

**Einheitliche Patentauslegung
und Trennungsprinzip
in der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs**

vorgetragen
bei der GRUR Berlin
am 4. März 2013

von

Dr. Klaus Grabinski
Richter am Bundesgerichtshof

I. Gefahr einer uneinheitlichen Auslegung im Verletzungs- und Nichtigkeitsverfahren? Das Angora-Katzen-Argument



II. Grundsatz der einheitlichen Auslegung des Patentanspruchs im Verletzungs- und Nichtigkeitsverfahren

- **BGH 24.9.2003 – X ZR 7/00, BGHZ 156, 179 – blasenfreie Gummibahn I**
 - **Für die Feststellung des Gegenstands eines Patentanspruchs gelten im Patentnichtigkeitsverfahren die gleichen Grundsätze wie bei der Feststellung des Sinngehalts und bei der Auslegung des Patents im Verletzungstreit.**
- **BGH 22.12.2009 – X ZR 56/08 Tz. 20, GRUR 2010, 214 – Kettenanordnung II**
 - **In beiden Fällen ist maßgeblich, wie der Patentanspruch nach objektiven Kriterien aus fachlicher Sicht zu bewerten ist.**

III. Anstreben einer einheitlichen Auslegung durch die Instanzgerichte

- 1. Grundsatz: Keine gegenseitige Bindungswirkung von Entscheidungen der Verletzungs- oder Nichtigkeitsgerichte**
 - **BGH 29.6.2010 – X ZR 193/03, Tz. 15, BGHZ 186, 90 – Crimpwerkzeug III**
 - **Die Verletzungs- und Nichtigkeitsgerichte sind nicht an die Entscheidungen des jeweils anderen Gerichtes gebunden.**
 - **Vielmehr hat jedes mit der Patentauslegung befasste Gericht die Bestimmung des Sinngehalts eines Patentanspruchs, bei der es sich um eine Rechtsfrage handelt, eigenverantwortlich vorzunehmen.**

2. Ausnahme: Einspruchs- oder Nichtigkeits-entscheidungen, mit denen das Patent teilweise für nichtig erklärt oder teilweise widerrufen wird

- **BGH 12.5.1998 - X ZR 115/96, GRUR 1999, 145, 146 – Stoßwellen-Lithotripter**
 - Wird das Klagepatent teilweise für nichtig erklärt, treten die die teilweise Nichtigklärung betreffenden Entscheidungsgründe des Urteils an die Stelle der Beschreibung bzw. ergänzen diese.
- **BGH 17.4.2007 – X ZR 72/05, GRUR 2007, 778 - Ziehmaschinenzugeinheit**
 - Schränken jedoch die die Teilnichtigkeit betreffenden Entscheidungsgründe des Urteils den Sinngehalt des Patentanspruchs unter seinen Wortlaut ein, erlaubt dies keine einschränkende Auslegung des Patentanspruchs.

3. Es gilt aber: Verpflichtung zur gegenseitigen Beachtung von Entscheidungen der Verletzungs- und Nichtigkeitsgerichte

- **BGH 15.4.2010 – Xa ZB 10/09, Tz. 14, GRUR 2010, 950 – Walzenformgebungsmaschine**
 - **Die deutschen Gerichte haben Entscheidungen, die durch die Instanzen des EPA oder durch Gerichte anderer Vertragsstaaten des EPÜ ergangen sind, und eine im Wesentlichen gleiche Fragestellung betreffen, zu beachten und sich gegebenenfalls mit den Gründen auseinanderzusetzen, die bei der vorangegangenen Entscheidung zu einem abweichenden Ergebnis geführt haben. Dies gilt auch, soweit es um Rechtsfragen geht, beispielsweise um die Frage, ob der Stand der Technik den Gegenstand eines Schutzrechts nahegelegt hat.**
 - **Das gilt m.E. auch zwischen Verletzungs- und Nichtigkeitsgerichten**

IV. Gewährleistung einer einheitlichen Anspruchsinterpretation durch den Bundesgerichtshof

1. Prozessrechtliche Ausgangslage

- **BGH ist das letztinstanzliche Gericht für alle Patentstreitigkeiten**
- **In Verletzungssachen ist der BGH das Revisionsgericht.**
 - Revisionszulassung erforderlich.
 - Zulassung kann durch das Berufungsgericht (BG) erfolgen, an die der BGH gebunden ist, § 543 ZPO.
 - Zulassung kann durch den BGH erfolgen, wenn das BG nicht zulässt und Nichtzulassungsbeschwerde (NZB) eingelegt worden ist, §§ 543 f. ZPO.
 - In jedem Fall muss ein Revisionszulassungsgrund gegeben sein, § 543 Abs. 2 S. 1 ZPO.
 - **Revisionszulassungsgründe** sind: - grundsätzliche Bedeutung der Rechtssache, - Fortbildung des Rechts oder Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung – Verstoß gegen ein Verfahrensgrundrecht (insbesondere den Anspruch auf rechtliches Gehör, Art. 103 Abs. 1 GG) – absoluter Revisionsgrund (§547 ZPO) - Willkür
- **In Nichtigkeitssachen ist der BGH das Berufungsgericht.**

2. Aussetzung des NZB-Verfahrens, § 148 ZPO

➤ Beispielsfall

- Im Verletzungsverfahren hat das BG aufgrund einer „weiten Auslegung“ des Patentanspruchs die Klage zuerkannt.
- Im Nichtigkeitsverfahren hat das BPatG noch nicht entschieden oder es ist eine Berufung gegen das Urteil des BPatG beim BGH anhängig.
- Im Verletzungsverfahren hat das BG die Revision nicht zugelassen und die Beklagte NZB eingelegt.
- Die NZB wird damit begründet, dass bei Zugrundelegung der „weiten Auslegung“ des Patentanspruchs durch das BG der Nichtigkeitsgrund der fehlenden Patentfähigkeit oder der unzulässigen Erweiterung gegeben sei.

- **BGH, 6.4.2004 – X ZR 272/02, BGHZ 158, 372 – Druckmaschinen-Temperierungssystem**
 - **Ist ein Patentnichtigkeitsverfahren anhängig, kann im Patentverletzungsverfahren die Entscheidung über die NZB bis zur Entscheidung in dem Nichtigkeitsverfahren ausgesetzt werden (LS).**
 - **Ratio: Vermeidung widerstreitender Entscheidungen**
 - **Verfahrensverzögerungen** sind jedenfalls dann hinzunehmen, wenn die **Nichtigkeitsklage** hinsichtlich der Auslegung des Patentanspruchs durch das BG **erfolgversprechend** ist.
 - Wird später das Streitpatent ganz oder teilweise für nichtig erklärt, ist die Revision zuzulassen, wenn diese Entscheidung Auswirkungen auf diejenige im Verletzungsstreit haben kann.

- **BGH, 28.9.2011 – X ZR 68/10, GRUR 2012, 93 – Klimaschrank**
- **Im Verfahren über eine NZB ist im Rahmen der nach § 148 ZPO zu treffenden Ermessensentscheidung, ob ein Patentverletzungsrechtsstreit im Hinblick auf eine anhängige Patentnichtigkeitsklage ausgesetzt werden soll, ist nicht nur das Interesse an widerspruchsfreien Entscheidungen zu berücksichtigen, sondern auch das Interesse des Verletzungsklägers an einem zeitnahen Abschluss des Verletzungsverfahrens.**
 - **Dem Interesse des Verletzungsklägers kommt umso stärkeres Gewicht zu, je später die Nichtigkeitsklage erhoben worden ist (LS).**
 - **Im entschiedenen Fall wurde erst knapp 8 Monate nach Verkündung des Urteils des OLG Nichtigkeitsklage erhoben.**
 - **In einem solchen Fall ist es für den Verletzungsbeklagten ausreichend und zumutbar, die Verurteilung im Verletzungsrechtsstreit mit einer **Restitutionsklage** anzugreifen, wenn das Patent nachträglich (ganz oder teilweise) für nichtig erklärt wird.**

➤ **BGH, 17.7.2012 – X ZR 77/11, GRUR 2012,
1072 – Verdichtungsvorrichtung**

**Nach rechtskräftigem Abschluss eines Nichtig-
keitsverfahrens**

**kommt regelmäßig eine (erneute) Aussetzung
des an sich entscheidungsreifen Verfahrens
über die NZB**

**wegen einer nach Abschluss des ersten
Nichtigkeitsverfahrens erhobenen zweiten
Nichtigkeitsklage**

nur dann in Betracht,

**wenn die Erfolgsaussicht der neuen
Nichtigkeitsklage offensichtlich ist.**

3. **Entscheidung über die NZB nach Beschränkung des Patentanspruchs im Nichtigkeitsverfahren**

➤ **Tatbestand**

- Im Verletzungsverfahren verurteilt das BG antragsgemäß. Die Revision wird nicht zugelassen. Die Beklagte legt NZB ein. Der BGH setzt das NZB-Verfahren aus entsprechend „Druckmaschinen-Temperierungssystem“.
- Im Nichtigkeitsverfahren wird der Patentanspruch rechtskräftig dadurch teilweise für nichtig erklärt, dass beschränkende Merkmale aufgenommen werden.

➤ **Grundsatz**

- **Das Revisionsgericht hat das Klagepatent in der Fassung zugrunde zu legen, die es zum Zeitpunkt der Entscheidung über die NZB hat** (vgl. BGH, a.a.O., 374 – Druckmaschinen-Temperierungssystem).
- **Kommt es dabei auf in der Vorinstanz noch ungeklärtes Tatsachenvorbringen an, ist die Sache an das BG zurückzuverweisen** (vgl. etwa Benkard, 10. Aufl., § 139 PatG, Rn. 145).
- **Revisionsgrund: Verstoß gegen das Recht auf rechtliches Gehör.**

- **BGH, 10.11.2009 – X ZR 11/06, GRUR 2010, 272 – Produktionsrückstandsentsorgung**
 - **Die NZB ist zurückzuweisen und es liegt kein Verstoß gegen den Anspruch des Verurteilten auf rechtliches Gehör (Art. 103 Abs. 1 GG) vor, wenn es angesichts der Feststellungen des Tatrichters nicht entscheidungserheblich ist, ob das Patent die eine oder die andere Fassung hat (LS).**

4. Entscheidung über die NZB nach enger Auslegung des Patentanspruchs im Nichtigkeitsverfahren

➤ Tatbestand

- Im Verletzungsverfahren legt das BG den Patentanspruch „weit“ aus und verurteilt antragsgemäß. Die Revision wird nicht zugelassen. Der BGH setzt das NZB-Verfahren aus .
- Danach legt der BGH m Nichtigkeitsverfahren den Patentanspruch „eng“ aus und bestätigt das (im Wesentlichen) klageabweisende Urteil des BPatG.

- **BGH, 29.6.2010 – X ZR 193/03, GRUR 2010, 858 – Crimpwerkzeug III**
- **Die bloße Darlegung, die vom BG im Verletzungsverfahren vorgenommene Auslegung des Patents sei rechtsfehlerhaft, füllt einen Revisionszulassungsgrund nicht aus (LS 2).**
 - **Ein Revisionszulassungsgrund ist aber gegeben,**
 - **wenn der BGH in seiner Entscheidung im Nichtigkeitsberufungsverfahren eine Auslegung des Patents zugrunde legt,**
 - **die in einem für die Patentverletzung entscheidungserheblichen Punkt von derjenigen abweicht,**
 - **die das BG seinem mit der NZB angefochtenen Urteil zu Grunde gelegt hatte (LS 3).**

- **Welcher Revisionszulassungsgrund?**
 - **Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung, § 543 Abs. 2 Nr. 2 ZPO.**
 - **Zwar keine Divergenz bei gerichtlichen Entscheidung zugrunde gelegten Rechtssätzen, aber**
 - **Gewährleistung der Einheitlichkeit der Patentauslegung im Verletzungs- und Nichtigkeitsverfahren (vgl. BGHZ 156, 179 – blasenfreie Gummibahn I).**
 - **Es besteht noch kein Revisionszulassungsgrund, wenn lediglich eine Divergenz zwischen der Patentauslegung des BG und des BPatG besteht, so dass das BG die Revision in diesem Fall nicht zulassen muss, § 543 Abs. 1 Nr. 1 ZPO.**
- **Ergibt sich dieser Zulassungsgrund erst nach Ablauf der Frist zur Begründung der eingelegten NZB, muss er mittels eines Gesuchs auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand geltend gemacht werden (LS 4).**

5. Entscheidung über die Revision nach enger Auslegung des Patentanspruchs im Nichtigkeitsverfahren

➤ Tatbestand

- Wie IV.
- Wiedereinsetzung ist gewährt und die Revision zugelassen worden.
- Der BGH legt den Patentanspruch (wie im Nichtigkeitsberufungsverfahren) auch im Revisionsverfahren (Verletzungsverfahren) eng aus.
- Das BG hat eine Patentverletzung mit äquivalenten Mitteln nicht geprüft, weil sie vom Kläger nicht geltend gemacht wurde und nach der weiten Auslegung des BG auch kein Anlass für die Geltendmachung bestand.

- **BGH, 14.12.2010 – X ZR 193/03 – Crimpwerkzeug IV**
- **Die Sache ist nur dann zur Prüfung einer äquivalenten Verletzung an das BG zurückzuverweisen,**
 - **wenn der Kläger in der Revisionsinstanz aufzeigt,**
 - **inwiefern im wiedereröffneten Berufungsrechtszug tatsächliche Feststellungen zu erwarten sind,**
 - **aus denen sich ergibt, dass die angegriffene Ausführungsform nach ihrer ggfls. durch ergänzenden Tatsachenvortrag zu erläuternden tatsächlichen Ausgestaltung die Voraussetzungen der Äquivalenz erfüllt (LS).**