

# Schwerpunkte der Rechtsprechung des X. Zivilsenats zum Patentrecht

GRUR Jahrestagung 2022, Dresden

Dr. Hermann Deichfuß

Richter am Bundegerichtshof, X. Zivilsenat

# Zahlen

Jahr 2021

28 Eingänge in Patentverletzungssachen

128 Urteile der Nichtigkeitssenate des PatG

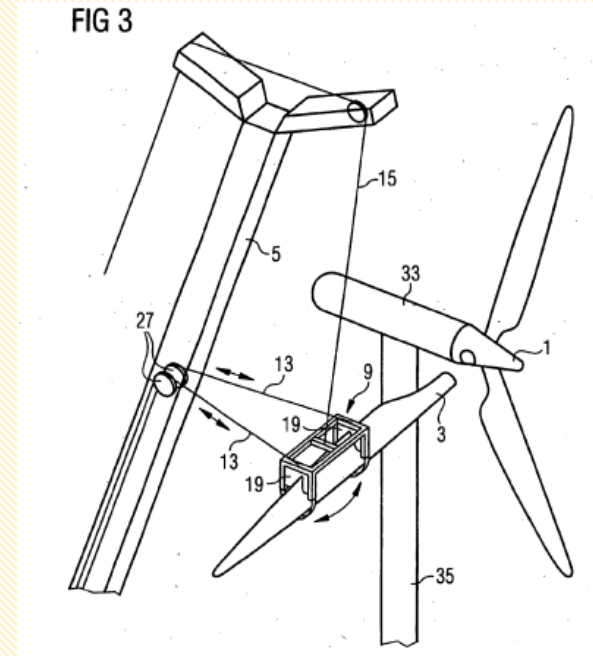
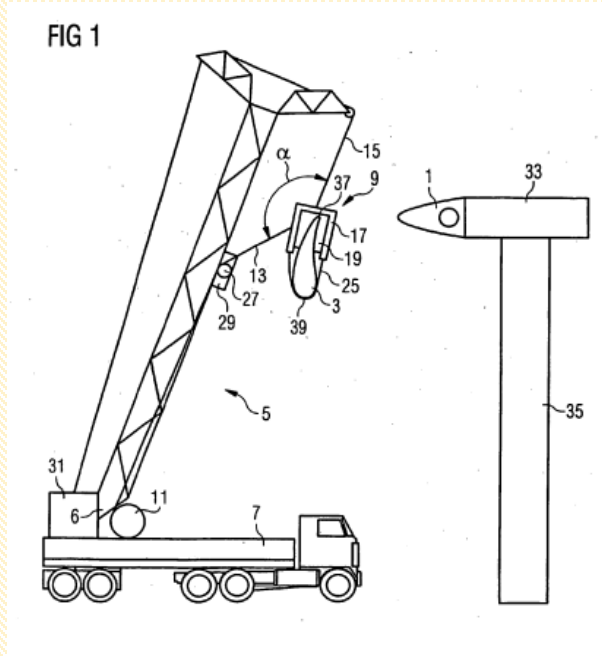
68 mal wurde Berufung eingelegt

50 Urteile des X. Zivilsenats in Nichtigkeitsberufungsverfahren

# Präklusion

- Die Zulässigkeit neuen Vorbringens im Berufungsrechtszug bestimmt sich nach § 117 PatG.
- Die Zulässigkeit neuer Hilfsanträge im Berufungsrechtszug bestimmt sich nach § 116 i.V. mit § 117 PatG.
- Für die Anwendung beider Normen kommt dem Inhalt des gerichtlichen Hinweises nach § 83 Abs. 1 PatG entscheidende Bedeutung zu.

# Präklusion



BGH, Urteil vom 15. März 2022 – X ZR 45/20, GRUR 2022, 975 - Windturbinenschaufelmontage

# Präklusion

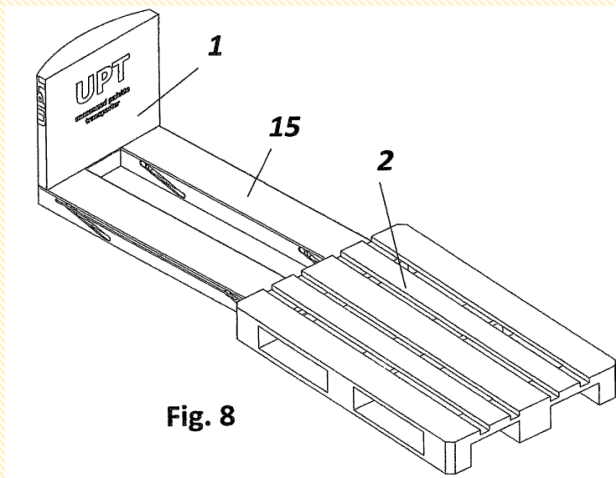
- Hinweis nach § 83: erteilte Fassung und Unteransprüche nicht schutzfähig,
- Beklagte erhebt Einwendungen und stellt Hilfsantrag, der einem Unteranspruch entspricht
- Patentgericht ändert seine Auffassung; der Hilfsantrag hält
- Klägerin legt nach erneuter Recherche mit der Berufungsbegründung zwei neue Entgegenhaltungen vor.
- Präklusion?

# Präklusion

- Der Hinweis darauf, die neu vorgelegte Entgegenhaltung sei erst bei einer neuerlichen Recherche aufgefunden worden, genügt nicht.  
BGH, Urteil vom 27. August 2013 – X ZR 19/12, BGHZ 198, 187 = GRUR 2013, 1272 Rn. 30 – Tretkurbeleinheit; Urteil vom 15. Dezember 2020 – X ZR 180/18, GRUR 2021, 701 Rn. 87 – Scheibenbremse, Urteil vom 15. Juli 2021 – X ZR 60/19, GRUR 2022, 67 Rn. 94 ff. - Stereolithographiemaschine
- Aber: Qualifizierter Hinweis zugunsten der Klägerin => kein Anlass zu vertiefter Recherche und weiterem Vortrag
- Klägerin durfte darauf vertrauen, dass sie Gelegenheit zur Ergänzung ihres Vorbringens erhält, wenn das Patentgericht seine Einschätzung ändert.

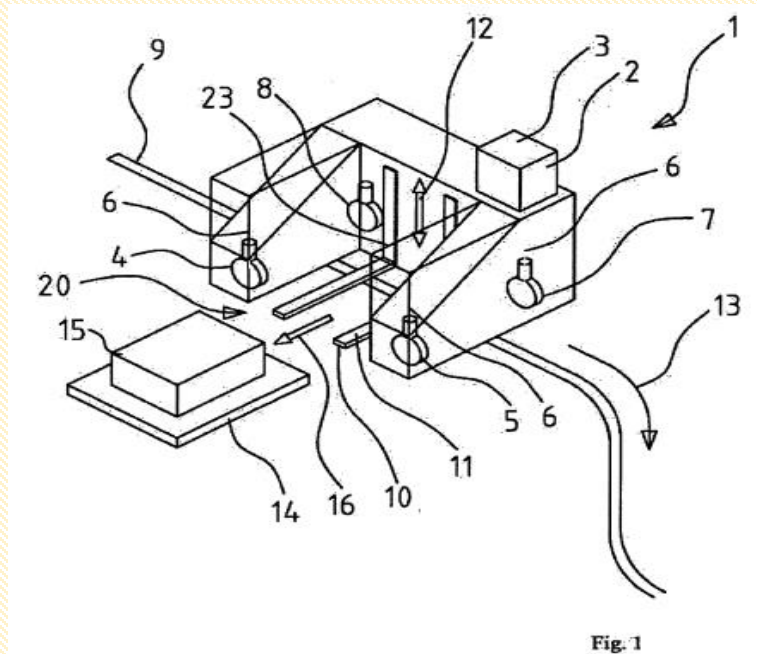
# Präklusion

- Qualifizierter Hinweis: Erteilte Fassung ist patentfähig
- Stellungnahme der Klägerin, weitere Entgegenhaltungen
- Beklagte hält dagegen, stellt zwei Hilfsanträge
- Patentgericht: erteilte Fassung nicht patentfähig



BGH, Urteil vom 15. März 2022 – X ZR 18/20, GRUR 2022, 1049 – Fahrerlose Transporteinrichtung

# Präklusion



Figur 1 aus  
Entgegenhaltung D19



# Präklusion

## § 116 [Prüfungsumfang]

(1) (...)

(2) Eine Klageänderung und in dem Verfahren wegen Erklärung der Nichtigkeit des Patents oder des ergänzenden Schutzzertifikats eine Verteidigung mit einer geänderten Fassung des Patents sind nur zulässig, wenn

1. der Gegner einwilligt oder der Bundesgerichtshof die Antragsänderung für **sachdienlich** hält und

2. die geänderten Anträge auf Tatsachen gestützt werden können, die der Bundesgerichtshof seiner Verhandlung und Entscheidung über die Berufung nach § 117 zugrunde zu legen hat.

- Sachdienlichkeit fehlt, wenn der Antrag schon im ersten Rechtszug veranlasst war.
- Anlass besteht insbesondere, wenn der qualifizierte Hinweis die Schutzfähigkeit in Frage stellt.

# Präklusion

Eine erstmals in der Berufungsinstanz geltend gemachte Verteidigung eines Patents in geänderter Fassung ist in der Regel zulässig, wenn sich der neue Antrag von einem bereits im ersten Rechtszug gestellten Antrag nur dadurch unterscheidet, dass einzelne der zur erteilten Fassung hinzutretenden Merkmale gestrichen worden sind.

BGH, Urteil vom 11. August 2020 – X ZR 96/18, GRUR 2020, 1284 –

Datenpaketumwandlung,

Siehe ferner BGH, Urteile vom 20. März 2014 – X ZR 128/12, Rn. 52, vom 28. Januar 2021 – X ZR 178/18 Rn. 105, vom 15. März 2022 – X ZR 18/20, GRUR 2022, 1049 Rn.

43 – Fahrerlose Transporteinrichtung, vom 28. Juni 2022 – X ZR 67/20, Rn. 87 -  
Übertragungsparameter

# Rechtsschutzbedürfnis

Auch nach dem Erlöschen des Streitpatents besteht ein Rechtsschutzbedürfnis

- wenn der Nichtigkeitskläger aus dem Patent gerichtlich in Anspruch genommen wird,
- auch noch nach rechtskräftiger Verurteilung aus dem Patent,  
BGH, Urteil vom 14. August 2018 – X ZR 92/16 Rn. 6
- wenn der Nichtigkeitskläger besorgen muss, aus dem Patent in Anspruch genommen zu werden  
BGH, Urteil vom 20. Dezember 2018 – X ZR 56/17, GRUR 2019, 389 Rn. 7 f. – Schaltungsanordnung III, vom 26. Januar 2021 – X ZR 24/19, GRUR 2021, 696 Rn. 6 ff. – Phytase, zur Reichweite s. BGH, Urteil vom 11. August 2020 – X ZR 96/18, GRUR 2020, 1284 Rn. 39 ff. – Datenpaketumwandlung; Beschluss vom 13. Juli 2020 – X ZR 90/18, GRUR 2020, 1074 Rn. 21 ff. - Signalübertragungssystem

# Rechtsschutzbedürfnis

Auch nach dem Erlöschen des Streitpatents besteht ein Rechtsschutzbedürfnis

- wenn der Kläger ein Interesse daran hat, seine Abnehmer vor Angriffen aus dem Patent zu schützen,  
(BGH, Urteil vom 16. Januar 2018 – X ZR 89/15 Rn. 7; Beschluss vom 13. Juli 2020 – X ZR 90/18, GRUR 2020, 1074 Rn. 21 ff. – Signalübertragungssystem)
- wenn der Kläger damit rechnen muss, wegen Handlungen eines verbundenen Unternehmens in Anspruch genommen zu werden.  
(BGH, Urteil vom 22. September 2020 – X ZR 172/18, GRUR 2021, 42 – Truvada)

# Rechtsschutzbedürfnis

Das allgemeine Interesse an der Sicherung einer gesetzeskonformen Erteilungspraxis des Patentamts ist nicht geeignet, ein Rechtsschutzbedürfnis für eine Nichtigkeitsklage gegen ein erloschenes Patent zu begründen.

BGH, Urteil vom 21. Juli 2022 – X ZR 110/21 - Stammzellengewinnung

# Stand der Technik

Durch Angebot oder Lieferung einer erfindungsgemäßen Vorrichtung wird diese regelmäßig öffentlich zugänglich

Anders, auch ohne besondere Abrede zur Verschwiegenheit, bei Übermittlung im Rahmen gewerblicher Entwicklungs- oder Erprobungstätigkeit.

„Vor diesem Hintergrund war ... aufgrund der zu respektierenden Interessen des Auftraggebers zu erwarten, dass die Zeichnung ... nicht an einen beliebigen Personenkreis weitergegeben wird.“

Kein Umkehrschluss aus § 2 Nr. 1 GeschGehG

BGH, Urteil vom 12. April 2022 – X ZR 73/20 – Oberflächenbeschichtung

# Stand der Technik

Ein elektronisches Dokument, ist jedenfalls dann der Öffentlichkeit zugänglich wenn es

- im Internet auf einem ftp-Server vorgehalten wird,
- über ein der Öffentlichkeit bekanntes Verzeichnis aufgerufen werden kann.

Nicht entscheidend ist

- ob es über Suchmaschine auffindbar ist
- ob jedermann Zugriff hat

BGH, Urteil vom 13. Juli 2021 – X ZR 81/19, GRUR 2022, 59 – Diskontinuierliche Funkverbindung;

Urteil vom 3. Mai 2022 – X ZR 32/20, GRUR 2022, 1200 – Initialisierungsverfahren.

# Stand der Technik

„Äußert sich der Teilnehmer eines Treffens einer Arbeitsgruppe außerhalb einer Sitzung im Gespräch mit anderen Teilnehmern zu technischen Sachverhalten, **muss er regelmäßig nicht damit rechnen, dass** diese Information einem nicht begrenzten Kreis von Personen zugänglich werden.“

„Auch wenn die betreffende Äußerung gegenüber Vertretern eines Wettbewerbers erfolgt, **darf er damit rechnen, dass** sie von diesen vertraulich behandelt und allenfalls mit Mitarbeitern des von ihm repräsentierten Unternehmens erörtert wird.“

BGH, Urteil vom 18. Januar 2022 – X ZR 14/20, GRUR 2022, 546 Rn. 134 – CQI-Bericht.

(s. auch schon BGH, Beschluss vom 9. Februar 1993 – X ZB 7/92, GRUR 1993, 466 – Fotovoltaisches Halbleiterbauelement).



# Ausführbarkeit

1. Übertragungsleistungs-Steuerungsverfahren für ein spektrumerweiterndes Kommunikationssystem zur Kommunikation zwischen einer Basisstation und mehreren mobilen Geräten unter Verwendung mehrerer Kanäle.
2. Die mehreren Kanäle weisen auf
  - 2.1 erste Kanäle, die den mobilen Geräten zugeordnet sind, zum Übertragen eines Datenpakets an die Basisstation
  - 2.2 einen zweiten Kanal, der durch die Basisstation verwendet wird, um ein Steuerungssignal an die mobilen Geräte zu übertragen.**
  - 2.3 den sich die mobilen Geräte teilen,**
  - 2.4 der ein Abwärts-Verkehrskanal ist (...)**

BGH, Urteil vom 29. März 2022 – X ZR 16/20, GRUR 2022, 813 -  
Übertragungsleistungssteuerungsverfahren

# Ausführbarkeit

Der „zweite Kanal“ sollte danach

- als Abwärts-Verkehrskanal einer einzelnen Mobilstation zugeordnet sein und die Übertragung von Nutzerdaten ermöglichen,
- zugleich aber ein geteilter Kanal sein, auf dem das gemeinsame Übertragungsleistungssteuerungssignal für mehrere Mobilstationen übertragen wird.

Wie das gehen soll, war im Streitpatent nicht offenbart.

BGH, Urteil vom 29. März 2022 – X ZR 16/20, GRUR 2022, 813 -  
Übertragungsleistungssteuerungsverfahren

# Patentvindikation

Sechs Urteile – sechsmal „auf und zurück“

Urteil vom 17. Mai 2011 – X ZR 53/08, GRUR 2011, 903 – Atemgasdrucksteuerung

Urteil vom 22. Januar 2013 – X ZR 70/11 (in Juris)

Urteil vom 18. Juni 2013 – X ZR 103/11 (in Juris)

Urteil vom 20. Oktober 2015 – X ZR 149/12, GRUR 2016, 265 – Kfz-Stahlbauteil

Urteil vom 4. August 2020 – X ZR 38/19, GRUR 2020, 1186 – Mitralklappenprothese

Urteil vom 26. Juli 2022 – X ZR 1/21 – Brustimplantat

Woran liegt das?

Herzlichen Dank  
für Ihre Aufmerksamkeit!