



Die Auslegung von Patentansprüchen durch das Einheitliche Patentgericht

Dr. Peter Meier-Beck
Vorsitzender Richter am Bundesgerichtshof a.D.
International Judge,
Singapore International Commercial Court
Honorarprofessor an der Heinrich-Heine-Universität
Düsseldorf und am University College London

GRUR-Jahrestagung Augsburg 2024

- "[Die] Grundsätze für die Auslegung eines Patentanspruchs gelten gleichermaßen für die Beurteilung der Verletzung und des Rechtsbestands eines europäischen Patents [...]." (EPBG, GRUR 2024, 527 – 10x Genomics/NanoString)
- Anspruchsauslegung: Ermittlung des Inhalts und der Bedeutung des Patentanspruchs in seiner Gesamtheit.
- Es ist der Patentanspruch, der den Inhalt und den Umfang des ausschließlichen Rechts bestimmt, das dem Patentinhaber zur ausschließlichen Nutzung übertragen wurde und das gegenüber Dritten durchsetzbar ist.
- Gleichzeitig ist es der durch den Patentanspruch definierte Gegenstand dieses ausschließlichen Rechts, der bei der Prüfung der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit am Maßstab des Standes der Technik und bei der Prüfung des hinzugefügten Stoffes am Maßstab der Anmeldung gemessen werden muss.

- Andernfalls wäre der Gegenstand des Ausschließlichkeitsrechts ein anderer (oder könnte es jedenfalls sein) als derjenige, der auf seine Patentierbarkeit hin geprüft wurde (und im Zusammenhang mit einem Verletzungsstreit möglicherweise erneut geprüft werden muss).
- Ein Schutzzumfang für einen anderen Gegenstand als den durch die Patenterteilung geschützten führt zu einem logischen Bruch im Patentsystem. Dennoch lehnen es bislang einige EPA-Beschwerdekammern ab, die Beschreibung zur Auslegung des Patentanspruchs heranzuziehen – jedenfalls dann, wenn sie der Meinung sind, dass der Wortlaut des Anspruchs eindeutig sei.

- Dem deutschen Trennungssystem wird oft vorgeworfen, das "Angorakatten-Phänomen" zu fördern.

"When validity is challenged, the patentee says his patent is very small: the cat with its fur smoothed down, cuddly and sleepy. But when the patentee goes on the attack, the fur bristles, the cat is twice the size with teeth bared and eyes ablaze."

[2008] EWCA Civ 192 (Jacob LJ) – European Central Bank v Document Security Systems Inc.

- Aber Angorakatten sind allgegenwärtig, und manchmal werden sie vom EPA aufgezogen.
- Derzeit werden die Grundsätze der Anspruchsauslegung, die dem Praktiker aus der deutschen (oder auch englischen) Gerichtspraxis wohlbekannt sind, in denselben EPG-Verfahren (z. B. bei der Diskussion einer (vermeintlichen) unzulässigen Erweiterung) mit EPA-Entscheidungen kombiniert, die kaum mehr als den Wortlaut der zu vergleichenden Texte in Betracht ziehen.

- Es ist der große Vorteil des Verfahrens vor dem EPG, dass eine solche Bewusstseinspaltung, die nur die Angorakatze der anderen Partei sieht, durch eine "Anspruchsauslegungsstation" verhindert werden kann.
- Das Berufungsgericht bezieht sich zu Recht nicht auf die Prüfung der Verletzung und der Patentfähigkeit, sondern auf die Prüfung der Verletzung und des Rechtsbestands eines Patents.
- Auch wenn die Frage einer unzulässigen Erweiterung zu prüfen ist (oder die Frage, ob eine Priorität beansprucht werden kann): Der Gegenstand der Prüfung muss in jedem Fall ein und derselbe Gegenstand des Patentanspruchs sein.
- Das Urteil 10x Genomics/NanoString legt dafür den Grundstein. Gleichwohl bleibt dies eine nicht leicht zu bewältigende Aufgabe für die künftige Praxis des EPG.

- *"Der Patentanspruch ist nicht nur der Ausgangspunkt, sondern die maßgebliche Grundlage für die Bestimmung des Schutzbereichs eines europäischen Patents.*
- *Für die Auslegung eines Patentanspruchs kommt es nicht allein auf seinen genauen Wortlaut im sprachlichen Sinne an (vgl. auch die englische und die französische Sprachfassung des Auslegungsprotokolls: 'the strict, literal meaning of the wording used in the claims', 'sens étroit et littéral du texte des revendications'). Vielmehr sind die Beschreibung und die Zeichnungen als Erläuterungshilfen für die Auslegung des Patentanspruchs stets mit heranzuziehen und nicht nur zur Behebung etwaiger Unklarheiten im Patentanspruch anzuwenden.*
- *Das bedeutet aber nicht, dass der Patentanspruch lediglich als Richtlinie dient und sich sein Gegenstand auch auf das erstreckt, was sich nach Prüfung der Beschreibung und der Zeichnungen als Schutzbegehren des Patentinhabers darstellt."*

- Die Beschreibung muss für die Auslegung des Patentanspruchs herangezogen werden. Dies kann zu einem anderen Verständnis führen, als es der Wortlaut des Patentanspruchs an sich vermittelt, selbst wenn dieser eindeutig erscheint. Die Mehrdeutigkeit des Wortlauts ist keine Voraussetzung für die Auslegung, vielmehr kann seine Eindeutigkeit (erst) deren Ergebnis sein: Eindeutig ist nur eine Formulierung, bei der alle auslegungsrelevanten Aspekte in die gleiche Richtung weisen.
- In seltenen Fällen kann das Auslegungserfordernis dazu führen, dass der Wortlaut des Anspruchs in sein Gegenteil verkehrt wird.

- Ist es jedoch nicht möglich, den Anspruch unter Berücksichtigung des sich aus der Beschreibung ergebenden Zusammenhangs in einer bestimmten Weise auszulegen, ist der Anspruch und nicht die Beschreibung für die Bestimmung des Gegenstands des Patents entscheidend.
- Denn die Heranziehung der Beschreibung ist eine Betrachtung des Kontextes, in dem der Patentanspruch steht, nicht anders als die Betrachtung des Kontextes des Patentanspruchs bei der Auslegung eines einzelnen Merkmals dieses Anspruchs. Kann ein solcher Auslegungszusammenhang nicht hergestellt werden, ist der Wortlaut des Anspruchs maßgebend.

- Als Konsequenz seiner Auslegung des Patentanspruchs weist das Berufungsgericht das Argument zurück, ein bestimmter Stand der Technik ("D6") sei neuheitsschädlich.
- Dennoch beschreibt das Berufungsgericht den Inhalt der D6 relativ detailliert, um daraus abzuleiten, dass mit einer Ausnahme alle Merkmale des Anspruchs 1 offenbart sind.
- Die detaillierte Erläuterung des Inhalts von D6 bildet eine solide Grundlage für die anschließende Erörterung der erfinderischen Tätigkeit.
- Diese Erläuterung ist sehr zu begrüßen, da sie in Einspruchs- und Nichtigkeitsverfahren nicht immer erfolgt. Vielmehr werden oft selektiv – gegebenenfalls über das gesamte Dokument verstreute – Sätze und Halbsätze einer Entgeghaltung "herausgepickt", in denen (vermeintlich) Merkmale der Erfindung offenbart sind.

- Dies erleichtert zum einen nicht das Verständnis der Entgegenhaltung durch einen nicht technisch geschulten Richter.
- Zum anderen hat es den Nachteil, dass der Kontext dieser Zitatstellen verloren gehen kann. Eine kontextbezogene Auslegung ist jedoch bei Dokumenten des Standes der Technik ebenso wichtig wie beim Streitpatent. Die Bedeutung eines Wortes, eines Satzes oder eines Absatzes kann von diesem Kontext abhängen.
- Außerdem wird eine Entgegenhaltung gegebenenfalls in der Absicht gelesen, kein Merkmal des Patentanspruchs zu übersehen, das dort zu finden ist. Dies kann dazu führen, dass ein Merkmal in einem Dokument "gefunden" wird, das ein unvoreingenommener Leser dort nicht gefunden hätte. Der Bundesgerichtshof hat dies als eine Ersetzung des Kontextes der Entgegenhaltung durch den Kontext der späteren Erfindung (der bestimmt, was im Stand der Technik gesucht wird) bezeichnet.

- Schließlich kann eine unzureichende Berücksichtigung des Kontextes eines Zitats auch dazu führen, dass aus unterschiedlichen Begriffen fälschlicherweise unterschiedliche technische Sachverhalte abgeleitet werden.
- Auch in dieser Hinsicht kann eine sorgfältige Analyse der gesamten Offenbarung einer Entgegenhaltung (wie sie vom Berufungsgericht vorgenommen wird) den Praktiker davor bewahren, bei der Beurteilung der Neuheit oder der erfinderischen Tätigkeit voreilige Schlüsse – in die eine oder die andere Richtung – zu ziehen.

Vielen Dank für Ihre freundliche
Aufmerksamkeit!