

## Neues zur äquivalenten Patentverletzung

Die Inhaber von Patenten haben regelmäßig ein Problem, wenn sie eine vermeintliche Patentverletzung feststellen, die nicht genau mit den gleichen technischen Mitteln, also nicht identisch, ausgeführt ist. Dann stellt sich nämlich die Frage, ob der Patentverletzer sich noch in einem Bereich befindet, der durch den Stand der Technik repräsentiert ist, oder ob er sich im durch das Patent geschützten Bereich befindet, die Erfindung letztlich mit äquivalenten (austauschbaren) technischen Mitteln realisiert.

Bis Juni 2016 hat die Rechtsprechung die Grenzen einer äquivalenten Patentverletzung immer genauer bestimmt. Am 14. Juni 2016 kam die Pemetrexed-Entscheidung, die nach Meinung vieler Fachleute die bisherige Rechtspraxis auf den Kopf stellte.

Nachdem sich die Aufregung etwas gelegt hat und die Geschichte der Erteilung des europäischen Patents EP 1 313 508, das die Grundlage der Pemetrexed-Entscheidung bildet, genauer bekannt ist, soll nachstehend die neue Situation etwas genauer erläutert werden:

### I. Die Pemetrexed - Entscheidung (BGH X ZR 95/15)

Gegenstand dieser Entscheidung ist ein Krebsmedikament und dessen Formulierung für die Verabreichung. Der Wirkstoff Pemetrexed ist hoch toxisch, greift auch gesunde Zellen des Körpers an und wird deshalb gemeinsam mit hochdosiertem Vitamin B 12 angereichert verabreicht.

Der eigentliche Wirkstoff ist Dinatriumpemetrexed, darauf bezieht sich der Hauptanspruch des Patents. Eine andere Formulierung des Wirkstoffs ist im Patent nicht angegeben.

Ein Wettbewerber hat während der Laufdauer des Patents die Aufnahme der Herstellung des analogen Wirkstoffs Dikaliumpemetrexed angezeigt und ist daraufhin als Patentverletzer verklagt worden.

Bereits für einen Außenstehenden, der kein Fachmann auf dem Gebiet pharmazeutischer Wirkstoffe ist, drängt sich auf, dass der Austausch von Natriumatomen gegen Kaliumatome wohl für einen Fachmann naheliegend sein müsste.

Der Bundesgerichtshof (BGH) hat das anders gesehen. Er stellte fest, dass das erteilte Patent nach einem langen Prüfungsverfahren mit Einspruch Dritter und anschließendem Einspruchsbeschwerdeverfahren für eine Formulierung mit dem Wirkstoff Dinatriumpemetrexed erteilt wurde. Die erteilte Patentschrift und die gesamte Patentakte hätten **keinen einzigen** Hinweis darauf ergeben, dass auch andere Wirkstoffe in Betracht gekommen wären.

Daraus folgert der BGH, dass es im Patent neben Dinatriumpemetrexed keine Alternativen gibt.

Nach Ansicht des BGH kann – in diesem Einzelfall – nicht von einer äquivalenten Lösung und damit auch nicht von einer äquivalenten Patentverletzung gesprochen werden.

Letztlich ist dieser Fall nicht entschieden worden – er wurde zur weiteren Prüfung an die vorgelagerte Instanz (OLG Düsseldorf) zurückverwiesen.

### II. Die ersten Reaktionen

Diese Entscheidung hat die Fachwelt aufgerüttelt. Zunächst wurde die Meinung vertreten, man könne überhaupt nicht mehr von äquivalenten Patentverletzungen, bei denen gleichwertige techn-

ische Mittel verwendet werden, ausgehen. Jedenfalls sei der Bereich der Äquivalenz jetzt deutlich enger zu ziehen.

Inzwischen ist in der Fachliteratur die Pemetrexed-Entscheidung analysiert und vor allem über den Vorgang der Patentprüfung und -erteilung berichtet worden (Hüttermann/Storz in Mitteilungen der deutschen Patentanwälte 2017, 49). Dadurch erscheinen einige der Aussagen des BGH in einem anderen Licht. Jedenfalls muss man mit Blick auf den Prüfungsvorgang sagen, dass zu keiner Zeit irgend ein alternativer Wirkstoff in Betracht gezogen worden ist. Die Erfindungsbeschreibung gibt auch keine Anregungen zu solchen Gedanken.

Als neu kann man daher den Umstand ansehen, dass nach den Aussagen des BGH im Einzelfall auch die Erteilungsgeschichte eines Patents herangezogen werden kann, wenn festgestellt werden muss, ob der Schutzbereich des betreffenden Patents äußerst eng gezogen werden muss oder von der Fachwelt angedachte Umgehungslösungen doch in den Bereich äquivalenter Patentverletzungen fallen.

### III. Die neue Entscheidungspraxis des BGH

Die Entscheidungspraxis des X. Senats des BGH nach der oben genannten Entscheidung hat zumindest im Bereich der Mechanik keine Änderungen gegenüber der Situation davor ergeben. Nach den stets wiederholten Bewertungskriterien für eine äquivalente Patentverletzung:

- Für die Zugehörigkeit einer vom Wortsinn des Patentanspruchs abweichenden Ausführung zum Schutzbereich muss
- (1.) das der Erfindung zugrundeliegende Problem mit zwar abgewandelten, aber objektiv gleichwirkenden Mitteln gelöst und
- (2.) seine Fachkenntnisse den Fachmann befähigen, die abgewandelten Mittel als gleichwirkend aufzufinden,
- (3.) und es muss die Gleichwirkung nicht ohne Orientierung am Patentanspruch festgestellt werden (Einzelheiten hierzu Sen. Ur. v. 28.6.2000 - X ZR 128/98, GRUR 2000, 1005, 1006 - Bratgeschirr). Es müssen darüber hinaus die Überlegungen, die der Fachmann anstellen muss, derart am Sinngehalt der im Patentanspruch unter Schutz gestellten technischen Lehre orientiert sein, dass der Fachmann die abweichende Ausführung mit ihren abgewandelten Mitteln als der patentgeschützten gleichwertige Lösung in Betracht zieht.

So wird auch weiterhin jeder beim BGH anhängige Fall bewertet.

Dies soll nachstehend anhand von 2 Entscheidungen der jüngsten Zeit aufgezeigt werden.

### IV. Die Entscheidung „V-förmige Anordnung“ (BGH X ZR 76/14)

Bei dieser Erfindung geht es um Bodenbearbeitungsgeräte, die mit Pflugscharen arbeiten. Im Stand der Technik sind die Spitzen und die gesamte Unterseite der Schare als Hauptverschleißteile austauschbar und verschraubt.

Die Erfindung betrifft ein Bauteil für die Scharspitze, das in eine Aussparung des Pflugschars, eben der V-förmigen Nut, eingeschoben und darin ohne weitere Verbindungselemente gehalten wird. Ein Austausch ist beispielsweise nach einem Lösen der Scharspitze durch Hammerschläge möglich.

Der Patentverletzer verwendete stattdessen eine U-förmige Nut. Die Geometrie einer U-förmigen Nut führt natürlich auch zu anderen Kraftverhältnissen. Es handelt sich also nicht um eine identische, sondern um eine äquivalente Patentverletzung.

Der X. Senat des BGH hat in diesem Fall eine Patentverletzung bejaht.

## V. Die Entscheidung „Zungenbett“ (BGH X ZR 21/15)

Bei dieser Entscheidung geht es um ein Bestandteil einer Weiche für den Schienenverkehr, nämlich um das V-förmige Trennstück am Ausgang der Weiche. Im Stand der Technik sollte dieses Teil aus dem Ganzen gefertigt sein.

Die Erfindung betrifft ein 2-teiliges Zungenbett, bei dem das hoch beanspruchte Oberteil (Zungenbett) aus einem verschleißfesten Stahl und das Unterteil aus massivem Baustahl hergestellt sein soll.

Der Patentverletzer hat das massive Unterteil durch eine Anordnung aus mehreren Teilen, wiederum aus Baustahl, ersetzt. Das eigentliche Zungenbett hat er unverändert übernommen.

Der X. Senat des BGH hat in diesem Fall eine Patentverletzung bejaht.

## VI. Schlussfolgerungen

Die Entwicklung der Rechtsprechung des X. Senats des BGH bei äquivalenten Patentverletzungen zeigt keine Neuorientierung. Dies gilt jedenfalls für den Bereich der Mechanik.

Die in der Pemetrexed-Entscheidung eingeführte neue Sicht auf den Schutzbereich einer Erfindung, bei der jetzt auch die Geschichte der Patentanmeldung in Betracht gezogen wird, wird sich sehr wahrscheinlich nur auf wenige Einzelfälle auswirken.

Denkbar sind solche Fälle, bei denen die Erfinder/Patentanmelder von Anbeginn an nur die tatsächlich vorliegende Lösung mit ihren vorhandenen Merkmalen im Blick haben und dies ausschließlich zum Gegenstand ihrer Patentanmeldung machen.

Jedenfalls dann, wenn in einer Erfindungsbeschreibung ein Hinweis erfolgt, dass es neben der in Anspruch genommenen Lösung auch weitere erfolgversprechende Lösungen geben kann, erhält die Fachwelt einen Hinweis darauf, dass der/die Erfinder einen weiteren Schutzbereich ihrer Erfindung und damit alternative Lösungen bereits gesehen haben. In diesen Fällen kann nicht mehr davon ausgegangen werden, dass sich der Schutzbereich einer Erfindung nur auf den engsten Bereich und ausschließlich auf die in der Erfindungsbeschreibung angegebene Auswahl der technischen Mittel beschränkt.

Es ist zweckmäßig, bei der Formulierung der Erfindungsbeschreibungen sachkundigen Rat einzuholen, damit der Schutzbereich des zu erwerbenden Patents nicht auf das beschränkt wird, was wortwörtlich in den Patentansprüchen steht.

Olbernhau, April 2017

Matthias Thomas  
Patentanwalt