

Auslegung von Patentansprüchen durch den Bundesgerichtshof

Dr. Klaus Bacher
Vorsitzender Richter am Bundesgerichtshof

GRUR-Jahrestagung
19. September 2024

Grundsätze

■ Verletzungs- und Nichtigkeitsverfahren

BGH, Beschluss vom 29. Juni 2010 – X ZR 193/03, GRUR 2010, 858 Rn. 13 f. – Crimpwerkzeug III

- Nach ständiger Rechtsprechung verlangt das mit der Patentauslegung erstrebte Erkenntnisziel, dass **kein Unterschied** gemacht wird, ob die Auslegung zur Beurteilung der **Patentfähigkeit** oder zur Prüfung vorgenommen wird, ob das Patent **verletzt** wird
- [Deshalb ist die **Revision** zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung zuzulassen, wenn] die vom **Oberlandesgericht** im Verletzungsrechtsstreit vorgenommene Patentauslegung ... in einem entscheidungserheblichen Punkt von der Bestimmung des Sinngehalts **abweicht**, die der **Bundesgerichtshof** seiner Entscheidung im Nichtigkeitsprozess zu Grunde gelegt hat

■ Erforderlichkeit der Auslegung

BGH, Urteil vom 12. Mai 2015 – X ZR 43/13, GRUR 2015, 875 Rn.16 – Rotorelemente

- Nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist die Auslegung des Patentanspruchs **stets geboten**
- Sie darf **auch dann** nicht unterbleiben, wenn der Wortlaut des Anspruchs **eindeutig** zu sein scheint
- Denn die Beschreibung des Patents kann Begriffe eigenständig definieren und insoweit ein „**patenteigenes Lexikon**“ darstellen

Beispielsfall

■ Rotorelemente

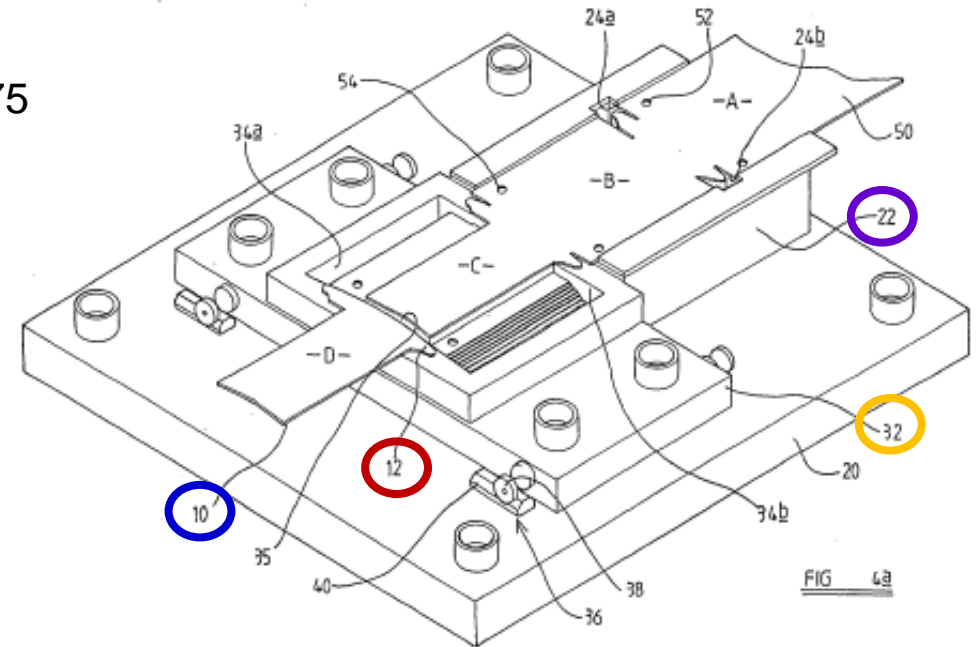
BGH, Urteil vom 12. Mai 2015 – X ZR 43/13, GRUR 2015, 875

– Patentanspruch

1. Maschine zum Herstellen von Elementen
 - a) aus bandförmigem Material,
 - b) die jeweils einen Grundkörperabschnitt (10) und einen Polabschnitt (12) aufweisen,
2. wobei die Maschine eine Stanzvorrichtung aufweist
 - a) mit einem festen Stanzelement (22) für Teile des Grundkörperabschnitts
 - b) und einem verschiebbaren Stanzelement (32) für den Polabschnitt.

– Anmeldung

- Festes Stanzelement (22) für den Polabschnitt,
- Verschiebbares Stanzelement (32) für Teile des Grundkörperabschnitts



Beispielsfall

■ Weiter zu Rotorelemente

BGH, Urteil vom 12. Mai 2015 – X ZR 43/13, GRUR 2015, 875

– Patentgericht

- Der Wortlaut des Patentanspruchs ist eindeutig
- Eine Verschiebbarkeit des Stanzelements für den Polabschnitt ist in der Anmeldung nicht offenbart

– Bundesgerichtshof

- Eine am Wortlaut verhaftende Auslegung dazu führen, dass der Patentanspruch in **Widerspruch** zum gesamten Inhalt der Beschreibung und der Zeichnungen stünde
- Dieser Widerspruch ist **auflösbar**:
Aus dem Zusammenhang ergibt sich, dass die Begriffe im Anspruch **versehentlich vertauscht** wurden

Aktuelles Beispiel

■ Variationsnut

Urteil vom 12. März 2024 – X ZR 12/22, GRUR 2024, 924

– Patentanspruch 1

- 1 Schlüssel für Zylinderschlossschließanlage mit
- 3 wenigstens einer tiefen Variationsnut, deren Querschnitt
 - 3.1a ein Basisdreieck oder
 - 3.1b ein halbiertes Basisdreieck bildet;
- 4 wenigstens einer seichten Variationsnut, bei der
 - 4.1 eine Nutenflanke (12, 13)
 - entlang der Seitenhalbierenden (121, 131)
 - einer der Seiten (9, 8) des Basisdreiecks verläuft und
 - 4.2a die andere Nutenflanke
 - ebenfalls entlang der Seitenhalbierenden oder
 - 4.2a entlang der Seite des Basisdreiecks verläuft.

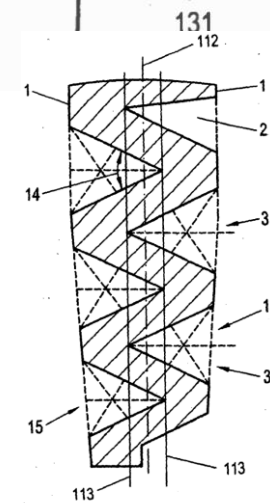
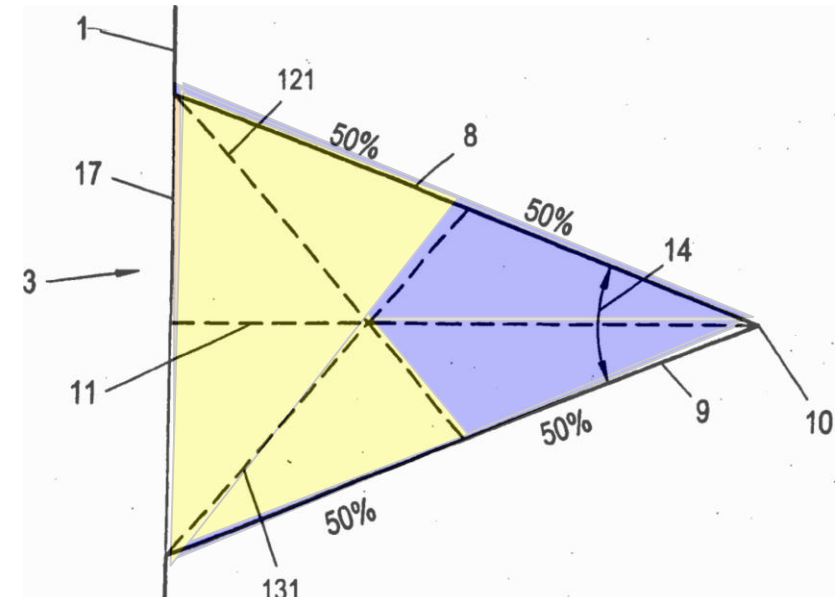


Fig. 4

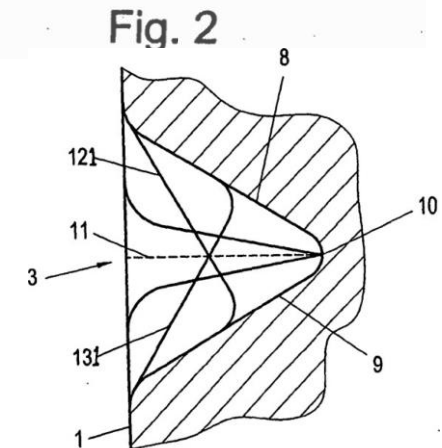


Fig. 7

Aktuelles Beispiel

■ Weiter zu Variationsnut

Urteil vom 12. März 2024 – X ZR 12/22, GRUR 2024, 924

– Beschreibung

- Ausgehend von einem **einzigem** Basisdreieck könnten **sechs Profilvariationen** gebildet werden
- **Bestehende** Schließanlagen können um Zylinder und Schlüssel mit einer **zusätzlichen** seichten Variationsnut **ergänzt** werden

– Patentgericht und Oberlandesgericht

Jede Variationsnut kann auf einem **unterschiedlichen** Basisdreieck beruhen

– Bundesgerichtshof

Diese Auslegung **trifft zu**

- Um die angestrebten **Variationsmöglichkeiten** zu erhalten, genügt es, wenn die unterschiedlichen Profilvariationen jeweils **einer** Nut auf demselben Basisdreieck beruhen
- Vor diesem Hintergrund bezieht sich die Formulierung „ein einziges Basisdreieck“ in der Beschreibung jeweils nur auf eine **einzelne** Nut