

# Aktuelle Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zum Patentrecht

## **GRUR Jahrestagung 2024**

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:	73	62 (43)
<i>2024 (bis Ende August)</i>	<i>52</i>	<i>44 (25)</i>

# „Pulsationsdämpfer“

**BGH, Urt. v. 16. April 2024 – X ZR 28/22, GRUR 2024, 1005 - Pulsationsdämpfer**

Pulsationsdämpfer, umfassend einen Grundkörper und einen Kolben.

Der Grundkörper umfasst eine Ausgleichskammer, die

– integral und

– als abgeschlossener Raum ohne Zuleitung ausgebildet ist

– und deren Innenwandung zumindest teilweise spanlos gefertigt ist.

Der Kolben ist.....

# „Pulsationsdämpfer“

**BGH, Urt. v. 16. April 2024 – X ZR 28/22, GRUR 2024, 1005 –  
Pulsationsdämpfer**

Spanlose Fertigung

- führt zu besonders niedriger Rauigkeit
- dies erlaubt eine einfache Glättung der Oberfläche
- führt auch zu einer anderen Struktur unterhalb der Oberfläche

# „Pulsationsdämpfer“

**BGH, Urt. v. 16. April 2024 – X ZR 28/22, GRUR 2024, 1005 –  
Pulsationsdämpfer**

Da diese Eigenschaften mit einer spanenden Herstellung nicht erzielt werden können, ist das Patent hier im Ergebnis auf Erzeugnisse beschränkt, die auf dem im Anspruch genannten Weg hergestellt sind.

# „Mirabegron“

**BGH, Urt. v. 25. Juni 2024 – X ZR 92/23, GRUR 2024,#### - Mirabegron**

Anspruch 1 von EP 1 559 427:

Verwendung eines Medikaments zur Behandlung der überaktiven Blase, das als Wirkstoff Mirabegron oder ein Salz davon enthält.

Rechtbank Den Haag: erfinderische Tätigkeit bejaht

High Court und Court of Appeal (UK): erfinderische Tätigkeit bejaht

Patentgericht: erfinderische Tätigkeit verneint

# „Mirabegron“

Stand der Technik:

- Selektive  $\beta_3$ -Adrenozeptor-Agonisten können sich für die Behandlung von Blasendysfunktion eignen.
- Mirabegron ist ein selektiver  $\beta_3$ -Adrenozeptor-Agonist

# „Mirabegron“

## **Aufgabe?**

Rechtbank Den Haag: Einen  $\beta$ 3-Adrenozeptor-Agonisten zur Verfügung zu stellen, der eine starke Entspannung der Blasenmuskulatur bewirkt und daher für die Behandlung der überaktiven Blase nützlich sein kann.

Patentgericht: Für den bekannten Wirkstoff Mirabegron neue Anwendungsgebiete aufzufinden.

BPatGU: „Soweit der Senat im Folgenden zu einer unterschiedlichen Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit als der District Court of The Hague (...) gelangt, beruht dies im Wesentlichen auf dieser abweichenden Definition der Aufgabe“



# „Mirabegron“

## **Aufgabe?**

### Bundesgerichtshof:

Das technische Problem ist so allgemein und neutral zu formulieren, dass sich die Frage, welche Anregungen der Fachmann durch den Stand der Technik insoweit erhielt, ausschließlich bei der Prüfung der erfinderischen Tätigkeit stellt.

Insbesondere darf nicht ohne weiteres unterstellt werden, dass die Befassung mit einer bestimmten Aufgabenstellung im Stand der Technik nahelag.

# Schadensersatz nach Patentverletzung

**Polsterumarbeitungsmaschine, BGH, Urteil vom 14. November 2023 – X ZR 30/21, GRUR 2024, 273**

Verletzungshandlung: Überlassen von Maschinen per Leasing

Zusatzgeschäfte: Wartungsverträge, Papierlieferungen

Feststellungen des Berufungsgerichts:

Ohne den Vertrieb der Maschinen

wären Wartungsverträge nicht geschlossen worden

hätte die Beklagte nicht im selben Umfang Papier verkauft

# Schadensersatz nach Patentverletzung

**Polsterumarbeitungsmaschine, BGH, Urteil vom 14. November 2023 – X ZR 30/21, GRUR 2024, 273**

Berufungsgericht:

Die Beklagte muss Auskunft erteilen über

Leasing- und Wartungsverträge, die während Laufzeit geschlossen wurden

Papierlieferungen, auch nach Ablauf des Patents

# Schadensersatz nach Patentverletzung

**Polsterumarbeitungsmaschine, BGH, Urteil vom 14. November 2023 – X ZR 30/21, GRUR 2024, 273**

Bundesgerichtshof:

- Für die Berechnung des Schadens auf der Grundlage des Verletzergewinns sind grundsätzlich alle Gewinne zu berücksichtigen, die in ursächlichem Zusammenhang mit der Patentverletzung stehen.

# Schadensersatz nach Patentverletzung

**Polsterumarbeitungsmaschine, BGH, Urteil vom 14. November 2023 – X ZR 30/21, GRUR 2024, 273**

Bundesgerichtshof:

- Ob und in welchem Umfang der Gewinn auf den mit dem Patent zusammenhängenden Eigenschaften beruht, ist wertend zu bestimmen (BGH GRUR 2012, 1226 – Flaschenträger)

# Schadensersatz nach Patentverletzung

**Polsterumarbeitungsmaschine, BGH, Urteil vom 14. November 2023 – X ZR 30/21, GRUR 2024, 273**

Bundesgerichtshof:

- Beklagte schuldet Auskunft über Einnahmen und Gewinne aus Leasingverträgen, die während der Laufzeit geschlossen wurden.

# Schadensersatz nach Patentverletzung

**Polsterumarbeitungsmaschine, BGH, Urteil vom 14. November 2023 – X ZR 30/21, GRUR 2024, 273**

Bundesgerichtshof:

- Aus Zusatzgeschäften erzielte Gewinne sind zu berücksichtigen, wenn diese Geschäfte in ursächlichem Zusammenhang mit patentverletzenden Handlungen stehen und einen hinreichenden Bezug zum verletzenden Gegenstand aufweisen.

# Schadensersatz nach Patentverletzung

**Polsterumarbeitungsmaschine, BGH, Urteil vom 14. November 2023 – X ZR 30/21, GRUR 2024, 273**

Bundesgerichtshof:

- Beklagte schuldet Auskunft über Vertrieb von Papier an Abnehmer patentverletzender Maschinen, auch wenn das Papier erst nach Ablauf des Patents verkauft wird



# Schadensersatz nach Patentverletzung

**Verdampfungstrockneranlage, BGH, Urteil vom 7. Mai 2024 – X ZR 104/22, GRUR 2024, 1201**

- Patent für Anlage zum Trocknen mit überhitztem Dampf
- 2012: Angebot der Beklagten aus Braunschweig nach Schweden
- Zu diesem Zeitpunkt war das Patent in Deutschland noch in Kraft, nicht aber in Schweden.
- Das Angebot führte zum Vertragsschluss
- Gewinn (lt. Klägerin): knapp 2 Millionen Euro.

# Schadensersatz nach Patentverletzung

**Verdampfungstrockneranlage, BGH, Urteil vom 7. Mai 2024 – X ZR 104/22, GRUR 2024, 1201**

OLG Düsseldorf in einem ersten Prozess:

Beklagte ist (nur) verpflichtet, den Schaden zu ersetzen, der der Klägerin aus dem Anbieten patentverletzender Anlagen entstanden ist.

# Schadensersatz nach Patentverletzung

**Verdampfungstrockneranlage, BGH, Urteil vom 7. Mai 2024 – X ZR 104/22, GRUR 2024, 1201**

OLG Braunschweig im zweiten Prozess:

- Schaden liegt nicht im Schutzbereich von § 139 Abs. 2 PatG.
- Auf Angebote beschränkter Lizenzvertrag wäre nicht geschlossen worden.

# Schadensersatz nach Patentverletzung

**Verdampfungstrockneranlage, BGH, Urteil vom 7. Mai 2024 – X ZR 104/22, GRUR 2024, 1201**

Bundesgerichtshof:

- Für die Berechnung des Schadens auf der Grundlage des Verletzergewinns sind grundsätzlich alle Gewinne zu berücksichtigen, die in ursächlichem Zusammenhang mit der Patentverletzung stehen.

# Schadensersatz nach Patentverletzung

**Verdampfungstrockneranlage, BGH, Urteil vom 7. Mai 2024 – X ZR 104/22, GRUR 2024, 1201**

Bundesgerichtshof:

- Anbieten als solches führt noch nicht zu Schaden
- Anders ist es, wenn das Angebot zu einem Geschäftsabschluss führt.

# Schadensersatz nach Patentverletzung

**Verdampfungstrockneranlage, BGH, Urteil vom 7. Mai 2024 – X ZR 104/22, GRUR 2024, 1201**

Bundesgerichtshof:

Zu klären (in Bezug auf Verletzergewinn):

- Besteht ein innerer Zusammenhang zwischen Angebot und Geschäftsabschluss?
- Welcher Anteil des Gewinns beruht auf Patentverletzung?
- Welcher Anteil entfällt auf das Angebot?

# Schadensersatz nach Patentverletzung

**Verdampfungstrockneranlage, BGH, Urteil vom 7. Mai 2024 – X ZR 104/22, GRUR 2024, 1201**

Bundesgerichtshof:

Zu klären (in Bezug auf entgangenen eigenen Gewinn)

- Wäre der Auftrag ohne das patentverletzende Angebot der Klägerin erteilt worden?

# Schadensersatz nach Patentverletzung

**Verdampfungstrockneranlage, BGH, Urteil vom 7. Mai 2024 – X ZR 104/22, GRUR 2024, 1201**

Bundesgerichtshof:

- Schadensberechnung auf der Grundlage einer angemessenen Lizenzgebühr ist überall dort möglich, wo überhaupt Lizenzverträge geschlossen werden können.
- Lizenzsatz wird jedoch geringer sein.