

Die Äquivalenz in der Patentverletzung: Neue Rechtsprechung

Von Dr. Marco Stief, Heike Röder-Hitschke und Dr. Christian Meyer, Maiwald, München



Dr. Marco Stief

Dr. Marco Stief, LL.M., Rechtsanwalt, leitet seit 2017 den Rechtsanwaltsbereich der Kanzlei Maiwald. Er verfügt über fast 25 Jahre Erfahrung in nationalen und internationalen Patentverletzungsfällen. Darüber hinaus

berät er regelmäßig im Bereich Technologietransfer und Technologiekooperationen. Er ist Dozent an der Universität Marburg sowie der TU München und Dresden.



Dr. Christian Meyer

Dr. Christian Meyer, Rechtsanwalt, betreut Mandanten in nationalen und grenzüberschreitenden Patent- und Gebrauchsmuster-, sowie Marken- und Designverletzungsverfahren sowie entsprechenden Löschungs- und Nichtigkeitsverfahren.



Heike Röder-Hitschke

Heike Röder-Hitschke, LL.M., Rechtsanwältin, verfügt über langjährige Erfahrung in der Koordination von Verletzungsverfahren (Patente, Gebrauchsmuster, ergänzende Schutzzertifikate) und wirkt in parallel geführten Rechtsbestandsverfahren mit.

Maiwald ist eine führende Kanzlei im Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes und unterstützt Unternehmen, ihre gewerblichen Schutzrechte zu sichern, zu verteidigen und durchzusetzen.

Kontakt

Maiwald
Elisenhof, Elisenstr. 3
80335 München
info@maiwald.eu

Grundsätzlich ist für eine Patentverletzung die identische (wortsinngemäße) Verwirklichung jedes einzelnen der im Anspruch vorgesehenen Merkmale nachzuweisen. Ausnahmsweise kann aber auch ein von der wortsinngemäßen Ausführung abweichendes Mittel eine sogenannte äquivalente Patentverletzung begründen. Grund für die Einbeziehung von Äquivalenten in den Schutzbereich ist die Erkenntnis, dass weder der Anmelder noch die Patentämter als Erteilungsbehörden in der Lage sind, die zahlreichen Möglichkeiten der konkreten technischen Ausgestaltung einer beanspruchten Lehre zum technischen Handeln im Wortlaut des Patentanspruchs abschließend zu erfassen.

Rechtlicher Hintergrund

Die grundsätzliche Möglichkeit der Berücksichtigung von abgewandelten Mitteln bei der Bestimmung des Schutzbereichs von Patenten ergibt sich bereits aus Art. 1 und 2 des Protokolls über die Auslegung des Art. 69 des Europäischen Patentübereinkommens (EPÜ). Denn würde jede unbedeutende (technische) Abwandlung aus dem Schutzbereich des Patents herausführen, wäre der Patentschutz allzu leicht zu umgehen und könnte damit seinem Zweck, einen Anreiz für Erfindungen zu schaffen, nicht mehr gerecht werden. Allerdings muss der durch einen Patentanspruch definierte Schutzbereich schon aus Gründen der Rechtssicherheit hinreichend klar umrissen sein. Es ist daher ein Ausgleich der sich gegenüberstehenden Interessen an einem angemessenen Schutz der erfinderischen Leistung einerseits und dem Gebot der Rechtssicherheit Dritter andererseits zu schaffen. Maßgebliche Grundlage für die Bestimmung des Schutzbereichs bildet somit auch bei der Berücksichtigung von Äquivalenten der zu ermittelnde Sinngehalt der Patentansprüche.

Grundlegende Rechtsprechung

Die bis heute geltenden allgemeinen Grundlagen der Äquivalenzlehre beruhen im Wesentlichen auf den so genannten Schneidmesser-Fragen aus den fünf BGH-Entscheidungen „Kunststoffrohrteil“,

„Schneidmesser I“, „Schneidmesser II“, „Custodiol I“ und „Custodiol II“ aus dem Jahr 2002.

Nach den BGH-Entscheidungen „Okklusionsvorrichtung“ und „Diglycidverbindung“ aus dem Jahr 2011 und einer entsprechend restriktiven Praxis der Instanzgerichte wurde es zunächst ruhiger um die Äquivalenz. Dies änderte sich durch die BGH-Entscheidungen „Wärmetauscher“, „Pemetrexed“ und „V-förmige Führungsanordnung“ aus dem Jahr 2016, in denen der BGH die o.g. Entscheidungen aus dem Jahr 2011 weiterentwickelte und den Äquivalenzbereich wieder etwas öffnete. Dies hat zu einer Wiederbelebung der Äquivalenzdiskussion auch bei den Instanzgerichten geführt.

Der Vierstufentest

Soll eine äquivalente Ausführungsform unter den von der jüngeren Rechtsprechung entwickelten Grundsätzen dennoch zum Schutzbereich des Anspruchs gehören, sind nunmehr die folgenden vier konsekvativen Voraussetzungen zu prüfen:

- Technische Gleichwirkung
- Auffindbarkeit / Naheliegen
- Gleichwertigkeit im Sinne einer Orientierung am Patentanspruch
- Kein Verzicht

Technische Gleichwirkung

Das von der angegriffenen Verletzungsform verwirklichte, abgewandelte Mittel muss objektiv gleichwirkend zu dem im Patentanspruch genannten Mittel sein, d.h. die gleiche Wirkung zur Lösung des zugrundeliegenden Problems entfalten.

Nach der BGH-Entscheidung „Kranarm“ geht es dabei nicht um eine abstrakte, vom Patentanspruch losgelöste technische Gleichwirkung. Entscheidend ist, welche einzelnen Wirkungen die patentgemäßen Merkmale für sich und insgesamt zur Lösung des dem Patentanspruch zugrundeliegenden Problems beitragen. Nur bei einer gesamtheitlichen Betrachtung ist gewährleistet, dass trotz Abwandlung bei einem oder mehreren Merkmalen lediglich solche Ausgestaltungen vom Schutzbereich umfasst werden,

bei denen der mit der geschützten Erfindung verfolgte Sinn beibehalten ist.

Darüber hinaus stellt der BGH in „Kran-arm“ klar, dass eine Gleichwirkung bereits dann zu bejahen ist, wenn die Wirkungen durch das abgewandelte Mittel nur im Wesentlichen, d.h. in eingeschränktem Umfang, aber in einem praktisch noch erheblichen Maß, erzielt wird. Dies hat das OLG Düsseldorf in der Entscheidung „Voraussetzungen der Äquivalenz“ im Jahr 2021 bestätigt.

Naheliegen / Auffindbarkeit

Auf der zweiten Stufe ist zu prüfen, ob der Fachmann das abgewandelte Mittel aufgrund seines Fachwissens ohne besondere (erfinderische) Überlegungen, die am Sinngehalt der Ansprüche orientiert sind, zum Prioritätszeitpunkt als gleichwirkend auffinden konnte.

Maßgeblich ist auch hier eine Betrachtung der Gesamtheit der Merkmale des Patentanspruchs und der jeweils von ihnen zur Lösung der Erfindung ausgehenden Wirkungen. Hieran fehlt es, wenn das abgewandelte Mittel einen anderen Weg geht oder auf die mit dem Patent angestrebten entscheidenden Vorteile oder Wirkungen verzichtet.

Ist das Austauschmittel hingegen in der Patentbeschreibung angesprochen, wenn auch gegebenenfalls in einem anderen Zusammenhang, wird man nach der Entscheidung „WC-Sitzgelenk II“ des OLG Düsseldorf aus 2020 ein Naheliegen in der Regel bejahen können.

Gleichwertigkeit / Orientierung am Patentanspruch

Drittens müssen die Überlegungen des Fachmannes sich derart am Sinngehalt der im Patentanspruch unter Schutz gestellten technischen Lehre orientieren, dass er die gegenüber dem Anspruchswortlaut abweichende Lösung dennoch als gleichwertig in Betracht zieht.

In der praktischen Anwendung handelt es sich dabei um die in der Regel schwierigste, aber auch zugleich gewichtigste Voraussetzung. Danach ist entscheidend, ob die spezifische Gleichwirkung der Gesamtheit der Merkmale der angegriffenen Verletzungsform im Vergleich zu denjenigen des Patentanspruchs gegeben ist, d.h. die äquivalente Ausführungsform im weiteren Sinne noch eine patentgemäße Lösung darstellt. Zwar ist es nicht erforderlich, dass die Beschreibung des Patents Ausführungen enthält, die den

Fachmann zu dieser Abwandlung hinlenken. Es reicht jedoch umgekehrt auch nicht aus, dass der Fachmann allein aufgrund seines Fachwissens eine Lehre als technisch sinnvoll und gleichwirkend zur patentgemäßen Lehre erkennt.

Kein Verzicht

Bei der Frage der Gleichwertigkeit der Lösung ergibt sich nach der Rechtsprechung des BGH eine weitere Einschränkung. Danach ist es regelmäßig ausgeschlossen, eine Ausführungsform als äquivalent zu bewerten, die in der Beschreibung des Patents als mögliche Lösung der Aufgabe zwar angeführt ist, jedoch im Wortlaut des Patentanspruchs keinen Niederschlag gefunden hat. Die Rechtsprechung erkennt darin einen impliziten Verzicht (bzw. eine Auswahlentscheidung) des Anmelders (so z.B. die BGH-Entscheidungen „Okklusionsvorrichtung“, „Diglycidverbindung“ sowie zuletzt auch das OLG Karlsruhe in der Entscheidung „Flüssigkeitszufuhranordnung“).

Ein solcher Verzichtssachverhalt ist wiederum nicht gegeben, wenn das abgewandelte Mittel zwar in der Patentschrift angeführt wird, dies jedoch nicht in erfindungsgemäßem, sondern in einem anderen Zusammenhang geschieht. Es kann von einem Verzicht nur ausgegangen werden, wenn die Patentschrift erkennen lässt, dass dem Anmelder das abgewandelte Mittel im Zusammenhang mit der Erfindung bewusst war (so z.B. das OLG Düsseldorf in „WC-Sitzgelenk“).

Aus der Entscheidung „Pemetrexed“ folgt wiederum, dass eine Auswahlentscheidung nicht allein damit begründet werden kann, dass die Verwendung des Austauschmittels in der Patentschrift (lediglich) nahegelegt wird; stattdessen ist zu fordern, dass die Patentschrift selbst mehrere mögliche Ausführungsformen konkret offenbart, diese aber nicht alle beansprucht. Der BGH bestätigt dies in der Entscheidung „V-förmige Führungsanordnung“ und stellt darüber hinaus klar, dass sich der Patentinhaber mit einer konkreten Formulierung eines Merkmals im Anspruch nicht notwendig auf eine dem Wortsinn des betreffenden Merkmals entsprechende Auslegung festgelegt hat. Dies kann als vorsichtige Abkehr von den vorstehenden Grundsätzen der Entscheidungen „Diglycidverbindung“ und „Okklusionsvorrichtung“ verstanden werden.

Unter Berücksichtigung jüngerer Rechtsprechung der Instanzgerichte (z.B. OLG

Düsseldorf, „Abstreifeinheit“) wird man daher wohl nicht mehr pauschal sagen können, dass eine Gleichwertigkeit in jedem Fall fehlt, wenn eine in der Beschreibung enthaltene Ausführungsform keinen Niederschlag im Patentanspruch gefunden hat.

Formsteineinwand

Eine weitere Einschränkung erfährt die Äquivalenzlehre durch den nach der BGH-Entscheidung „Formstein“ benannten, zulässigen Einwand des Verletzers, die als äquivalent angegriffene Ausführungsform stelle unter Berücksichtigung des Standes der Technik im Prioritätszeitpunkt des Patents keine patentfähige Erfindung dar.

Hintergrund ist die Überlegung, dass das Klagepatent nicht auf einen Gegenstand erstreckt werden soll, der sich im vorbekannten Stand der Technik bewegt und für den der Patentinhaber deshalb keinen Schutz hätte erhalten können. Der Ausschluss nicht patentfähiger Abwandlungen ist vor dem Hintergrund der Trennung zwischen Verletzungs- und Nichtigkeitsverfahren in Deutschland auch sinnvoll, da im Nichtigkeitsverfahren nur der Gegenstand des erteilten Anspruchs angreifbar ist, nicht jedoch das abgewandelte Mittel. Der Formstein-Einwand kann jedoch nur dann zum Ziel führen, wenn der Stand der Technik überhaupt die äquivalente Abwandlung und nicht ausschließlich solche Merkmale des Patentanspruchs betrifft, die bei der angegriffenen Ausführungsform wortsinngemäß verwirklicht sind. ■

KERNAUSSAGEN

- Die Äquivalenzdiskussion ist nicht abgeschlossen und dürfte in Zukunft weiter an Bedeutung gewinnen.
- Die Entscheidungen auch der Instanzgerichte werden der Diskussion neuen Schwung verleihen und die Vorgaben des BGH präzisieren.
- Tendenziell dürfte die Äquivalenz in Zukunft eher großzügig(er) gehandhabt werden.