europäische Patente die strikte Maßgabe, dass Fragen der Verletzung des europäischen Patents wie nach nationalem Recht behandelt werden.

Dies ändert sich nun fundamental: Erstmals wird nun also ab voraussichtlich Juni 2023 das Einheitliche Patentgericht als internationales Gericht, sowohl für Fragen der Rechtsgültigkeit als auch der Verletzung sowohl von zukünftigen Einheitspatenten als auch von nicht ausoptierten europäischen Patenten zuständig sein. Mit der Verfahrensordnung

des Einheitlichen Patentgerichts wird nun, insoweit weltweit einmalig, eine neue multinationale Prozessordnung Anwendung finden, die ob ihrer Historie Wurzeln nicht nur im kontinentaleuropäischen und romanischen Recht, sondern auch im angloamerikanischen Recht besitzt.

Wir freuen uns darauf, bald die frühe Rechtsprechung vor dem Einheitlichen Patentgericht gemeinsam mit unseren Mandanten mitgestalten zu können. Zudem werden wir den Rahmen unserer Rechtsprechungsübersicht im deutschen Patentrecht entsprechend auf einschlägige Urteile der Instanzen des Einheitlichen Patentgerichts erweitern.

Auch das neue Gericht wird aber auf dem Bestehenden aufbauen. Fragen zur Auslegung, zum Rechtsbestand und zur Verletzung, prozessuale wie materiellrechtliche Fragen werden von einem neuen Gericht, aber vor dem Hintergrund eines harmonisierenden Grundgedankens entschieden werden. Allerdings verbleiben gewisse Befugnisse und Zuständigkeiten auch nach Inkrafttreten des Übereinkommens zum Einheitlichen Patentgericht und damit dem Beginn der Tätigkeit des neuen Gerichts in der Sphäre der nationalen Gerichte. Zudem wird gerade dem deutschen Recht als anwendbarem Recht nach Artikel 7 Abs. 3 der Verordnung (8EU) Nr. 1257/2012 zur verstärkten Zusammenarbeit im Bereich der Schaffung eines einheitlichen Patentschutzes eine besondere Bedeutung zukommen.

Vor diesem Hintergrund freuen wir uns, Ihnen auch dieses Jahr wieder eine breite Auswahl an Entscheidungen zum deutschen Patentrecht im Folgenden kommentiert vorstellen zu dürfen.

Wir wünschen Ihnen eine angenehme Lektüre!

August 2023

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

Stralauer Platz 34
10243 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