

BGH Special II: Schwerpunkte der Rechts- sprechung des X. Zivil- senats zum Patentrecht

Klaus Grabinski

16 September 2021

GRUR Jahrestagung
in Bonn/online

Schwerpunkte der Rechtsprechung des X. Zivilsenats des BGH in 2020/21

- 1) Auslegung**
 - a) Funktions- und Zweckangaben**
 - b) Ausführungsbeispiele**
 - c) Abgrenzung zum Stand der Technik**
- 2) Beteiligung an der Patentverletzung eines Dritten**
- 3) Nächstliegender Stand der Technik und Naheliegen**
- 4) Zulässigkeit einer erstmals in der Berufungsinstanz geltend gemachten Entgeghaltung**

1) Auslegung des Patentanspruchs

a) **Auslegung von Funktions- und Zweckangaben im Patentanspruch**
(BGH, 3.11.2020 – X ZR 85/19, GRUR 2021, 462 – “Fensterflügel”)

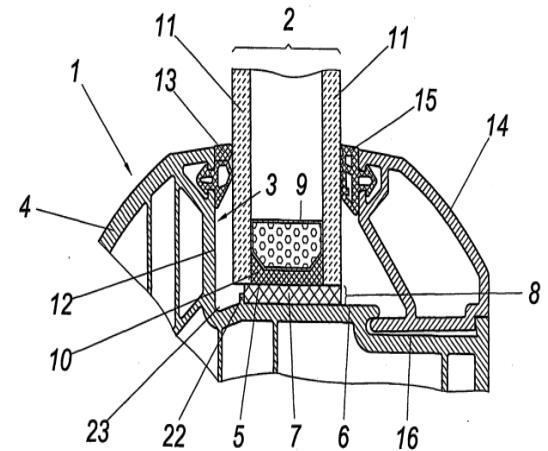
■ **Grundsatz**

- Zweck- und Funktionsangaben in einem Sachanspruch beschränken dessen Gegenstand regelmäßig nicht auf den angegebenen Zweck oder die angegebene Funktion. Solche Angaben sind aber gleichwohl nicht bedeutungslos. Sie definieren den durch das Patent geschützten Gegenstand regelmäßig dahin, neben der Erfüllung der weiteren räumlich-körperlichen Merkmale auch so ausgebildet zu sein, dass er für den im Patentanspruch angegebenen Zweck verwendet werden oder die angegebene Funktion erfüllen kann. **Er muss mithin objektiv geeignet sein, den angegebenen Zweck oder die angegebene Funktion zu erfüllen** (BGH, 24.1.2012 - X ZR 88/09, GRUR 2012, 475 Rn. 17 – Elektronenstrahltherapiesystem; 24.4.2018 – X ZR 50/16, GRUR 2018, 1128 Rn. 12 - Gurtstraffer).

■ Klagepatent

- Klagepatent betrifft einen Flügel für ein Fenster oder eine Tür.
- Es war bekannt, die Isolierverglasung über einen Falz mit dem Profilrahmen durch einen Klebestreifen entlang der Sichtfläche der Verglasung zu verbinden.
- Daran ist nachteilig, dass die Last der Isolierverglasung allein über den diese übergreifenden Falz abgetragen wird und die Gefahr eines einseitigen Absenkens der Außenscheibe besteht.
- Es war auch bekannt, den Umfangsspalt zwischen dem Verbundglas und dem Spalt mit Klebstoff auszufüllen und zur Begrenzung der Klebstoffschicht einen Profilstab vorzusehen.
- Der Profilstab steht aber im Weg, wenn bei einem Austausch der Verbundglases die Klebstoffschicht durchtrennt werden muss.

FIG.1



■ Patentanspruch

1. Flügel für ein Fenster oder eine Tür
2. mit einem Profilrahmen 1,
3. wobei der Profilrahmen einen eine Isolierverglasung 2 aufnehmenden Falz 3 bildet mit
4. einer die Isolierverglasung 2 stirnseitig umschließenden Umfangsfläche 6 und
5. einer den Rand der Isolierverglasung 2 übergreifenden Falzfläche 12;
6. und mit einer Klebstoffschicht 7 nur an der den Stirnflächen 5 der Isolierverglasung 2 gegenüberliegenden Umfangsfläche, wobei die Klebstoffschicht 7 die Isolierverglasung 2 im Falz 3 befestigt und
7. einen Umfangsspalt 8 zwischen den Stirnflächen 5 der Isolierverglasung 2 und der diesen Stirnflächen 5 gegenüberliegenden Umfangsfläche 6 des Falzes 3 **zumindest in Umfangsbereichen ausfüllt**,
10. wobei ein in Umfangsrichtung verlaufender **Begrenzungssteg 22** für die Klebstoffschicht 7 vorgesehen ist,
8. und zwar im Bereich einer der Falzfläche 12 zugekehrten Deckscheibe 11 der Isolierverglasung 2,
9. mit Abstand vor der Falzfläche 12.

FIG.1

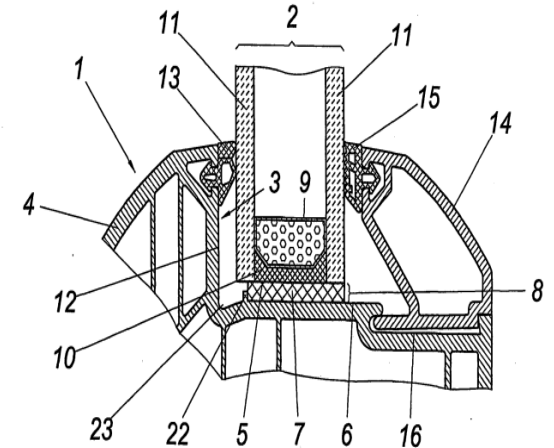
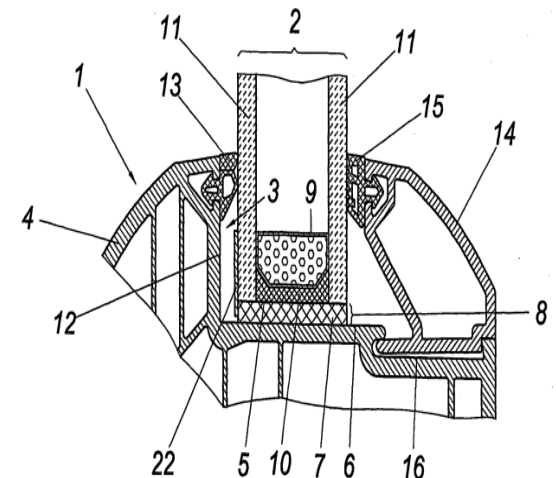


FIG.2



■ Tatbestand

- Beklagte fertigt und vertreibt Profilrahmen für Fenster.
- Ihre Abnehmer setzen die Verglasung ein und vertreiben die eingerahmten Fenster.
- In einem vorangegangenen Rechtsstreit wegen mittelbarer Verletzung des Klagepatents war der Beklagten vom Berufungsgericht rechtskräftig verboten worden,
 - Profilrahmen ohne den Hinweis zu vertreiben, dass Fensterrahmen nicht ohne Zustimmung der Klägerin vertrieben werden dürfen, „wenn die Klebstoffschicht an den Begrenzungssteg heranreicht.
- Die Beklagte gab 2010/2011 neue Verarbeitungsrichtlinien heraus, in denen sie hinsichtlich des Klagepatents - darauf hinwies,
 - dass der Klebstoffeintrag an keiner Stelle von einer Zentrierlippe (Begrenzungselement) begrenzt werden dürfe.
- Die Klägerin nimmt die Beklagte nunmehr wegen mittelbarer Verletzung des Klagepatents durch Anbieten und Liefern von Fensterprofilen in Anspruch, die dazu geeignet und bestimmt sind, für Fensterflügel verwendet zu werden, bei denen die Verklebung
 - im unteren Bereich von „Innendecke zu Innendecke“ und an anderen Seiten jedenfalls bereichsweise erfolgt.

■ Zulässigkeit der Klage

– § 145 PatG – Konzentrationsmaxime:

„Wer eine Klage wegen Patentverletzung nach § 139 PatG erhoben hat, kann wegen derselben oder einer gleichartigen Handlung aufgrund **eines anderen Patents** nur dann eine weitere Klage erheben, wenn er ohne sein Verschulden nicht in der Lage war, auch dieses Patent in dem früheren Rechtsstreit geltend zu machen.“

– Keine unmittelbare Anwendung

– Die Klage ist auf **dasselbe, kein anderes Patent** gestützt.

– Auch keine analoge Anwendung von § 145 PatG mangels Regelungslücke.

– Ratio des § 145 PatG

– Der Patentinhaber soll daran gehindert werden, die **Rechte aus ihm zustehenden weiteren Patenten** wegen derselben Handlung oder einer gleichartigen Handlung gegenüber demselben Beklagten nach seinem Belieben mit einer erneuten Klage geltend zu machen.

– Bei einer auf dasselbe Patent gestützten zweiten Klage richtet sich deren Zulässigkeit nach den Grundsätzen entgegenstehender Rechtshängigkeit nach § 261 Abs. 3 Nr. 1 ZPO oder Rechtskraft nach § 322 Abs. 1 ZPO (vgl. BGH, 21. 2. 2012 – X ZR 111/09, GRUR 2012, 485 Rn. 10 – Rohreinigungsdüse II).

■ Zulässigkeit der Klage

– Streitfall

- Die Rechtskraft des Urteil aus dem vorangegangenen Verletzungsrechtsstreit zwischen den Parteien steht der Zulässigkeit des zweiten Verletzungsklage nicht entgegen, weil diese nur gegen solche Profilrahmen der Beklagten gerichtet ist, bei denen eine Verklebung gemäß den Verarbeitungsrichtlinien der Beklagten ohne Berührung der Abdichtlippe (Begrenzungsstegs) erfolgt.

■ Begründetheit der Klage – mittelbare Verletzung?

Auslegung des Patentanspruchs

– Merkmal 10

Ein in Umfangsrichtung verlaufender Begrenzungssteg 22 ist für die Klebstoffschicht 7 vorgesehen.

- Der Begrenzungssteg dient als Barriere für den noch nicht ausgehärteten Klebstoff, damit ein **Haftverbund zwischen Verglasung und Profilrahmen mit seitlichem Abstand zur Falzfläche** entstehen kann.
- Zwar ist es bei **Funktions- und Zweckangaben in der Regel** lediglich erforderlich, dass der **geschützte Gegenstand die Eignung hat, für die Funktion oder den Zweck verwendet zu werden.**

FIG.1

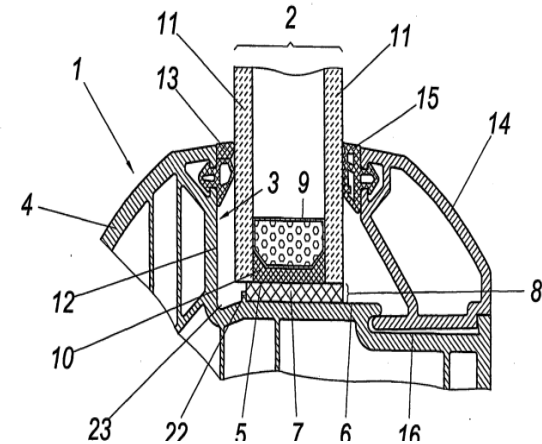
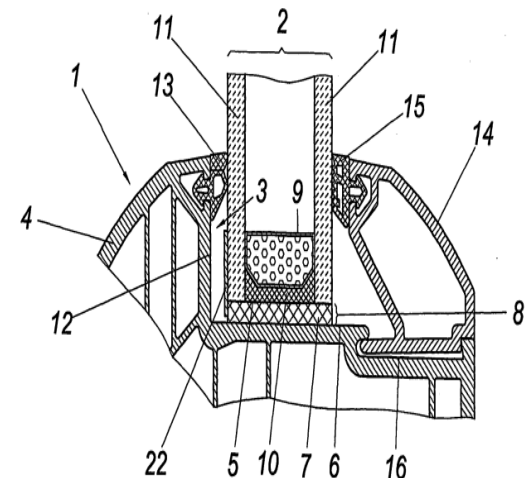


FIG.2



- Im Streitfall bezieht sich die **Funktionsangabe aber auf den Herstellungsvorgang des geschützten fertigen Erzeugnisses.**
- Deshalb ist die Lehre des Anspruchs hier so zu verstehen, **dass sich diese Funktion auch in dem fertigen Erzeugnis verwirklicht hat.**
- Da die **Klage** – anders als die vorangegangene Klage der Klägerin - aber gerade **gegen** das Anbieten und den Vertrieb von Profilrahmen zur Herstellung von **Fensterflügel** gerichtet ist, **bei denen die Klebstoffschicht nicht bis zur Abdichtlippe (bis zum Begrenzungssteg) heranreicht**, fallen diese Handlungen nicht unter den Wortlaut des Patentanspruchs und **fehlt es an einer mittelbaren Verletzung des Klagepatents.**

FIG.1

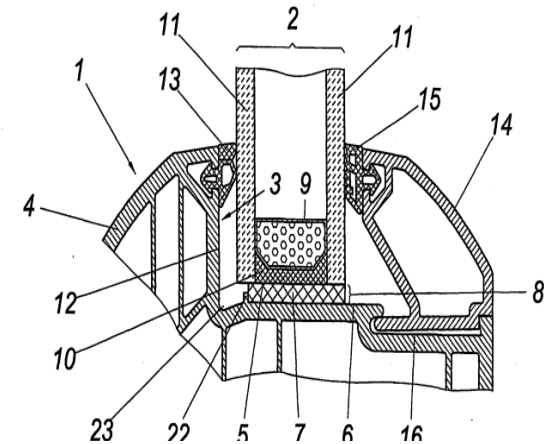
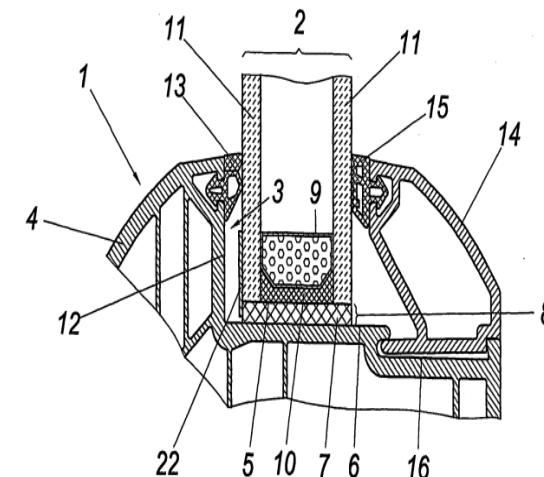


FIG.2



b) **Auslegung eines Anspruchsmerkmals unter Berücksichtigung der Ausführungsbeispiele (BGH, 2.2.2021 – X ZR 170/18 – “Anhängerkupplung”)**

■ **Grundsatz**

- Die in der Beschreibung geschilderten **Ausführungsbeispiele dienen in der Regel dazu, den Gegenstand, für den Schutz beansprucht wird, anhand seiner technischen Funktionen zu verdeutlichen**. Zwar kann sich aus dem Gesamtinhalt der Patentschrift im Einzelfall ergeben, dass einzelne oder sogar alle in der Beschreibung geschilderten Ausführungsbeispiele nicht alle im Patentanspruch vorgesehenen Merkmale verwirklichen. Sofern sich vermeintliche Widersprüche, die sich aus dem Wortlaut oder dem allgemeinen technischen Verständnis ergeben könnten, durch eine an einem sinnvollen Zusammenhang orientierte Auslegung vermeiden lassen, gebührt diesem Verständnis aber grundsätzlich der Vorrang (*BGH, 2.6.2015 - X 103/13, GRUR 2015, 972 Rn. 22 – Kreuzgestänge; BGH, 10.5.2011 – X ZR 16/09, BGHZ 189, 330 = GRUR 2011, 701 Rn. 24 - Okklusionsvorrichtung*)

- **Tatbestand**

- Das Klagepatent (EP) betrifft eine Anhängerkupplung.
- In der Beschreibung wird auf eine Anhängerkupplung Bezug genommen, bei der das Anhängerelement um eine schräg im Raum stehende Schwenkachse gegenüber dem Lagerelement verschwenkbar ist.
- Eine solche nur um eine Achse mögliche Verschwenkbarkeit setze Raumverhältnisse voraus, die nicht bei jedem Kfz gegeben seien.
- Dem Klagepatent liegt das **Problem** zugrunde, eine **Anhängerkupplung** zur Verfügung zu stellen, **die in einfacher Weise bei unterschiedlichsten Raumverhältnissen einsetzbar** ist.

■ Patentanspruch

1. Anhängerkupplung für Kraftfahrzeuge umfassend
- ...
5. Das Anhängerelement (30) ist in der Freigabestellung mittels eines Gelenks (40) gelenkig mit dem Lagerelement (20) verbunden.
 - a) **Das Gelenk ist dreiachsig schwenkbar** und
 - b) ein Kugelgelenk (40),
 - aa) welches eine von einem Element (30, 20) umfasste Gelenkkugel (54) und eine vom anderen der Elemente (20, 30) umfasste, die Gelenkkugel (54) aufnehmende Gelenkpfanne (60) aufweist.
 - bb) Das Kugelgelenk (409) nimmt in der Fixierstellung durch Anhängelasten bedingte Kräfte auf und überträgt diese auf das Lagerelement.

- **Ausführungsbeispiel**

- Das Anhängerelement (30) kann aus einer Arbeitsstellung (A) in eine Ruhestellung (B) verschwenkt werden.
- Dafür ist das Anhängerelement mit einem dreiaxsig verschwenkbaren Gelenk an dem Lagerelement (20) gelagert.
- Dieses Gelenk erlaubt es, den Kugelhals so zu verschwenken, dass sich die Kugel (34) in eine Tauchstellung absenken sowie in der Tauchstellung um eine Drehachse drehen und unter der Unterkante des Stoßfängers (18) hindurchbewegen lässt.

Fig. 2

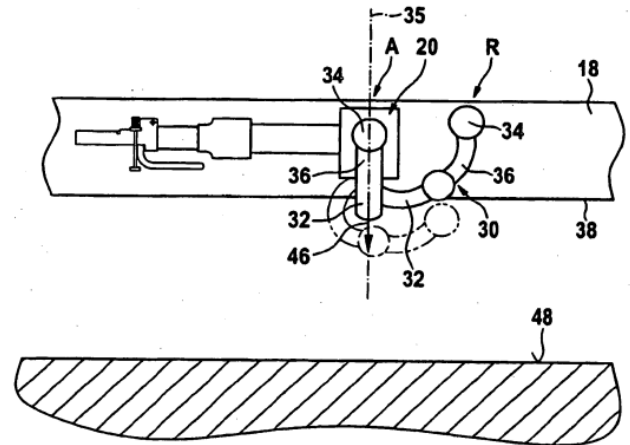
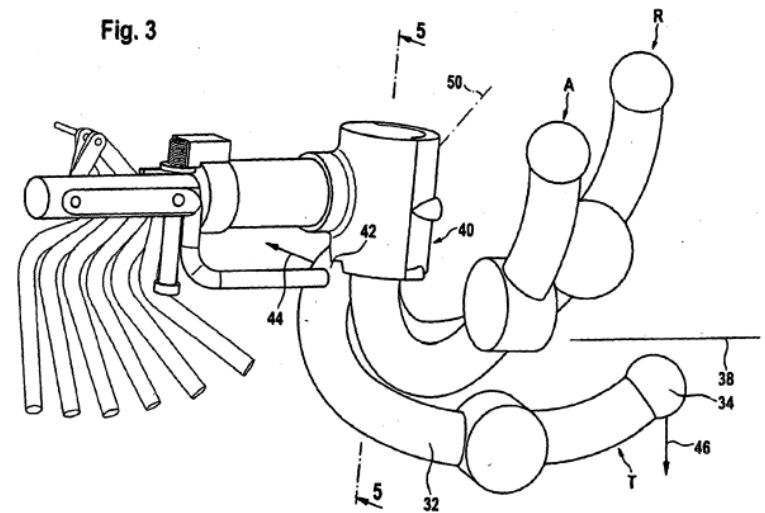


Fig. 3



- **Auslegung - Berufungsgericht**

- Anders als das Landgericht hat das Berufungsgericht Merkmal 5a dahin verstanden, dass das Anhängerelement gegenüber dem Lagerelement um drei verschiedene Drehachsen beweglich sein müsse.
- Daran fehle es bei der angegriffenen Ausführungsform, bei der das Gelenk nur zwei Freiheitsgrade aufweise.

■ Auslegung - BGH

- Demgegenüber ist es nach der Auslegung des BGH für eine Verschwenkbarkeit um drei Raumachsen im Sinne von Merkmal 5 a unerheblich, ob die einzelnen Schwenkbewegungen gleichzeitig oder nur hintereinander möglich sind.
- Zur Begründung hebt der BGH auf das in den Figuren 2 und 3 gezeigte Ausführungsbeispiel ab.
- Bei diesem wird die Ausgestaltung mit drei Freiheitsgraden nur als bevorzugte Ausführungsform beschrieben.
- Insoweit genügt eine Verschwenkbarkeit um zwei Achsen, weil sich die Ausrichtung jeder Schwenkachse bei einer Verschwenkung um eine andere Achse verändert.

Fig. 2

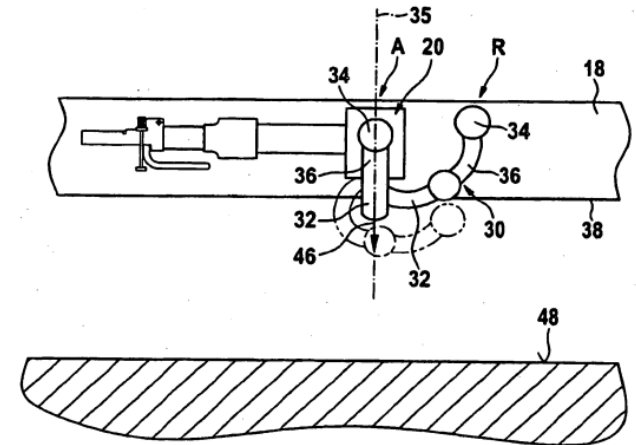
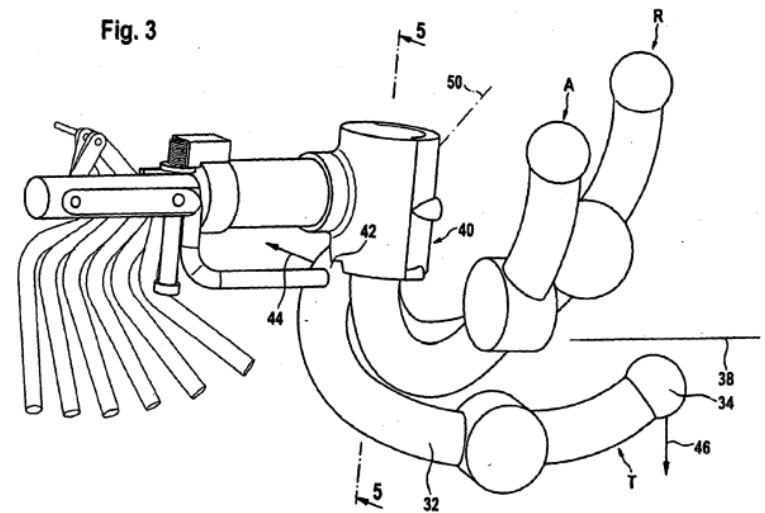


Fig. 3



■ Auslegung - BGH

- Dafür spricht zudem die in der Beschreibung verwendete Formulierung, dass ein dreiaxsiges Gelenk „im Raum“ um drei orthogonale Achsen verschwenkbar sein muss.
- Das steht in Einklang mit der Rechtsprechung des BGH, wonach in der Beschreibung geschilderte Ausführungsbeispiele zur Ausfüllung der im Patentanspruch verwendeten Begriffe herangezogen werden können (BGH – Kreuzgestänge).
- Im Ergebnis hat der BGH daher eine Verletzung bejaht und das erstinstanzliche Urteil wieder hergestellt.

Fig. 2

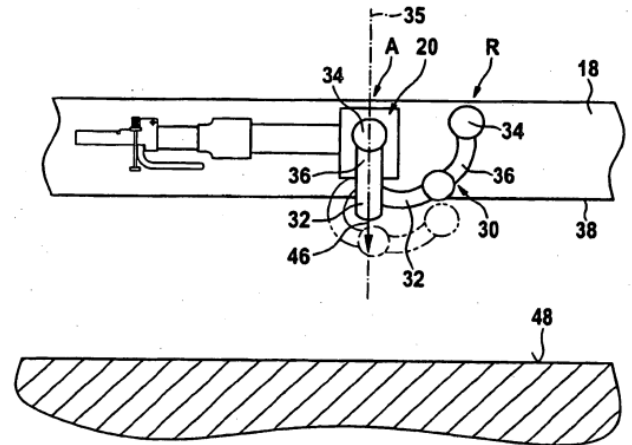
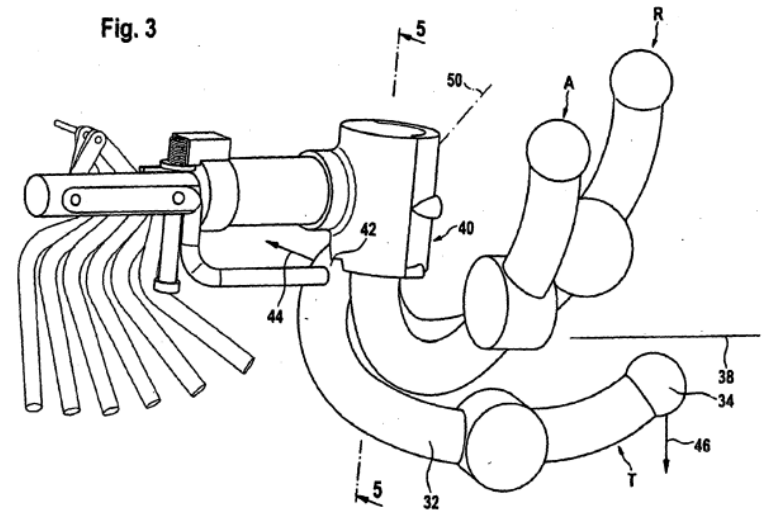


Fig. 3



c) Auslegung des Patentanspruchs und Abgrenzung zum Stand der Technik (BGH, 2.3.2021 – X ZR 17/19, GRUR 2021, 945 – „Schnellwechseldorn“)

■ **Grundsatz**

- Wird in der Beschreibung eines Patents ein bekannter Stand der Technik mit dem Oberbegriff eines Patentanspruchs gleichgesetzt, ist den Merkmalen des kennzeichnenden Teils im Zweifel kein Verständnis beizumessen, demzufolge diese sich in demjenigen Stand der Technik wiederfinden, von dem sie sich gerade unterscheiden sollen (*BGH*, 27.11.2018 – X ZR 16/17, GRUR 2019, Rn. 19 – Scheinwerferbelüftungssystem).

■ **Tatbestand**

- Das Streitpatent betrifft einen Schnellwechsellager, der geeignet ist, einen Bohrer und koaxial dazu eine Lochsäge zu halten und eine Befestigung an einer Bohrmaschine zu ermöglichen.
- Dem Streitpatent liegt das Problem zugrunde, einen konstruktiv und funktional vereinfachten Dorn zur Verfügung zu stellen.

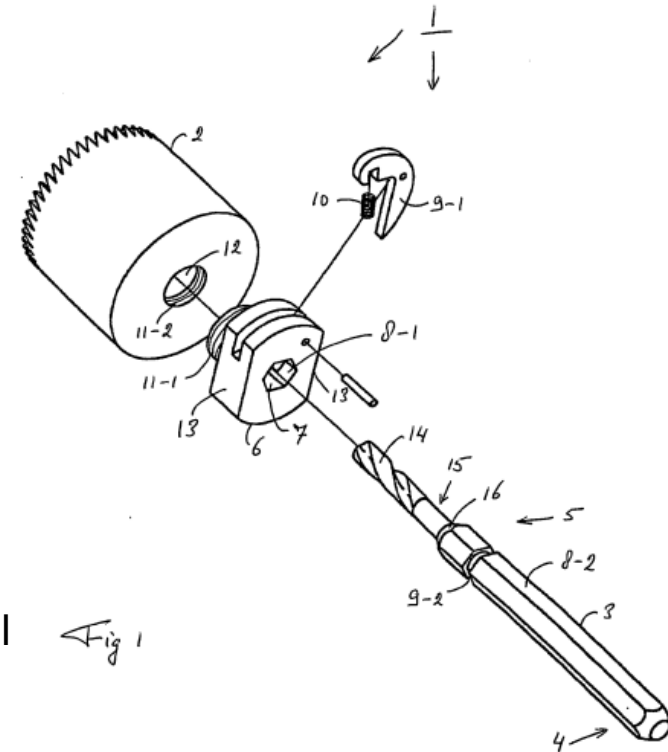
- **Patentanspruch**

- Nach dem Patentanspruch sollte der Schnellwechseldorn für ein Werkzeug u.a. umfassen:

- 1) Einen Längskörper (3) und
- 2) Mittel (6) zum Befestigen des Werkzeugs (2),
 - a) die von dem Längskörper (3) verschiebbar lösbar sind...
 - b) ...

- **Auslegung**

- Es reicht nicht aus, wenn die Befestigungsmittel zu Wartungs- oder Reparaturzwecken am Längskörper gelöst werden können.
- Die Mittel dienen der Befestigung des Werkzeugs. Deshalb muss dies zum Einsatz kommen, wenn das Werkzeug zur Benutzung befestigt wird.
- In der **Beschreibung** wird eine im StdT bekannte Ausführung als komplex bezeichnet und als Mittel der Verbesserung u.a. die Lösbarkeit der Befestigungsmittel hervorgehoben.
- Hieraus ist zu folgern, dass eine Lösbarkeit nur zu Wartungs- und Reparaturzwecken nicht ausreicht.



2) Beteiligung an der Patentverletzung eines Dritten

Patentverletzung durch Belieferung eines im Ausland ansässigen Abnehmers - BGH, 8.6.2021 – X ZR 47/19 – “Ultraschallwandler”

■ Grundsätze

- Die **Verantwortlichkeit für eine Patentverletzung** setzt nicht voraus, dass der in Anspruch genommene in seiner Person **eine der in § 9 S. 2 PatG bezeichneten Handlungen** vornimmt (BGH, 21.2.1989 – X ZR 53/87, BGHZ 107, 45, 53 = GRUR 1990, 997 – Ethofumesat).
- Schuldner der Ansprüche auf Unterlassung, Vernichtung, Auskunft und Schadensersatz kann vielmehr auch sein, wer lediglich **eine Ursache für die Schutzrechtsverletzung setzt**, indem er **eine von ihm ermöglichte oder geförderte Schutzrechtsverletzung durch einen Dritten nicht unterbindet, obwohl sie von ihm zu erwarten gewesen wäre** (BGH, 18.5.1999 – X ZR 156/97, BGHZ 142, 7, 12 f. = GRUR 1999, 977 – Räumschild).
- Beruht der Mitverursachungsbeitrag nicht auf Vorsatz, setzt dessen Zurechnung i.d.R. die **Verletzung einer Rechtspflicht durch den Handelnden voraus, die auch dem Schutz des verletzten absoluten Rechts dient** (BGH, 17.9.2009 – Xa ZR 2/08, BGHZ 182, 245 Rn. 36 = GRUR 2009, 1142 – MP3-Player-Import).

■ Grundsätze

- Ein **Spediteur** ist nicht generell verpflichtet, die von ihm transportierte Ware im Hinblick auf Schutzrechtsverletzungen hin zu untersuchen (BGH, 15.1.1957 – I ZR 56/55, GRUR 1957, 352, 354 – Taeschner (Pertussin II)).
- **Eine solche Pflicht zur Einholung von Erkundigungen** und gegebenenfalls **zur eigenen Prüfung der Ware** kann jedoch entstehen, wenn dem Spediteur **konkrete Anhaltspunkte für eine Schutzrechtsverletzung** vorliegen (BGH, 17.9.2009 – Xa ZR 2/08, BGHZ 182, 245 Rn. 45 = GRUR 2009, 1142 – MP3-Player-Import).
- Aus der Mitteilung des Verdachts einer Patentverletzung kann sich für den Spediteur die Pflicht
 - zur Klärung der Sach- und Rechtslage und
 - zur Zustimmung zur Vernichtung der patentverletzenden Gegenstände seines Auftraggebers ergeben (BGH, Rn. 48 f. – MP3-Player-Import).

■ Grundsätze

- Ein im Ausland ansässiger Lieferant eines im Inland patentgeschützten Erzeugnisses, der einen ebenfalls im Ausland ansässigen Abnehmer beliefert, ist zwar nicht ohne weiteres verpflichtet, die weitere Verwendung der gelieferten Ware durch den Abnehmer zu überprüfen oder zu überwachen.
- Eine solche Überprüfungs- oder Überwachungspflicht kann jedoch entstehen, wenn es für den Lieferanten **konkrete Anhaltspunkte** gibt, **die eine Weiterlieferung ins Inland als naheliegend erscheinen lassen** (BGH, Urteil vom 16. Mai 2017 – X ZR 120/15, BGHZ 215, 89 Rn. 62 = GRUR 2017, 785 - Abdichtsystem).
- Solche **konkrete Anhaltspunkte** können sich etwa daraus ergeben, dass
 - der Lieferant von einer tatsächlich erfolgten oder konkret bevorstehenden Weiterlieferung ins Inland **Kenntnis erlangt** hat oder
 - die **abgenommene Menge so groß** ist, dass sie schwerlich nur auf schutzrechtsfreien Märkten vertrieben werden kann oder
 - das **Abnahmeverhalten auffällig** mit einer wahrnehmbaren und potentiell schutzrechtsverletzenden Tätigkeit des Abnehmers auf dem inländischen Markt korreliert.

■ **Tatbestand**

- Das Klagepatent betrifft Ultraschallwandler, die als Teil von Einparkhilfesystemen für Kfz eingesetzt werden können.
- Die Beklagte ist ein in Taiwan ansässiges Unternehmen, das dort und in China Ultraschallwandler herstellt und Automobilhersteller damit beliefert, u.a. auch Renault/Dacia, die Produktionsstätten auch in Marokko haben.
- Die Klägerin bat die Beklagte schriftlich, darzulegen, aus welchen Gründen sie berechtigt sei, das Klagepatent durch Lieferung von Ultraschallwandler an Renault, die in Fahrzeuge eines bestimmten Fahrzeugtyps eingesetzt würden, korreliert.

■ Anhaltspunkte für eine Weiterlieferung ins Inland

- Im Streitfall ergaben sich Anhaltspunkte für die Beklagte hinsichtlich einer Weiterlieferung ins Inland
 - aus dem **Schreiben der Beklagten an die Klägerin** ergeben, dass die Wandler für Dacia Lodgy-Fahrzeuge in Deutschland eingesetzt werden und
 - dem Umstand, dass es aufgrund der **geographischen Lage** nahe lag, dass Renault/Dacia von **Produktionsstätten in Marokko** aus Fahrzeuge mit den Wandlern in die EU liefert.
- Ob es sich bei dem Schreiben um eine **Berechtigungsanfrage** oder um eine **Abmahnung** handelte, ist hingegen insoweit ohne Bedeutung.

■ Anhaltspunkte hinsichtlich anderer Abnehmer?

- **Ansprüche** auf Unterlassung, Auskunftserteilung und Schadensersatz **in Bezug auf andere Abnehmer** bestehen nur insoweit, als in Bezug auf diese **dieselben charakteristischen Umstände** vorliegen, **die die Rechtswidrigkeit der Lieferung an den einen Abnehmer** (im Streitfall Renault/Dacia) begründen.
- Es muss im Klageantrag oder in der Klagebegründung sowie in einem der Klage stattgebenden **Urteil** oder **dessen Gründen** umschrieben werden, welche charakteristischen Elemente des Sachverhalts die Überprüfungspflicht begründen (BGH, Abs. 48 - Ultraschallwandler).
- Dies ist im Ansatz vergleichbar der **Bestimmung des Streitgegenstandes einer Patentverletzungsklage**, dessen charakteristischer Kern sich in der Regel durch die üblicherweise als angegriffene Ausführungsform bezeichnete Ausgestaltung eines bestimmten Produkts im Hinblick auf die Merkmale des geltend gemachten Anspruchs bestimmt (BGH, Abs. 44 f. – Ultraschallwandler unter Verweis auf BGH, 21.2.2012 – X ZR 111/09, GRUR 2012, 485 Rn. 19 – Rohrreinigungsdüse II).

3) Nächstliegender Stand der Technik und Naheliegen

Bildliche Darstellung als Ausgangspunkt für technische Überlegungen – BGH, 20.4.2021 – X ZR 40/19, GRUR 2021, 1049 – “Zahnimplantat“

■ Grundsätze

- Ob sich dem Fachmann ein bestimmter Stand der Technik als möglicher Ausgangspunkt seiner Bemühungen anbot, hängt nach der Rechtsprechung des BGH nicht davon ab, ob es sich hierbei um den nächstliegenden Stand der Technik handelt.
- Die Einordnung eines bestimmten Ausgangspunkts als – aus Ex-post-Sicht – nächstkommender Stand der Technik ist weder ausreichend noch erforderlich (BGH, 31.1.2017 – X ZR 119/14, GRUR 2017, 498 Rn. 28 – Gestricktes Schuhoberteil).
- Die Wahl des Ausgangspunkts bedarf daher der Rechtfertigung, die in der Regel in dem Bemühen des Fachmanns liegt, für einen bestimmten Zweck eine bessere oder andere Lösung zu finden, als sie der Stand der Technik zur Verfügung stellt ((BGH, GRUR 2009, 1039 Rn. 20 – Fischbissanzeiger; BGH, GRUR 2017, 148 Rn. 42 f. – Opto-Bauelement).

■ **Streitpatent**

- Das Streitpatent betrifft ein Schraubimplantat zur Befestigung von Zahnersatz am Kiefer.
- Nach der Beschreibung sind bekannte Schraubimplantate so gestaltet, dass beim Einsetzen in eine vorgefertigte Aufnahmebohrung im Kiefer Verquetschungen auftreten können und die Implantate vielfach nur unzureichenden Halt bieten.

■ **Aufgabe**

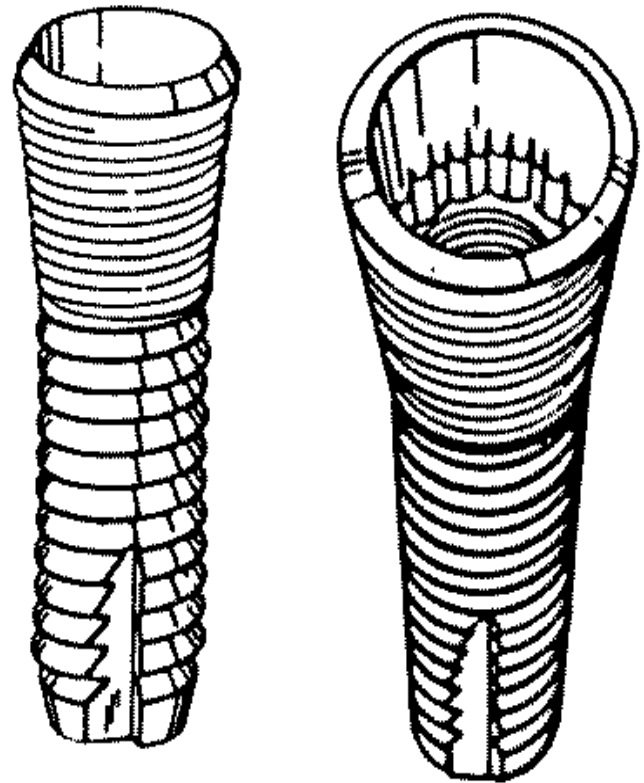
- Ein Schraubimplantat soll zu Verfügung gestellt werden, das sich leicht in den Kiefer einsetzen lässt und dort rasch und fest einheilt.

■ Anspruch

1. Schraubimplantat zur Befestigung von Zahnersatz am Kiefer mit einem zumindest teilweise in den Kiefer eindrehbaren Implantatkörper.
2. Die Außenfläche des Implantatkörpers weist drei Abschnitte auf, und zwar
 - 2.1 einen **unteren Teil**, der mindestens teilweise **mit einem Außengewinde zur Bildung eines Gewindeabschnitts (82) versehen** ist,
 - 2.2 einen **oberen Teil**, der durch **einen gewindefreien Kopfabschnitt (84) gebildet** wird,
 - 2.3 einen zwischen Kopfabschnitt (84) und Gewindeabschnitt (82) angeordneten **Mittelabschnitt (83)** mit
 - 2.3.1 **einem Gewinde geringerer Tiefe**
 - 2.3.2 und **zylindrischem Kern**.
3. **Im Inneren des Implantatkörpers ist ein Werkzeugaufnahmemittel (86) zum Einschrauben des Implantats** angeordnet, das sich
 - 3.1 **durch den Kopfabschnitt (84)** und
 - 3.2 **mindestens über den größten Teil des Mittelabschnitts (83)** mit dem Gewinde geringerer Tiefe **erstreckt**.

■ Naheliegen – Ausgangspunkt

- Im Streitfall machte die Klägerin u.a. geltend, die Lehre aus Anspruch 1 sei durch die französische Designanmeldung NK11 nahegelegt.
- Die NK11 betrifft eine **Befestigung für die Zahnheilbehandlung** und enthält die nebenstehenden Abbildungen.
- Kommt die NK11 als Ausgangspunkt für Überlegungen des Fachmanns zur Lösung des Problems in Betracht?



■ Naheliegen – Ausgangspunkt

Diskussion zwischen den Parteien, welche Entgegenhaltung der nächstkommende Stand der Technik ist.

- Die Einordnung einer Entgegenhaltung als – aus ex-post-Sicht – **nächstkommender Stand der Technik** für die Bejahung der Frage, ob die Entgegenhaltung einen geeigneten **Ausgangspunkt** für fachliche Bemühungen bildet, weder ausreichend noch erforderlich (siehe Grundsätze).

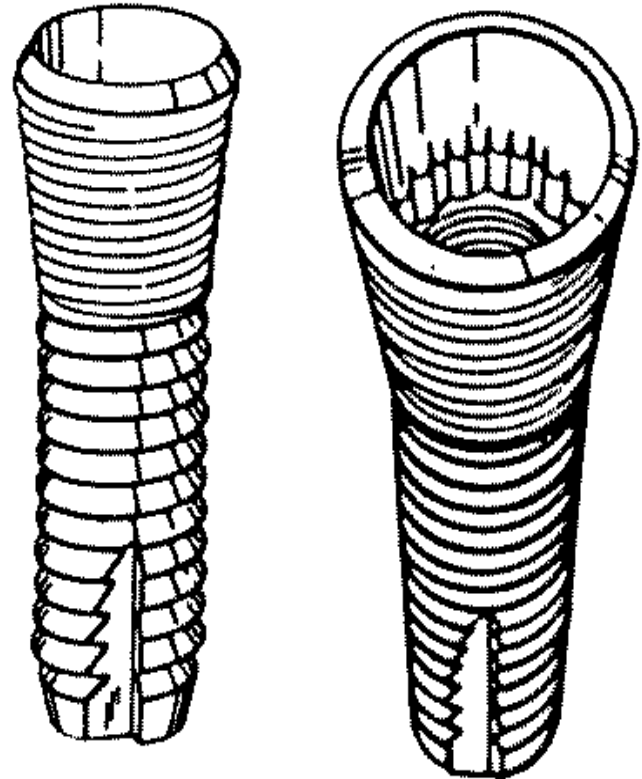
■ Naheliegen – Ausgangspunkt

Kam die französische Designanmeldung NK11 als Ausgangspunkt für Überlegungen in Betracht, wie ein Schraubimplantats leichter in den Kiefer eingesetzt werden und dort rasch und fest einheilen kann?

- **Technische Merkmale** können **allein durch die in einer Patentanmeldung enthaltenen Zeichnungen offenbart** sein (etwa: BGH, 24.1.2012 – X ZR 88/09, GRUR 2012, 475 Rn. 32 Elektronenstrahltherapiesystem).
- Ein vergleichbarer Offenbarungsgehalt kann im Einzelfall auch **aus Zeichnungen oder bildlichen Darstellungen** in den veröffentlichten Unterlagen **eines eingetragenen Designs** ergeben (BGH, Abs. 36 – Zahnimplantat).
- Im Einzelfall kann **Anlass bestehen**, als Ausgangspunkt für technische Überlegungen nicht nur auf am Markt erhältliche Erzeugnisse zurückzugreifen, sondern auch auf Abbildungen solcher Erzeugnisse in den Unterlagen eines eingetragenen Designs (BGH, Abs. 38 - Zahnimplantat).
- Das gilt insbesondere in Bezug auf **technische Merkmale, die schon durch bloße Inaugenscheinnahme wahrnehmbar sind**.

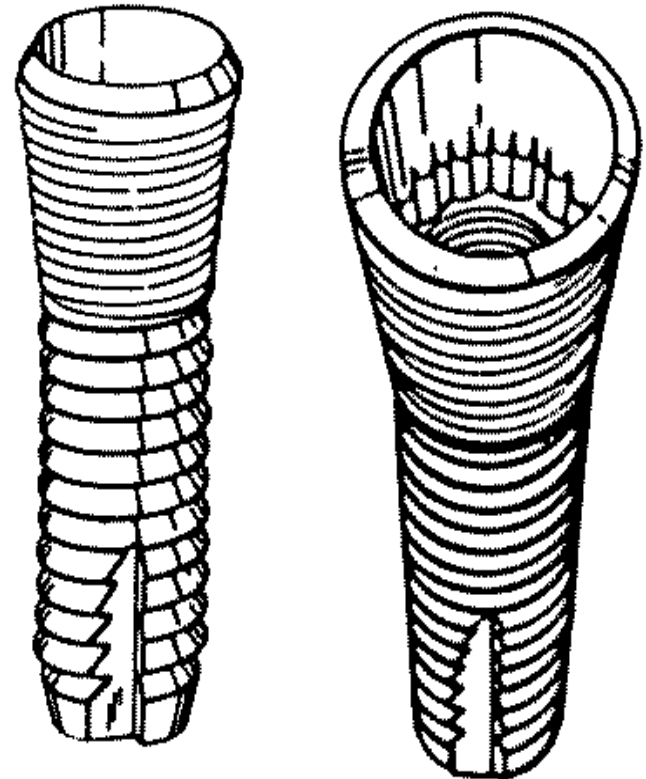
■ Offenbarungsgehalt der NK11

- Aus der NK11 ergeben sich ohne weiteres **Erkenntnisse über die Form der einzelnen Bestandteile des Implantats.**
- Damit sind die Merkmale 1 bis 2.1 sowie 2.3 und 2.3.1 offenbart.
- Offenbart ist auch Merkmal 2.2, da deutlich erkennbar ist, dass der nach innen abgechrägte Bereich an der Oberseite nicht nur eine Kante ist, die durch das Auslaufen des Gewindes entsteht.
- Nicht offenbart sind aber die Merkmale 3 (Werkzeugaufnahme im Inneren des Implantatkörpers mindestens über den größten Teil des Mittelabschnitts) und 2.3.2 (Mittelabschnitt mit zylindrischem Kern).
- NK11 nimmt den Gegenstand von Patentanspruch 1 also nicht vorweg.



■ Naheliegen?

- Ausgehend von NK11V war es auch nicht naheliegend, den konusförmigen durch einen zylindrischen Gewinderbereich zu ersetzen und diesen mit einer geringeren Gewindetiefe auszugestalten als den ebenfalls zylindrischen unteren Gewindebereich.



Zulässigkeit einer erstmals in der Berufungsinstanz geltend gemachten Entgegenhaltung – BGH, 15.12.2020 – X ZR 180/18, GRUR 2021, 701 – “Scheibenbremse“

■ § 531 Abs. 1 Nr. 3 ZPO:

„Neue Angriffsmittel sind nur zuzulassen, wenn sie

1.,
2.,
3. im ersten Rechtszug nicht geltend gemacht worden sind, ohne dass dies auf einer Nachlässigkeit der Partei beruht.

■ Grundsatz

- Eine Entgegenhaltung, auf die der Kläger erst in zweiter Instanz aufmerksam geworden ist, darf gem. § 117 S. 1 PatG und § 531 Abs. 1 Nr. 3 ZPO nur dann berücksichtigt werden, wenn der Kläger darlegt und erforderlichenfalls glaubhaft macht, warum eine Recherche, die das Dokument zutage gefördert hätte, in erster Instanz (noch) nicht veranlasst war. Hierzu muss der Kläger konkret dartun, wie er das Suchprofil seiner erstinstanzlichen Recherche angelegt und warum er ein solches Profil gewählt hat und nicht dasjenige, das zur Ermittlung des in zweiter Instanz neu angeführten Stands der Technik geführt hat (BGHZ 198, 187 = GRUR 2013, 1272 Rn. 30 f. – Tretkurbeleinheit).

■ **Tatbestand**

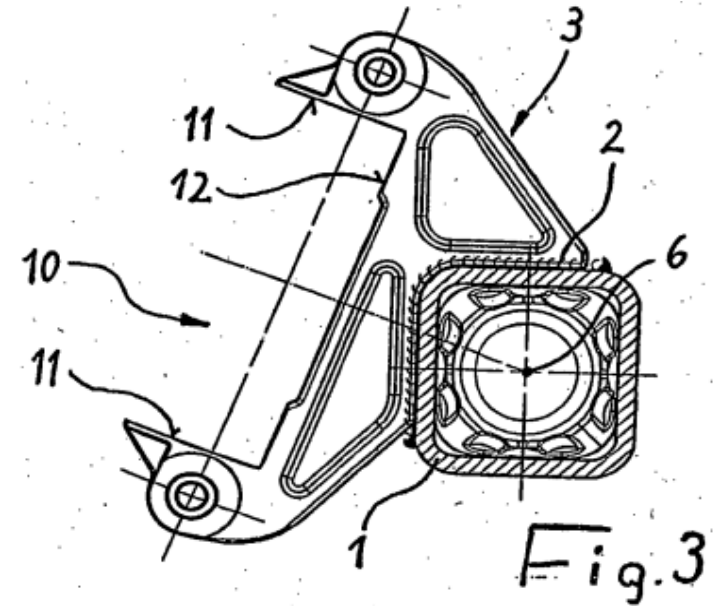
- Die Beklagte ist Inhaberin eines europäischen Patents.
- Das Streitpatent betrifft eine Scheibenbremse.
- Die Klägerin hat Nichtigkeitsklage erhoben.
- Die Beklagte hat das Streitpatent in 3 geänderten Fassungen verteidigt.
- Das Patentgericht ist in seinem vorläufigen Hinweis nach § 83 Abs. PatG zu der Einschätzung gekommen, dass der Gegenstand des Streitpatents in der mit dem Hauptantrag und den Hilfsanträgen verteidigten Fassungen neu und nicht nahegelegt war.
- Das Patentgericht hat das Streitpatent im nicht mehr verteidigten Umfang für nichtig erklärt und im Übrigen abgewiesen.
- Hiergegen richtet sich die Berufung der Klägerin.

■ **Stand der Technik**

- Im Stand der Technik waren nach der Beschreibung des Streitpatents Scheibenbremsen bekannt, bei denen der Bremsträger nur den inneren Bremsbelag hält, während der äußere Bremsbelag vom Bremssattel gebildet wird.
- Der Bremssattel ist als Schiebesattel mit Schiebeführungs-elementen ausgebildet, die sich an entsprechenden Elementen des Bremsträgers abstützen.
- Der Bremsträger weist hierfür Stützelemente auf, die sich nach außen über die Bremsscheibe hinaus erstrecken.
- Das Streitpatent kritisiert hieran, dass die Stützarme das Gewicht des Bremsträgers erhöhen.

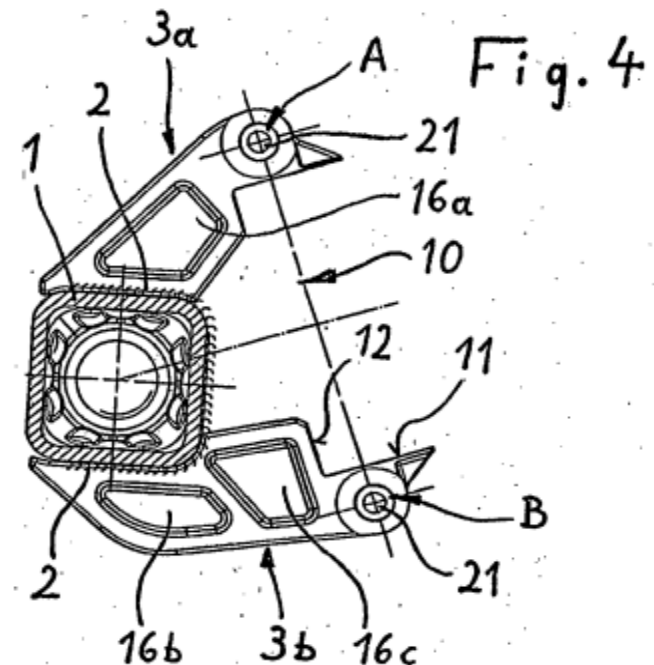
■ Anspruch

- Die anspruchsgemäße Scheibenbremse weist einen gegenüber einem Achskörper 1 fest angeordneten Belagschacht 10 mit Führungsflächen 11, 12 zur radialen und tangentialen Führung des Bremspads auf.
- Gegenüber dem Stand der Technik ist der **Bremsträger** zudem nach Merkmal 2 als **eine ebene flache Stahlplatte** ausgebildet.



■ Erfinderische Tätigkeit

- Keine der in der 1. Instanz geltend gemachten Entgegenhaltungen offenbart eine solche „ebene“ Ausgestaltung des Bremsträgers der Scheibenbremse.



■ **Auch keine Zulässigkeit nach § 531 Abs. 2, S. 1 Nr. 3 ZPO.**

- Eine Berücksichtigung kommt insoweit nur dann in Betracht, wenn der Kläger darlegt und ggfls. glaubhaft macht, warum eine Recherche, die das Dokument zutrage gefördert hätte, in erster Instanz (noch) nicht verlasst war.
- Hierzu hätte der Kläger dartun müssen, wie er das Suchprofil seiner erstinstanzlichen Recherche angelegt und warum er ein solches Profil gewählt hat und nicht dasjenige, das zur Ermittlung der neuen Entgegnung geführt hat.



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.