

Aktuelle Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zum Patentrecht

GRUR Jahrestagung 2025

Dr. Hermann Deichfuß, Richter am Bundesgerichtshof

Ein paar Zahlen

Patentnichtigkeitssachen am Bundesgerichtshof

Eingänge

Erledigungen (davon Urteile)

2020:	48	57 (44)
2021:	68	63 (54)
2022:	53	56 (33)
2023:	73	62 (43)
2024:	68	62 (37)
2025 (bis September)	42	57 (33)

Auslegung

Die Angabe eines bestimmten Herstellungsverfahrens in einem Patentanspruch, der ein Erzeugnis betrifft, dient der eindeutigen Kennzeichnung des Erzeugnisses.

Gegenstand des Patents ist - trotz der Beschreibung durch das Herstellungsverfahren - das Erzeugnis als solches.

Dieses Erzeugnis muss unabhängig von seinem Herstellungsweg die Voraussetzungen für die Patentierbarkeit erfüllen.

Schlägt sich das Herstellungsverfahren in Eigenschaften nieder, die nur auf diesem Weg erreicht werden können und deren Vorhandensein im fertigen Erzeugnis festgestellt werden kann, ist das Patent im Ergebnis auf Erzeugnisse beschränkt, die auf diesem Weg hergestellt worden sind.

BGH, Urteil vom 16. April 2024 – X ZR 28/22, GRUR 2024, 1005 - Pulsationsdämpfer

Auslegung

- 1 Spreizdübel aus Kunststoff, umfassend
- 2 einen Spreizbereich, der durch ein Spreizelement aufspreizbar ist,
 - 2.1 wobei das Spreizelement zum Aufspreizen in einen axialen Führungskanal des Spreizdübels einführbar ist;
3. eine erste Spreizhülse,
 - 3.1 die durch das Spreizelement selbst aufspreizbar ist und
 - 3.2 die in ihrer Umfangsfläche eine Durchbrechung aufweist, die ein Spreizen der ersten Spreizhülse in radialer Richtung erleichtert;
- 4 eine zweite Spreizhülse, die die erste Spreizhülse in einem unverspreizten Zustand zumindest teilweise umhüllt.
5. Die erste Spreizhülse und die zweite Spreizhülse sind im unverspreizten Zustand dreh- und zugfest miteinander verbunden.
6. Im Spreizbereich ist eine Gleitfläche zwischen der ersten Spreizhülse und der zweiten Spreizhülse derart ausgebildet, dass sich beim Verspreizen des Spreizdübels die erste Spreizhülse im Spreizbereich von der zweiten Spreizhülse lösen kann und relativ zur zweiten Spreizhülse bewegbar ist.
7. Der Spreizdübel ist im Mehrkomponentenspritzgussverfahren hergestellt.

Auslegung

[0010] Eine Ausgestaltung der Erfindung sieht vor, dass die erste Spreizhülse einen Kern beim Urformen der zweiten Spreizhülse bildet. Die zweite Spreizhülse wird beispielsweise aus Kunststoff spritzgegossen. Die erste Spreizhülse kann ebenfalls durch Spritzgießen aus Kunststoff hergestellt sein oder in anderer Weise aus Kunststoff hergestellt werden. Ein Vorteil dieser Art der Herstellung ist, dass die erste Spreizhülse und die zweite Spreizhülse nicht zusammengesetzt werden müssen, sondern nach dem Urformen der zweiten Spreizhülse bereits zusammengesetzt sind. Ein weiterer Vorteil ist, dass die zweite Spreizhülse und/oder die erste Spreizhülse Hinterschneidungen aufweisen können, die ein Zusammensetzen der ersten Spreizhülse und der zweiten Spreizhülse verhindern würden. Mit anderen Worten: eine Formgebung der Außenseite der ersten Spreizhülse und der Innenseite der zweiten Spreizhülse sind durch das Urformen der zweiten Spreizhülse auf der ersten Spreizhülse als Kern freier. So kann beispielsweise die dreh- und zugfeste Ausgestaltung der beiden Spreizhülsen auf einfache Weise erreicht werden, wobei schon allein das durch das Abkühlen nach dem Spritzgießen der zweiten Spreizhülse hervorgerufene Schrumpfen der zweiten Spreizhülse zu einer guten Haftung zwischen den beiden Spreizhülsen führt, so dass besondere Elemente zur Ausbildung der zug- und drehfesten Verbindung nicht notwendigerweise vorhanden sein müssen. Insbesondere kann der erfindungsgemäße

Auszug aus der Beschreibung des Streitpatents – BGH; GRUR 2025, 1354 - Spreizdübel II

Auslegung

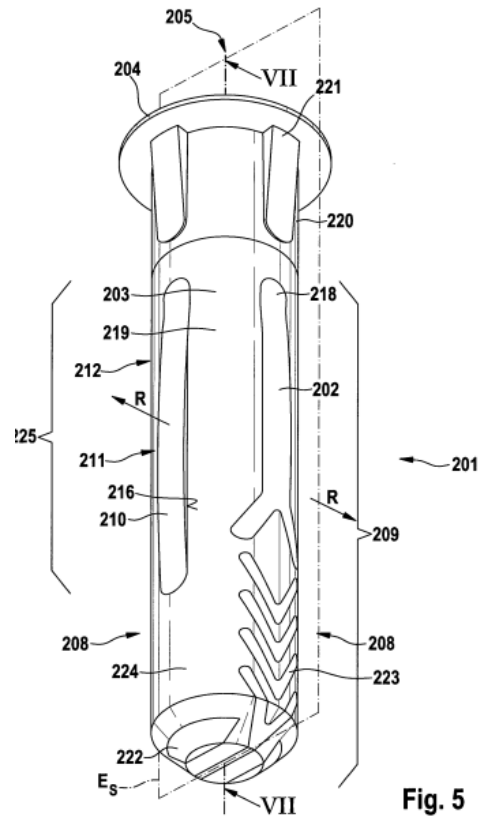


Fig. 5

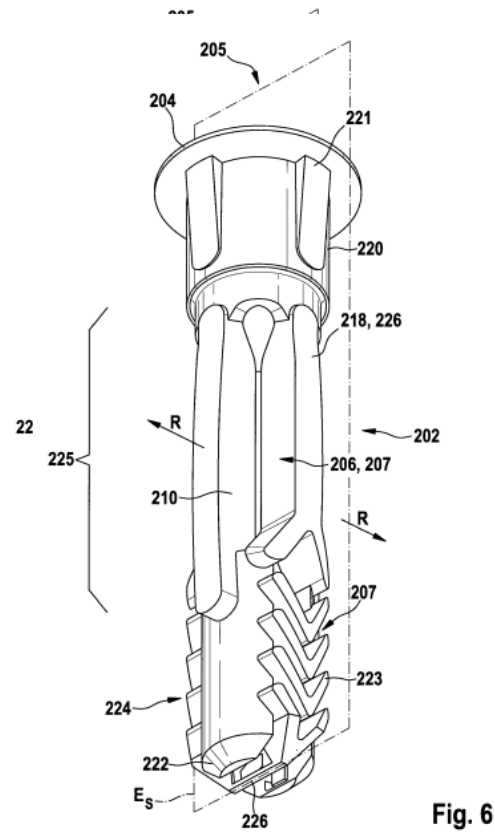


Fig. 6

Figuren 5 und 6 aus dem Streitpatent

Auslegung

[0018] Vorteilhaft ist es, ein Verbindungselement so zu gestalten, daß es mittels Zweikammerspritzguß hergestellt ist. Das Prinzip des Zweikammerspritzgusses ist insbesondere für das nacheinander erfolgende Herstellen von Schaffteilen aus härterem Werkstoff einerseits und weicherem Werkstoff andererseits geeignet. Bei dem Zweikammerspritzguß wird zuerst der Werkstoff der härteren Teile des Verbindungselements in das Werkstück eingespritzt. Danach wird das Werkzeug in der Spritzgießmaschine gedreht und durch einen zweiten Anguß dieses Werkzeugs wird der Werkstoff für die weicheren Teile des Verbindungselements eingespritzt. Danach kann das fertige Verbindungselement aus dem Werkzeug herausgebracht werden.

Aus der Beschreibung der
Entgegenhaltung D8

Auslegung

Entscheidung des Bundesgerichtshofs:

- Bei der Prüfung der Patentfähigkeit des Gegenstands eines product-by-process-Anspruchs ist zu klären, ob sich das im Anspruch angegebene Herstellungsverfahren in spezifischen Eigenschaften des Erzeugnisses niederschlägt, durch die es sich von den im Stand der Technik bekannten Erzeugnissen unterscheidet.
- Körperliche und funktionale Eigenschaften des Erzeugnisses, die sich aus der Anwendung des Verfahrens ergeben, gehören zu den Sachmerkmalen des beanspruchten Erzeugnisses. Ob es solche gibt und welche das sind, ist durch Auslegung des Patentanspruchs zu ermitteln.

BGH, Urteil vom 17. Juli 2025 – X ZR 40/23, GRUR 2025, 1354 - Spreizdübel II

Erfinderische Tätigkeit

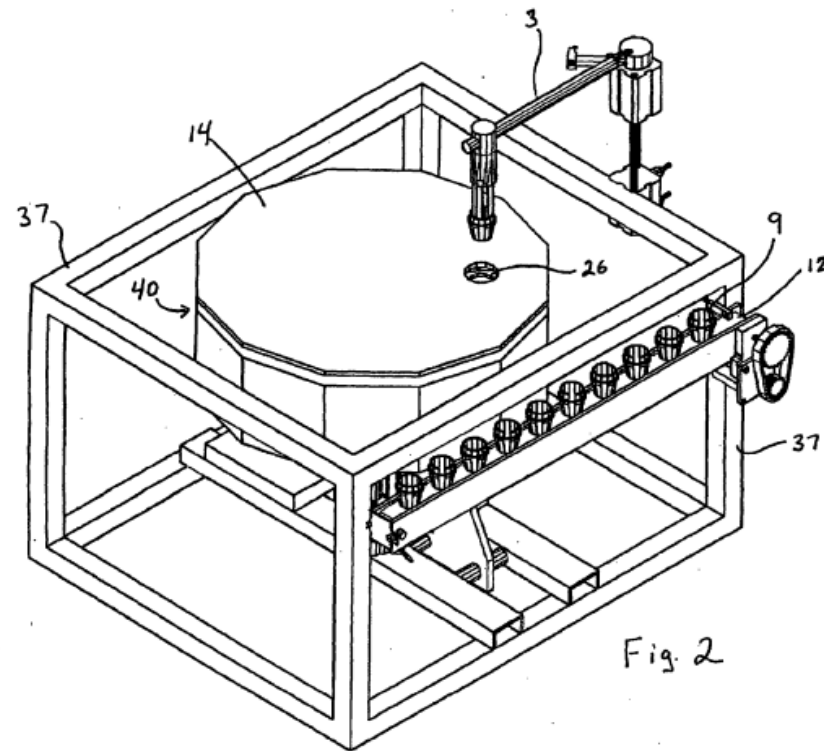
BGH, Urteil vom 11. Februar 2025 – X ZR 137/22, GRUR 2025, 732 – Feuchtigkeits- und Ascheanalyse

Vorrichtung zur Feuchtigkeits- und Ascheanalyse, umfassend

1. einen Ofen (10);
2. eine Waage (21) samt Wiegeplattform (112), die im Ofen (10) angeordnet ist;
3. Haltemittel (201) zum Halten einer Mehrzahl von Tiegeln (9) in einer allgemein horizontalen kreisförmigen Anordnung;
4. Tiegel (9), die jeweils eine zu analysierende Materialprobe enthalten;
5. Mittel (3) zum automatischen Einsetzen in das und Entnehmen der Tiegel (9) aus dem Haltemittel (201);
6. Drehmittel (16), die
 - a) dem sequentiellen Drehen des Haltemittels (201) und
 - b) der vertikalen Ausrichtung der Tiegel (9) auf die Mittel (3) zum automatischen Einsetzen in die und Entnehmen der Tiegel aus dem Haltemittel (201) dienen;
7. Hebemittel zum vertikalen Verfahren des Haltemittels (201), um die ausgerichteten Tiegel (9) auf der Wiegeplattform (112) abzustellen und sie von dieser zu entfernen;
8. Steuermittel (300) zum Steuern der Drehmittel (16) und der Hebemittel, um das Einsetzen von Tiegeln (9) durch die Mittel (3) zu ermöglichen, wobei
9. an der Oberseite des Ofens (41) ein Loch ausgebildet ist, durch welches die Tiegel eingesetzt und entnommen werden können, wodurch der Ofen bei diesem Einsetzen und Entnehmen der Tiegel durch die Mittel (3) im Wesentlichen geschlossen bleibt.

Erfinderische Tätigkeit

BGH, Urteil vom 11. Februar 2025 – X ZR 137/22, GRUR 2025, 732 – Feuchtigkeits- und Ascheanalyse

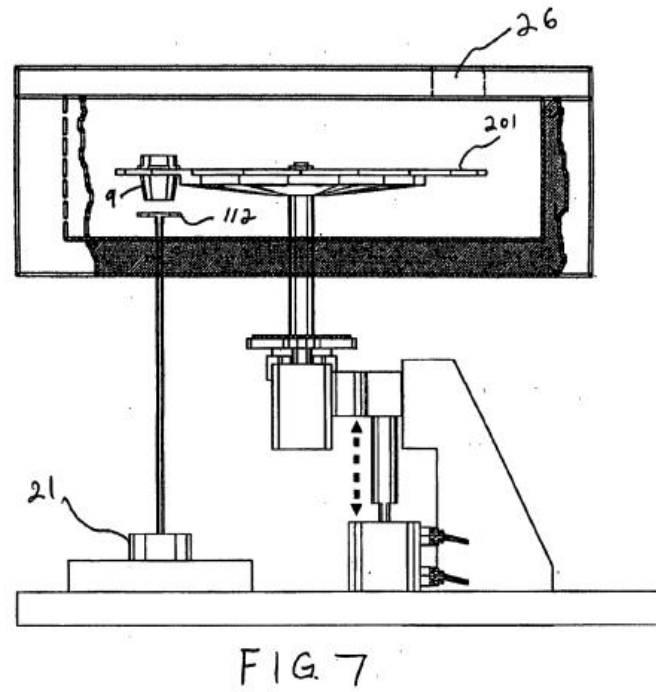


Figur 2 aus der
Streitpatentschrift

Erfinderische Tätigkeit

BGH, Urteil vom 11. Februar 2025 – X ZR 137/22, GRUR 2025, 732 – Feuchtigkeits- und Ascheanalyse

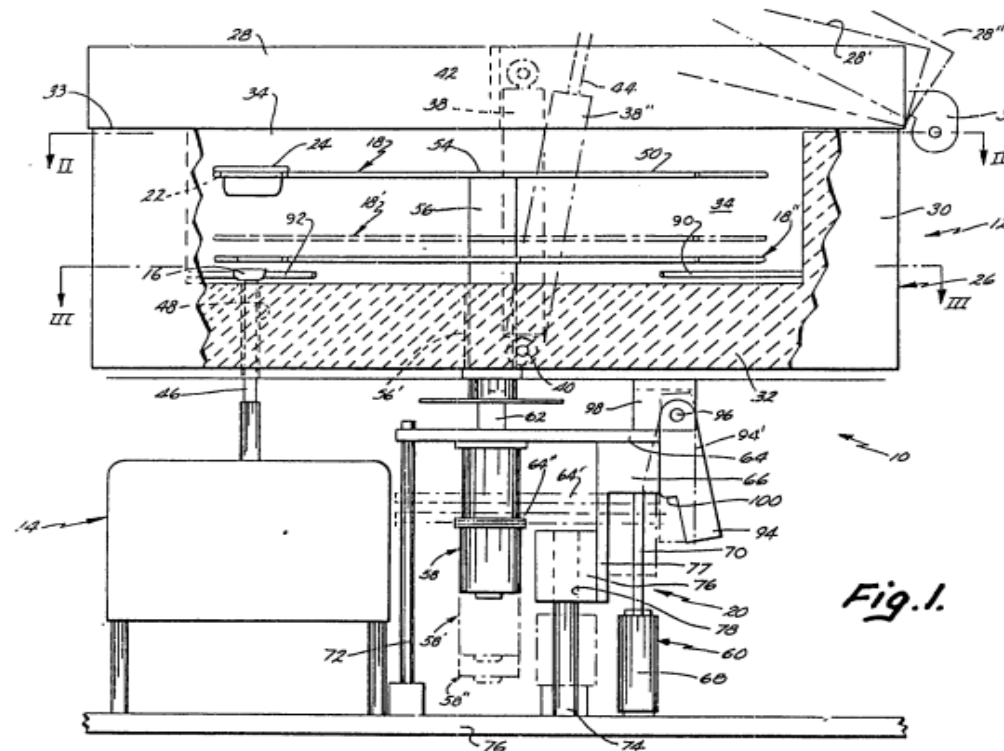
Figur 7 aus der
Streitpatentschrift



Erfinderische Tätigkeit

BGH, Urteil vom 11. Februar 2025 – X ZR 137/22, GRUR 2025, 732 – Feuchtigkeits- und Ascheanalyse

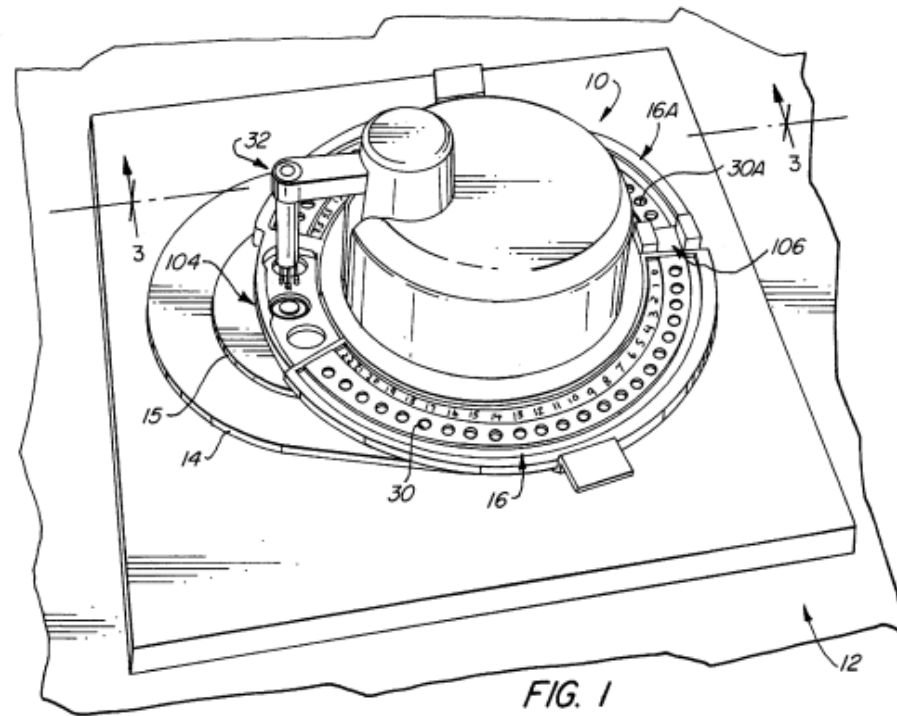
Stand der Technik N1



Erfinderische Tätigkeit

BGH, Urteil vom 11. Februar 2025 – X ZR 137/22, GRUR 2025, 732 – Feuchtigkeits- und Ascheanalyse

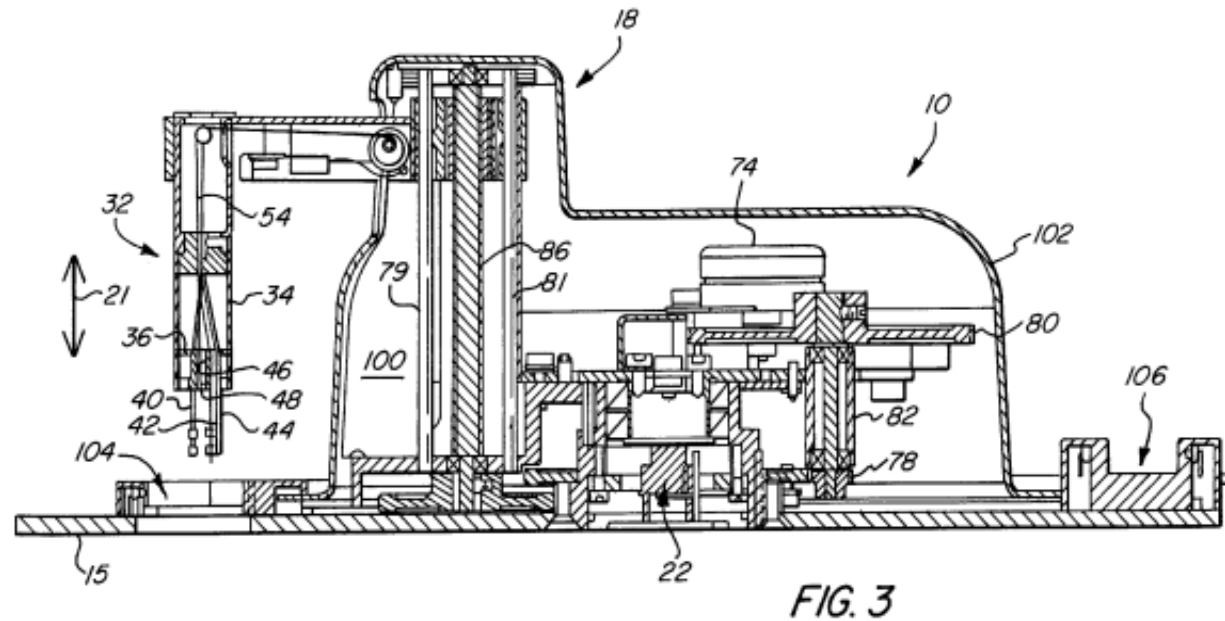
Stand der Technik N2



Erfinderische Tätigkeit

BGH, Urteil vom 11. Februar 2025 – X ZR 137/22, GRUR 2025, 732 – Feuchtigkeits- und Ascheanalyse

Stand der Technik N2



Erfinderische Tätigkeit

BGH, Urteil vom 11. Februar 2025 – X ZR 137/22, GRUR 2025, 732 – Feuchtigkeits- und Ascheanalyse

Bundesgerichtshof:

Aus dem Hinweis, eine im Stand der Technik offenbarte Vorrichtung könne mit einer bestimmten Art von Geräten kombiniert werden, ergibt sich nicht ohne weiteres die Anregung, die Vorrichtung mit jedem Gerät dieser Art zu kombinieren.

Eine Kombination von N1 mit N2 erforderte eine Abkehr von der dort beschriebenen Vorgehensweise, leere Tiegel in den Ofen einzusetzen und sie erst dann zu befüllen. Dazu gab der Stand der Technik keine Anregung.

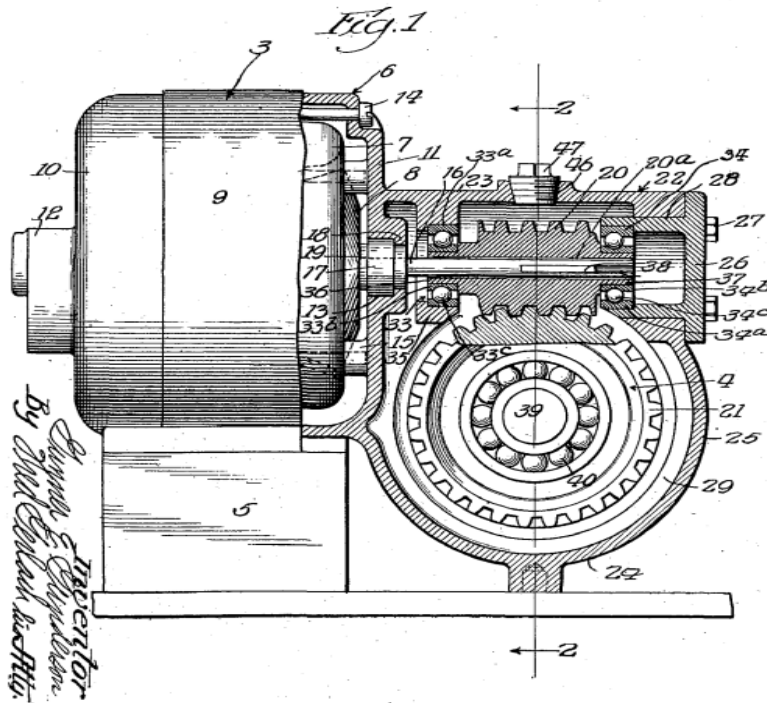
Erfinderische Tätigkeit

BGH, Urteil vom 25. Juli 2025 X ZR 72/23, GRUR 2025, 1482 - Fingerelement

- 1 Fingerelement, umfassend
 - 1.1 eine Trägerkomponente (1),
 - 1.2 ein erstes Fingerglied (5) mit einer ersten Gelenkverbindung (2) zur Trägerkomponente,
 - 1.3 ein zweites Fingerglied (6) mit einer zweiten Gelenkverbindung (7) zum ersten Fingerglied,
 - 1.4 einen Stellantrieb für die erste Gelenkverbindung (2) mit Motor (11) mit Antriebswelle (12) und Schneckengetriebe mit einer Gewindeschnecke (13) und einem auf die Gewindeschnecke eingreifenden Zahnsegment (4) sowie
 - 1.5 einen Kopplungsmechanismus (8) zwischen ersten und zweiten Gelenkverbindung.
 - 1.6 Die Gewindeschnecke ist auf der Antriebswelle axial bewegbar formschlüssig gelagert sowie axial durch separate Führungen (14) geführt.

Erfinderische Tätigkeit

BGH, Urteil vom 25. Juli 2025 X ZR 72/23, GRUR 2025, 1482 - Fingerelement



Entgegenhaltung NK19 aus dem Jahr 1936 zeigt axial bewegbar und formschlüssig gelagerte Gewindeschnecke mit axialen Führungen.

Erfinderische Tätigkeit

BGH, Urteil vom 25. Juli 2025 X ZR 72/23, GRUR 2025, 1482 - Fingerelement

Entscheidung des Bundesgerichtshofs:

- Es ist eine Frage des Einzelfalls, ob als Ausgangspunkt für die Suche nach technischen Verbesserungen oder Alternativen auch ältere Lösungen in Betracht zu ziehen sind (BGH, Urteil vom 31. Januar 2017 - X ZR 119/14, GRUR 2017, 498 Rn. 29 - Gestricktes Schuhoberteil).
- Wenn ein Funktionsprinzip für sich gesehen seit vielen Jahrzehnten bekannt ist, bedarf es in der Regel einer zusätzlichen Anregung, um dieses Prinzip erstmals bei Vorrichtungen einzusetzen, deren Einsatzzweck, Aufbau und Funktionsweise ebenfalls seit vielen Jahrzehnten bekannt sind (BGH, Urteil vom 15. Juni 2021 - X ZR 61/19, GRUR 2021, 1280 Rn. 53 - Laufradschnellspanner).

Erfinderische Tätigkeit

BGH, Urteil vom 25. Juli 2025 X ZR 72/23, GRUR 2025, 1482 - Fingerelement

Entscheidung des Bundesgerichtshofs:

- Ob und in welchem Umfang Anlass besteht, nach Lösungen für eine bestimmte Fragestellung auch außerhalb des Gebiets der Technik zu suchen, in dem sich die betreffende Frage stellt, hängt vom Einzelfall ab.
- Hier bestand kein Anlass, in Veröffentlichungen aus dem Bereich der Automobiltechnik nach Lösungen zu suchen, die sich möglicherweise auf Fingerprothesen übertragen lassen.

Erfinderische Tätigkeit

BGH, Urteil vom 25. Juli 2025 X ZR 72/23, GRUR 2025, 1482 - Fingerelement

Entscheidung des Bundesgerichtshofs:

Hinweis auf Fingerelement mit Merkmal 1.6 ergab sich auch nicht aus dem allgemeinen Fachwissen. Es ist nicht ersichtlich, dass der mit der Entwicklung von Fingerprothesen betraute Fachmann zum Prioritätszeitpunkt mit den Vorteilen einer axial bewegbar gelagerten und geführten Gewindeschnecke vertraut war.

Erfinderische Tätigkeit

BGH, Urteil vom 17. Juni 2025 – X ZR 78/23, GRUR 2025, 1257-
Flüssigkeitszufuhrgerät II

Merkmale 9 und 10 des verteidigten Anspruchs:

9. Eine Drehung der Leitspindel wird verhindert.
10. Das Zahnrad weist ein Gewinde auf und ist konstruiert, um drehbar und mit Gewindeeingriff auf der Leitspindel aufgenommen zu werden, so dass eine Drehung des Zahnrades in einer linearen Bewegung der Leitspindel resultiert.

Erfinderische Tätigkeit

BGH, Urteil vom 17. Juni 2025 – X ZR 78/23, GRUR 2025, 1257 -
Flüssigkeitszufuhrgerät II

Ausführungsbeispiele

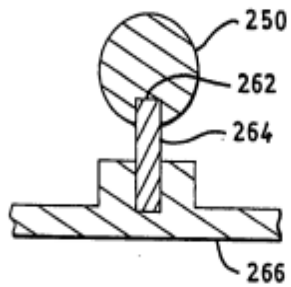


FIG. 26

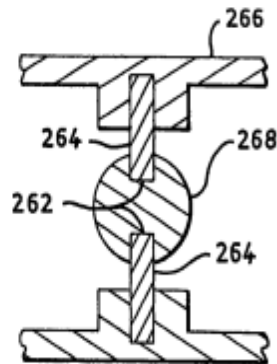


FIG. 27

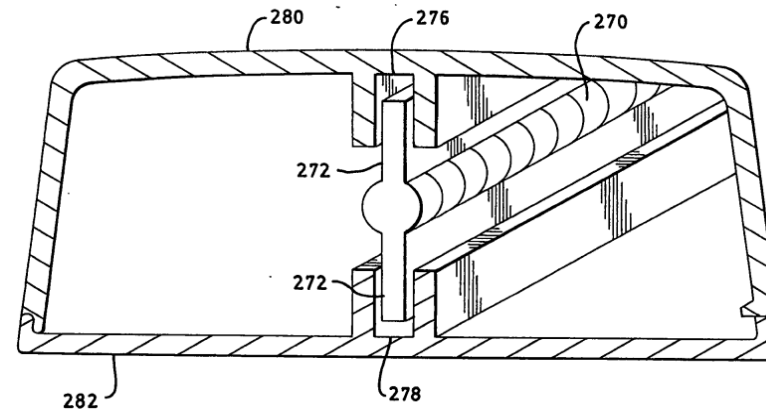
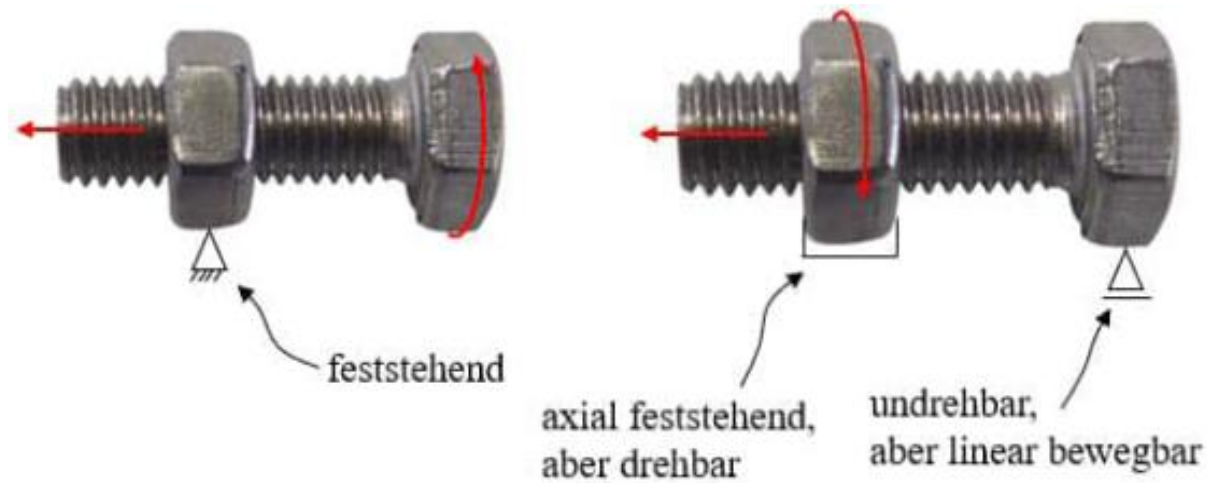


FIG. 28

Erfinderische Tätigkeit

BGH, Urteil vom 17. Juni 2025 – X ZR 78/23, GRUR 2025, 1257 -
Flüssigkeitszufuhrgerät II



Erfinderische Tätigkeit

BGH, Urteil vom 17. Juni 2025 – X ZR 78/23, GRUR 2025, 1257 -
Flüssigkeitszufuhrgerät II

Entscheidung des Bundesgerichtshofs.

Die Abwandlung eines Bewegungsvorgangs im Wege der kinematischen Umkehr kann sowohl im Zusammenhang mit der Beurteilung der Patentfähigkeit als auch im Zusammenhang mit der Verletzung durch äquivalente Mittel als naheliegend anzusehen sein.

Dies enthebt eine Partei, die sich auf diesen Gesichtspunkt als ihr vorteilhaft beruft, jedoch nicht davon, konkrete Umstände vorzutragen, aus denen sich ergibt, dass eine solche Abwandlung auch im konkret zu beurteilenden Fall nahelag.

Neue Hilfsanträge im Berufungsrechtszug

- Qualifizierter Hinweis zum Nachteil des Beklagten, gibt Anlass für neuen Hilfsantrag (BGH GRUR 2016, 365 – Telekommunikationsverbindung)
- Maßgeblich ist dabei jedoch der konkrete Inhalt des qualifizierten Hinweises (BGH GRUR 2014, 1025 – Analog-Digital-Wandler, GRUR 2025, 385 – Cer-Zirkonium-Mischoxid III)
- Ist der Hinweis für den Beklagten günstig und führt erst weiteres Vorbringen des Klägers zu einem ihm ungünstigen Urteil, können Hilfsanträge im zweiten Rechtszug sachdienlich sein.
(BGH GRUR 2022, 1049 – Fahrerlose Transporteinrichtung)
- Neuer Hilfsantrag in der mündlichen Verhandlung vor dem Berufungsgericht kann zulässig ein, wenn der Beklagte damit einer von der erstinstanzlichen Beurteilung abweichenden Rechtsauffassung des BGH Rechnung trägt und den Gegenstand des Patents auf dasjenige einschränkt, was sich nach Auffassung des Patentgerichts schon aus der erteilten Fassung ergab.
(Beispiel: BGH GRUR 2013, 912 – Walzstraße)

Neue Hilfsanträge im Berufungsrechtszug

BGH, Urteil vom 17. Juli 2025 – X ZR 40/23, GRUR 2025, 1354 - Spreizdübel II

.

- Hinweis nach § 83 zugunsten der Beklagten
- Urteil Patentgericht: Patent hat im Umfang nach Hilfsantrag 1 Bestand
- Berufung der Klägerin
- Berufungserwiderung – Verteidigung auch mit den erstinstanzlichen Hilfsanträgen
- BGH äußert in der mündlichen Verhandlung Bedenken gegen die Auffassung des Patengerichts
- Beklagte reagiert mit weiterem Hilfsantrag

Neue Hilfsanträge im Berufungsrechtszug

BGH, Urteil vom 17. Juli 2025 – X ZR 40/23, GRUR 2025, 1354 - Spreizdübel II

.

Entscheidung des Bundesgerichtshofs:

- Es bleibt offen, ob die Antragsänderung sachdienlich ist (§ 116 Abs. 2 Nr. 1 PatG)
- Der neue Hilfsantrag ist jedenfalls deshalb unzulässig, weil er nicht auf Tatsachen gestützt werden kann, die der BGH seiner Verhandlung und Entscheidung nach § 117 PatG zugrunde zu legen hat (§ 116 Abs. 2 Nr. 2 PatG)