

Aktuelle Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zum Patentrecht

GRUR Jahrestagung 2023

Dr. Hermann Deichfuß, Richter am Bundesgerichtshof

Ein paar Zahlen

Patentnichtigkeitsachen am Bundesgerichtshof

Eingänge

Erledigungen (davon Urteile)

2020:	48	57 (44)
2021:	68	63 (54)
2022:	53	56 (33)
2023 (bis 22.9.):	53	39 (29)

Auslegung – „Verbindungsleitung“

- Anspruch gerichtet auf eine Verbindungsleitung zur nach außen hin rauchdichten Verbindung einer Einzelfeuerstätte mit einem Schornstein
 - durchgängig doppelwandig
 - Zwischenraum gefüllt mit Isoliermaterial
- Erforderlich ist (lediglich) die **Eignung**, Einzelfeuerstätte und Schornstein zu verbinden
- D.h. die Leitung muss so ausgestaltet sein, dass sie **geeignet** ist, den Abgasstutzen der Einzelfeuerstätte mit dem Anschlussstutzen des Schornsteins zu verbinden
- Entgegenhaltung zeigt Leitung zwar als Schornsteinrohr, diese ist aber auch **geeignet**, Feuerstätte und Schornstein zu verbinden - und damit neuheitsschädlich

Auslegung – „Verbindungsleitung“

§ 82 Abs. 2 PatG: Folgen eines fehlenden Widerspruchs der Nichtigkeitsbeklagten:

- Mündliche Verhandlung nicht erforderlich
- Vom Kläger behauptete Tatsachen gelten als erwiesen
- Entscheidung durch Streitiges Urteil (kein Versäumnisurteil)
- Rechtsmittel Berufung (nicht Einspruch)

BGH, Urteil vom 6.12.2022 – X ZR 120/20, GRUR 2023, 246 - Verbindungsleitung

Auslegung – „Brenngutkühlung“

Für die Auslegung eines Patentanspruchs kann es von Bedeutung sein, dass sich das Streitpatent erkennbar von einer konkreten Entgeghaltung abgrenzen möchte.

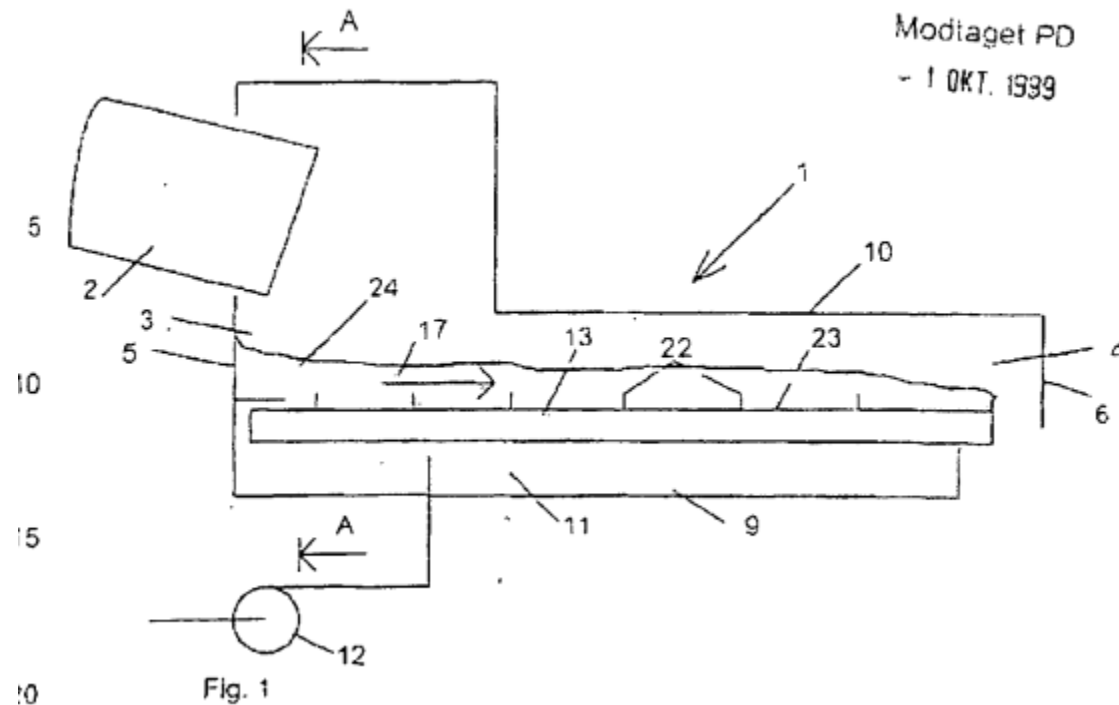
Die Merkmale des Anspruchs sind dann im Zweifel nicht so auszulegen, dass sie sich in dem Stand der Technik wiederfinden, von dem sie sich gerade unterscheiden sollen.

BGH GRUR 2019, 491 – Scheinwerferbelüftungssystem

BGH GRUR 2021, 945 - Schnellwechsellern

Auslegung – „Brenngutkühlung“

Figur aus der Entgegenhaltung NK5



Auslegung – „Brenngutkühlung“

Patentanspruch 1

1. Das Verfahren dient dem Kühlen des aus einem Brennofen austretenden Brennguts
 - a) als Schüttgutschicht (8) auf dem Förderrost (5) eines dem Ofen nachgeschalteten Kühlers
 - b) mittels eines von unten durch den Rost (5) und die Schüttgutschicht (8) hindurchgeführten Gasstroms.
2. Der Rost umfasst mehrere in Förderrichtung (11) langgestreckte Planken (10).
 - a) Die Planken (10) werden in Förderrichtung vor- und zurückgehend angetrieben.
 - b) Wenigstens zwei benachbarte Planken (10) werden gleichzeitig nach vorne und nicht gleichzeitig nach hinten bewegt.
3. Oberhalb des Rosts sind keine Förderorgane vorhanden.
4. **In der Schüttgutschicht (8) fehlt es an vertikaler Mischbewegung.**
5. Die Betthöhe ist im Mittel nicht geringer als das 0,7-Fache der Plankenbreite.

Auslegung – „Brenngutkühlung“

Leitsatz:

Wird in der Beschreibung eines Patents ausgeführt, eine bekannte Vorrichtung weise bestimmte Elemente auf, die zu einer vertikalen Mischbewegung führten, und sieht der Patentanspruch ein Verfahren vor, bei dem es an einer vertikalen Mischbewegung fehlt, ist dieses Merkmal im Zweifel so auszulegen, dass es die bei der bekannten Vorrichtung auftretende Bewegung ausschließt.

BGH, Urteil vom 27.9.2022 – X ZR 87/20, GRUR 2022, 1731 - Brenngutkühlung

Private Vorbenutzung – „Faserstoffbahn

1. Faserstoffbahn, die

1.1 saugfähig ist und

1.2 aus einem hohen Anteil miteinander verpresster Zellstofffasern besteht.

2. Die Zellstofffasern sind in einem Prägemuster aus punkt- oder linienförmigen Prägebereichen miteinander verpresst.

3. Die Zellstofffasern sind in den Prägebereichen des Prägemusters infolge hoher Druckbeaufschlagung klebstoff- und bindemittelfrei fusioniert,

3.1 und zwar dergestalt, dass benachbarte Zellstofffasern im Prägebereich sehr fest und innig miteinander verbunden sind, so dass sich die Verbindung bei Gebrauchstemperatur durch Einwirkung von Wasser nicht löst.

4. Die Faserstoffbahn weist einen Zusatz von Hilfs- und Füllstoffen auf.

4.1 Der Zusatz umfasst ein superabsorbierendes Polymer (SAP),

4.1.1 wobei der Anteil 0,5 bis 70 Gew.-% beträgt.

Private Vorbenutzung – „Faserstoffbahn

Zulässigkeit von Modifikationen des vorbenutzten Gegenstands?

Faustregeln:

- Keine technische Wirkung => zulässig
- Wechsel zu vollständig gleichwertiger Alternative => zulässig
- Zusätzlicher Vorteil => unzulässig
 - Gegen Ausnahme: selbstverständliche Abweichung
 - Offen: Abweichung ist (nicht selbstverständlich, aber) naheliegend

BGH, Urteil vom 20. Juni 2023 – X ZR 61/21, GRUR 2023, 1184 - Faserstoffbahn
(zum Thema auch Scharen, GRUR 2021, 343 und Haft, GRUR 2021, 219)

Selbst. Beweisverfahren – „Ästhetische Behandlung“

Zum Sachverhalt:

- Einstweilige Verfügung zur Duldung einer Besichtigung + Anordnung der Einholung zweier Gutachten im selbständigen Beweisverfahren
- Nach Widerspruch: Ruhen des Verfügungsverfahrens, aber Fortsetzung der Beweiserhebung
- LG München I: Herausgabe der Gutachten an Antragstellerin
- Sofortige Beschwerde der AG, gestützt auf Geheimhaltungsinteresse
- OLG München: keine Herausgabe an Antragstellerin selbst

Selbst. Beweisverfahren – „Ästhetische Behandlung“

§ 567 ZPO (Auszug)

- (1) Die sofortige Beschwerde findet statt gegen die im ersten Rechtszug ergangenen Entscheidungen der Amtsgerichte und Landgerichte, wenn
 - 1. dies im Gesetz ausdrücklich bestimmt ist oder
 - 2. es sich um solche eine mündliche Verhandlung nicht erfordernde Entscheidungen handelt, durch die ein das Verfahren betreffendes Gesuch zurückgewiesen worden ist.

Selbst. Beweisverfahren – „Ästhetische Behandlung“

§ 20 GeschGehG (Auszug)

(1) Das Gericht der Hauptsache kann eine Beschränkung nach § 16 Absatz 1 und § 19 Absatz 1 ab Anhängigkeit des Rechtsstreits anordnen.

(...)

(5) Das Gericht entscheidet über den Antrag durch Beschluss. (...)

Die Einstufung als geheimhaltungsbedürftig nach § 16 Absatz 1 und die Anordnung der Beschränkung nach § 19 Absatz 1 können nur gemeinsam mit dem Rechtsmittel in der Hauptsache angefochten werden. Im Übrigen findet die sofortige Beschwerde statt.

Selbst. Beweisverfahren – „Ästhetische Behandlung“

Erster Leitsatz (zur Zulässigkeit der sofortigen Beschwerde)

Gegen eine Entscheidung über die Herausgabe eines Gutachtens, das in einem selbständigen Beweisverfahren aufgrund einer nach § 140c Abs. 3 PatG oder § 24c Abs. 3 GebrMG angeordneten Besichtigung erstellt worden ist, an den Antragsteller des Beweisverfahrens ist gemäß § 567 Abs. 1 Nr. 2 ZPO die sofortige Beschwerde statthaft. Dies gilt nicht nur dann, wenn der Antrag auf Herausgabe abgelehnt wird, sondern auch dann, wenn das erstinstanzliche Gericht die Herausgabe anordnet, obwohl der Antragsgegner dem unter Geltendmachung von Geheimhaltungsinteressen entgegengetreten ist.

BGH, Beschluss vom 1. August 2023 – X ZB 9/21, GRUR 2023, 1403 - Ästhetische Behandlung

Selbst. Beweisverfahren – „Ästhetische Behandlung“

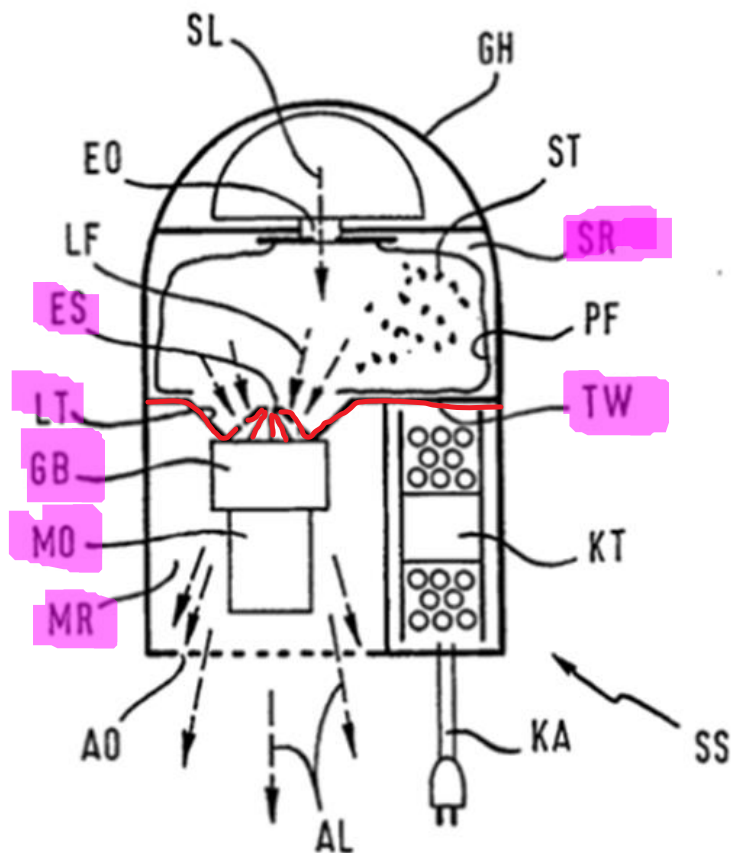
Zweiter Leitsatz (zur Begründetheit der sofortigen Beschwerde)

Für die Entscheidung über die Herausgabe des Gutachtens ist die Frage, wie wahrscheinlich das Bestehen von Ansprüchen wegen Verletzung des Schutzrechts ist, nur dann erheblich, wenn der Antragsgegner berechnete Geheimhaltungsinteressen dargelegt hat (Ergänzung zu BGH, Beschluss vom 16. November 2009 - X ZB 37/08, BGHZ 183, 153 = GRUR 2010, 318 - Lichtbogenschnürung).

BGH, Beschluss vom 1. August 2023 – X ZB 9/21, GRUR 2023, 1403 - Ästhetische Behandlung

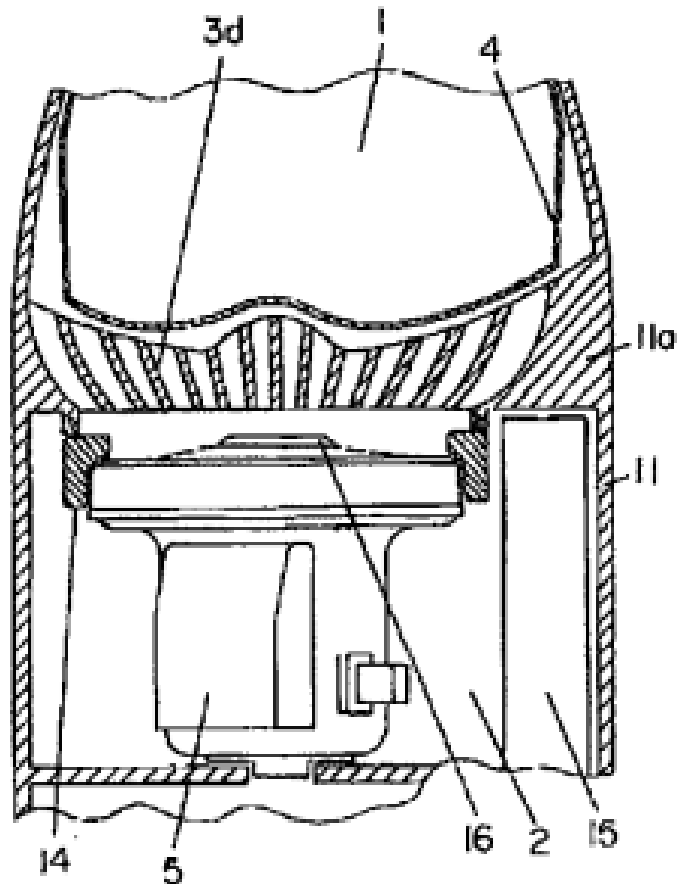
Erfinderische Tätigkeit – „Staubsauger“

Fig. 1



BGH, Urteil vom
31. Januar 2023 –
X ZR 19/21, GRUR
2023, 877 -
Staubsauger

Erfinderische Tätigkeit - „Staubsauger“



Figur aus Entgegenhaltung

Erfinderische Tätigkeit - „Staubsauger“

Leitsatz:

Ausgehend von einer Entgegenhaltung, bei der mehrere funktionell zusammenwirkende Elemente einer Vorrichtung so ausgestaltet sind, dass sie allenfalls mit hohem Aufwand einstückig ausgeführt werden können, liegt eine einstückige Ausgestaltung nicht schon deshalb nahe, weil es dem Fachmann möglich ist, Form und Ausrichtung dieser Elemente so zu ändern, dass sie problemlos als in einem Zug spritzgegossenes Bauteil hergestellt werden können.

BGH, Urteil vom 31. Januar 2023 X ZR 19/21, GRUR 2023, 877 – Staubsauger (dazu Schüßler-Langeheine, GRUR Patent 2023, 123)

Erfinderische Tätigkeit - „Dentalkamera“

Aufgabe:

Bereitstellung einer kompakten Dentalkamera

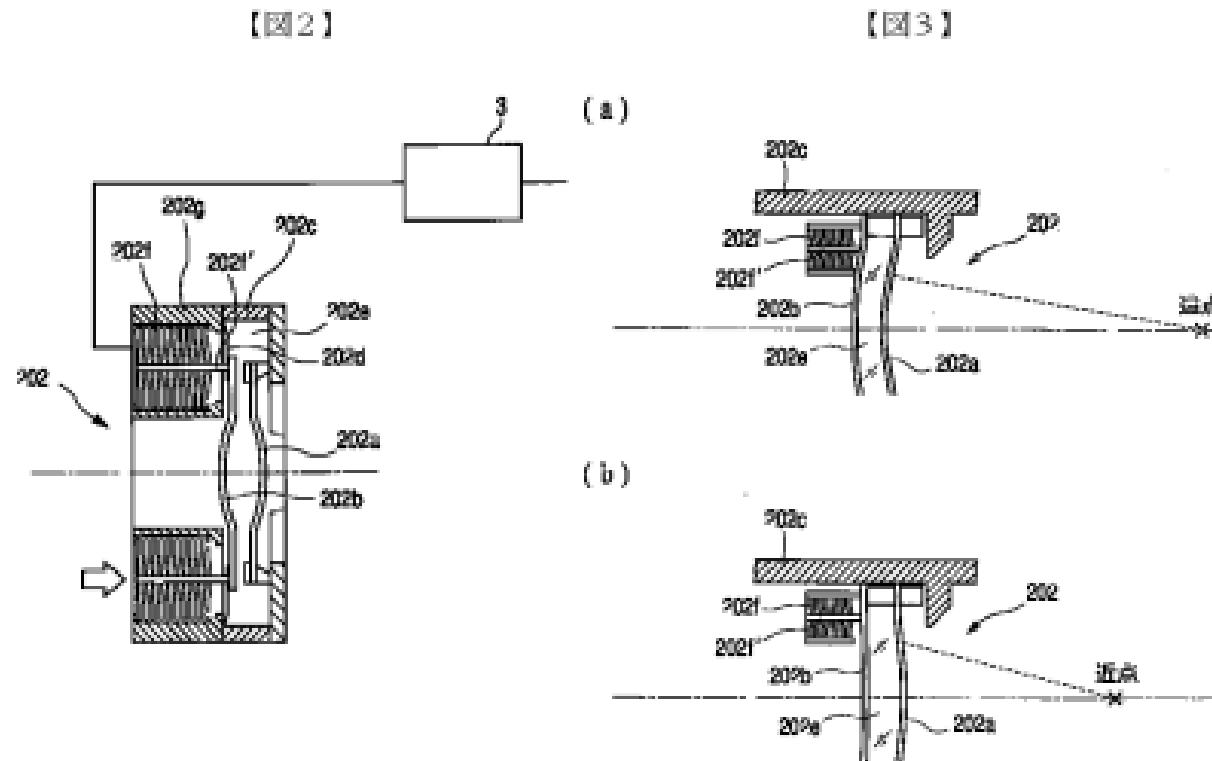
Lösung:

Kamera mit Fokussiereinrichtung mit mittels einer elektrischen Spannung in seinen Abbildungseigenschaften veränderbares elektrooptisches Bauelement, das als variable Flüssigkeitslinse ausgebildet ist

BGH, Urteil vom 16. Mai 2023 – X ZR 49/21, GRUR 2023, 1265 – Dentalkamera (dazu Bayerl, GRUR Patent 2023, 165)

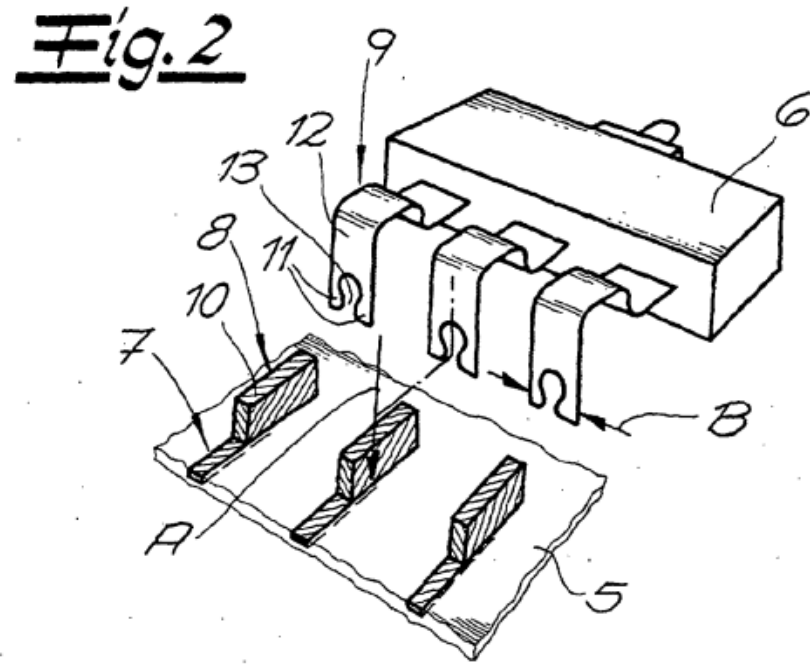
Erfinderische Tätigkeit - „Dentalkamera“

Figuren aus der Entgegenhaltung NK12 (1998)

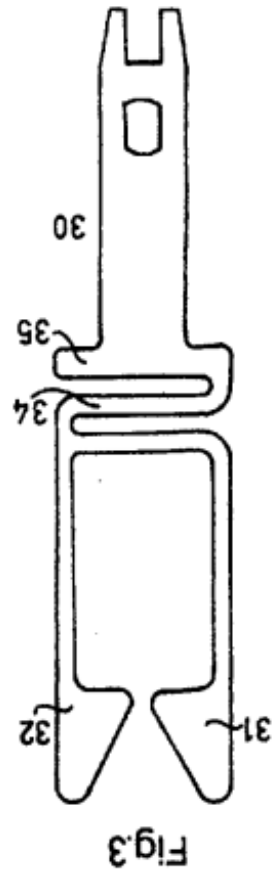
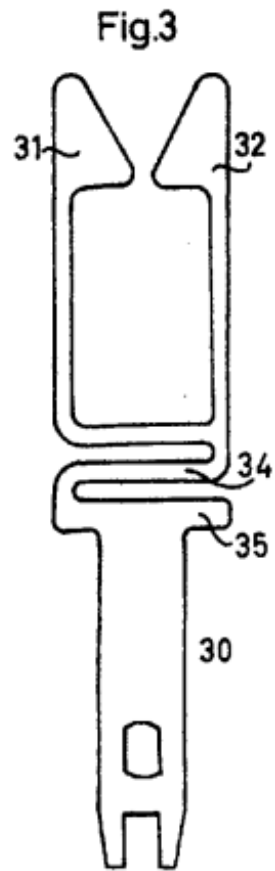


Erfinderische Tätigkeit - „Schlossgehäuse“

- ...als Mikroschalter ausgebildete Bauteile (6),
- den Mikroschaltern sind elektrische Leitungen (7) mit Anschlusseinrichtungen (8), ausgebildet als senkrecht aufstehende Kontaktstege (10), zugeordnet,
- federnde Anschlussleiter (9) sind als Spreizelemente mit Kontaktflächen (11) ausgebildet,
- abgewinkeltes Kontaktende (12) mit auffedernder, **Ω -förmig ausgebildeter Klemmausnehmung** (13), auf Kontaktstege aufsteckbar.
- Federwirkung (Pfeil B) in etwa orthogonal zur Fügerichtung (Pfeil A der Mikroschalter



Erfinderische Tätigkeit - „Schlossgehäuse“



Figur 3 aus der Entgegenhaltung
NKL17

Erfinderische Tätigkeit - „Schlossgehäuse“

- Erfinderische Tätigkeit kann nicht auf ein Merkmal gestützt werden, das eine beliebige, von einem bestimmten technischen Zweck losgelöste Auswahl aus mehreren Möglichkeiten darstellt
- Zur Begründung erfinderischer Tätigkeit taugen mit dem Merkmal verbundene besondere Vorteile nur dann, wenn sie
 - in der Patentschrift offenbart oder
 - für den Fachmann erkennbar sind

BGH, Urteil vom 13. Juni 2023 – X ZR 51/21, GRUR 2023, 1259 -
Schlossgehäuse

Hinweis auf weitere Entscheidungen

- **BGH, Urteil vom 8. November 2022 X ZR 10/20, GRUR 2023, 47 Scheibenbremse II** (zur Abgrenzung zwischen bestimmungsgemäÙem Gebrauch und Neuherstellung)
- **BGH, Urteil vom 24. Januar 2023 – X ZR 123/20, GRUR 2023, 474 – CQI-Bericht II** (zu den Anforderungen an das Bestreiten des Verletzungsvorwurfs und zum „covenant not to sue“, dazu McGuire, GRUR Patent 2023, 152)
- **BGH, Urteil vom 6. Dezember 2022 – X ZR 47/22, GRUR 2023, 441 – Aminopyridin** (zum Verhältnis von Einspruchsverfahren und Nichtigkeitsklage)