

Hotop, Torsten

Research Report

Äquivalenzinteresse im Erfinderrecht

EIKV-Schriftenreihe zum Wissens- und Wertemanagement, No. 8

Provided in Cooperation with:

European Institute for Knowledge & Value Management (EIKV), Hostert (Luxembourg)

Suggested Citation: Hotop, Torsten (2016) : Äquivalenzinteresse im Erfinderrecht, EIKV-Schriftenreihe zum Wissens- und Wertemanagement, No. 8, European Institute for Knowledge & Value Management (EIKV), Rameldange

This Version is available at:

<https://hdl.handle.net/10419/129311>

Standard-Nutzungsbedingungen:

Die Dokumente auf EconStor dürfen zu eigenen wissenschaftlichen Zwecken und zum Privatgebrauch gespeichert und kopiert werden.

Sie dürfen die Dokumente nicht für öffentliche oder kommerzielle Zwecke vervielfältigen, öffentlich ausstellen, öffentlich zugänglich machen, vertreiben oder anderweitig nutzen.

Sofern die Verfasser die Dokumente unter Open-Content-Lizenzen (insbesondere CC-Lizenzen) zur Verfügung gestellt haben sollten, gelten abweichend von diesen Nutzungsbedingungen die in der dort genannten Lizenz gewährten Nutzungsrechte.

Terms of use:

Documents in EconStor may be saved and copied for your personal and scholarly purposes.

You are not to copy documents for public or commercial purposes, to exhibit the documents publicly, to make them publicly available on the internet, or to distribute or otherwise use the documents in public.

If the documents have been made available under an Open Content Licence (especially Creative Commons Licences), you may exercise further usage rights as specified in the indicated licence.

EIKV-Schriftenreihe zum
Wissens- und Wertemanagement

Äquivalenzinteresse im Erfinderrecht

Torsten Hotop

IMPRESSUM

EIKV-Schriftenreihe zum Wissens- und Wertemanagement

Herausgeber: André Reuter, Heiko Hansjosten, Thomas Gergen

© EIKV Luxemburg, 2016

European Institute for Knowledge & Value Management (EIKV)

c/o M. André REUTER - 27d ,rue du Scheid

L-6996 Rameldange - GD de Luxembourg

info@eikv.org

www.eikv.org

Inhaltsverzeichnis

Einleitung und Zielsetzung	1
1.) Grundlagen	3
A) Der Erfindungsbegriff im Patentgesetz.....	3
B) Grundlagen der Schutzbereichsbestimmung	4
I) Deutschland	4
II) Europa	4
C) Merkmalsanalyse.....	5
D) Die patentrechtliche Äquivalenz.....	6
E) Zwischenfazit.....	9
2.) Historische Entwicklung in Deutschland	10
3.) Betrachtung der patentrechtlichen Äquivalenz im Ausland	26
A) Vorbemerkung	26
B) Europa.....	26
I) Großbritannien	26
II) Frankreich	28
III) Niederlande.....	29
IV) Österreich	30
V) Schweiz.....	30
VI) Italien	31
C) USA	32
D) China	36
E) Japan.....	37
F) Korea	38
4.) Auswirkungen in der Praxis	39
A) Vorbemerkungen	39
B) Epilady-Fall.....	39
I) Deutschland (Verletzung: ja)	41
II) Großbritannien (Verletzung: nein)	42
III) Niederlande (Verletzung: ja).....	42
IV) Österreich (Verletzung: nein).....	43
V) Italien (Verletzung: ja)	43
VI) Frankreich (Verletzung: nein)	44
VII) Belgien (Verletzung: ja)	44
VIII) Schweiz (Verletzung: ja).....	44

IX)	Hong Kong (Verletzung: nein)	44
X)	Zusammenfassung.....	45
C)	Praxisbeispiel	45
5)	Fazit und Ausblick.....	48
A)	Strategie im Anmeldeprozess	49
B)	Strategie im Einspruchs / Nichtigkeitsverfahren	50
C)	Strategie bei der Länderauswahl	51
D)	Vorschlag einer harmonisierten einheitlichen Äquivalenzbeurteilung ...	52
	Literaturverzeichnis.....	54

Einleitung und Zielsetzung

Im Bereich der gewerblichen Schutzrechte kommt besonders dem Patent- und Gebrauchsmusterrecht eine besondere Bedeutung zu. Der Anmelder / Inhaber muss dabei zunächst die Hürde der eigentlichen Schutzrechtserteilung nehmen, um dann bei einer Schutzrechtsverletzung mit dem erteilten Schutzrecht gegen einen potentiellen Verletzer gerichtlich vorgehen zu können.

Im Folgenden wird nur noch auf die Vorgehensweise und die Probleme im Patentrecht eingegangen, da Gebrauchsmuster ungeprüfte Schutzrechte darstellen und in vielen Ländern nicht bekannt sind, im Falle einer Verletzung aber annähernd dieselben Möglichkeiten bieten wie ein erteiltes Patent. Obwohl für ein Patent gem. § 1 Abs. 1 PatG eine erfinderische Tätigkeit und für ein Gebrauchsmuster gem. § 1 Abs. 1 GebrMG „nur“ ein erfinderischer Schritt notwendig ist, ist dieser Unterschied in der Bewertung der Erfindungshöhe jedoch gem. dem BGH Urteil „Demonstrationsschrank“¹ vom 20.06.2006 nicht quantitativ zu werten. Vielmehr soll auf die im Patentrecht entwickelten Grundsätze zurückgegriffen werden.

Im Prüfungsverfahren werden die Neuheit gegenüber dem freien Stand der Technik, die erfinderische Tätigkeit und die gewerbliche Anwendbarkeit der angemeldeten Erfindung geprüft. Diese Vorgehensweise ist weltweit Standard, wobei sich kleine Unterschiede im Neuheitsbegriff und im Bereich der Einschätzung der erfinderischen Tätigkeit, also dem Naheliegen, ergeben können. Das Ergebnis ist jedoch bei Erfüllung aller formalen und materiellen Voraussetzungen immer ein erteiltes Patent. Nach einspruchslosem Ablauf von in manchen Ländern vorhandener Einspruchsfrist wird aus dem erteilten Patent ein rechtskräftig erteiltes Patent. Der Patentinhaber kann aus dem Patent heraus, in sinnvoller Weise nach dem Ablauf einer evtl. vorhandenen Einspruchsfrist, gegen einen Verletzer des geschützten Produkts oder Verfahrens gerichtlich vorgehen. Dabei beginnt die Schutzwirkung gem. § 58 Abs.1 S. 3 PatG mit der Veröffentlichung der Erteilung im Patentblatt, ein während der Einspruchsfrist eingelegter Einspruch hat keine aufschiebende Wirkung.

Eine mögliche Schutzrechtsverletzung wird dabei vor Gericht in der Regel anhand einer Merkmalsanalyse geprüft. Kommt es bei dem angegriffenen Produkt oder Verfahren zu einer Benutzung sämtlicher Merkmale des ins Feld geführten Patentanspruchs im Wortsinn, so ist die Verletzungsentscheidung einfach und auch für die betroffenen Parteien im Vorfeld relativ gut

¹ BGH in GRUR, 2006, 842, „Demonstrationsschrank“

einzuschätzen. Im Falle einer äquivalenten Benutzung wenigstens eines Merkmales sieht die Geschichte nun ganz anders aus. Alleine in Deutschland ist die Situation für den Patentinhaber durch den Einfluss der Rechtsprechung, insbesondere des BGH, sehr schwer einzuschätzen, die Hürden für die Anerkennung einer äquivalenten Patentverletzung sind stark angehoben worden. Im internationalen Umfeld ist die Rechtsprechung zu äquivalenten Patentverletzungen sehr inhomogen, so dass das Ergebnis eines Verletzungsverfahrens ausgehend von einem identischen europäischen Patent in unterschiedlichen Ländern durchaus vollständig unterschiedlich ausfallen kann. Die daraus resultierende Unsicherheit beim Patentinhaber geht zu Lasten des berechtigten Interesses des Patentinhabers an seinem ihm zugesprochenen Monopolrecht durch sein erteiltes Patent.

Ziel dieser Arbeit ist es nun, die Historie der gerichtlichen Entscheidungen in Deutschland aufzuarbeiten, einen internationalen Vergleich aufzustellen und Handlungsempfehlungen für den Patentinhaber, sowie einen Vorschlag für ein Bewertungssystem für eine Äquivalenzbeurteilung, daraus abzuleiten.

1.) Grundlagen

A) Der Erfindungsbegriff im Patentgesetz

Gemäß § 1 Abs. 1 PatG oder Art. 52 Abs. 1 EPÜ auf Ebene des Europäischen Patentübereinkommens, welche durch die Harmonisierung der nationalen Patentrechte in der EU übereinstimmen², werden Patente für Erfindungen auf allen Gebieten der Technik erteilt, sofern sie neu sind, auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen und gewerblich anwendbar sind. Beide Normen geben explizit in § 1 Abs. 3 PatG bzw. Art. 52 EPÜ an, was nicht als eine Erfindung angesehen wird, der Begriff der Erfindung wird aber bewusst in keiner Norm definiert, um in Anbetracht der fortschreitenden technischen Entwicklung nicht einschränkend zu wirken. In der BGH Entscheidung „Rote Taube“³ von 1969 wird der Begriff der Erfindung als „[...] Lehre zum planmäßigen Handeln unter Einsatz beherrschbarer Naturkräfte zur Erreichung eines kausal übersehbaren Erfolges [...]“ innerhalb eines technischen Gebietes definiert. Da gem. § 1 Abs. 1 PatG eine Erteilung für ein Patent notwendig ist, ist es notwendig den angestrebten Schutzbereich des Patentes gem. § 14 PatG bzw. Art. 69 Abs. 1 EPÜ in der Anmeldung mittels geeigneter Patentansprüche anzugeben. Dabei bestimmt der Anmelder in den Patentansprüchen einerseits die Patentkategorie, die er unter den Schutz des Patents stellen will und andererseits den möglichen Schutzzumfang, also die Breite des Patentschutzes. Grundsätzlich lassen sich Patente gem. § 9 Abs. 2 Nr. 1 PatG in Erzeugnispatente oder gem. § 9 Abs. 2 Nr. 2 PatG in Verfahrenspatente unterscheiden⁴. Ebenso lassen sich aber auch Verknüpfungen beider Kategorien innerhalb eines Patents angeben. Das bedeutet, dass der Inhalt der Lehre in ein Erzeugnis und / oder Verfahren mündet. Der Schutzzumfang wiederum ist wichtig, wenn es einerseits bei der Prüfung der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit der Erfindung und der gewerblichen Anwendbarkeit um die Abgrenzung gegenüber dem bekannten Stand der Technik zur Erlangung des Patents und andererseits um die Bestimmung einer möglichen Verletzung des erteilten Patents durch ein Erzeugnis und / oder ein Verfahren geht. Daher kommt der Schutzbereichsbestimmung eine besondere Bedeutung zu, da sie zur Patenterteilung und speziell zur Beurteilung einer Patentverletzung unabdingbar ist. Der Schutzbereich einer Erfindung gibt also die Grenzen vor, innerhalb derer die Erfindung gem. § 9 PatG geschützt ist, also das Verbot bestimmter Benutzungshandlungen gem. § 9 S. 2 PatG für Dritte. Daher ist die Bestimmung

² Mes, PatG GebrMG S. 6, Randziffer 1

³ BGH in NJW 1969, 1713, „Rote Taube“

⁴ Erdmann/Rojahn/Sosnitza, Handbuch des Fachanwalts Gewerblicher Rechtsschutz, Lunze Kap. 1, Randziffer 96

des Schutzbereichs von größter Bedeutung, wenn es um die Beurteilung einer Schutzrechtsverletzung geht. Im Rahmen der Rechtssicherheit muss es für den Patentinhaber, also auch für jeden Dritten möglich sein, den Schutzbereich der Erfindung möglichst genau zu erfassen⁵.

B) Grundlagen der Schutzbereichsbestimmung

Der Schutzbereich eines Patents ist für die Entstehung und für den Rechtsbestand von zentraler Bedeutung. Die Voraussetzungen der Patentierbarkeit sind nur innerhalb des Schutzbereichs zu erfüllen. Das resultierende Monopol des Patentinhabers aus dem erteilten Patent entfaltet ebenfalls nur innerhalb des Schutzzumfangs seine Wirkung⁶.

I) Deutschland

Die Definition des Schutzbereichs für ein deutsches Patent findet sich in § 14 PatG. So wird der Schutzbereich des Patents und der Patentanmeldung durch die Patentansprüche bestimmt. Die Beschreibung und die Zeichnungen sind jedoch zur Auslegung der Patentansprüche heranzuziehen. Gem. dem Urteil des LG Düsseldorf vom 30.10.2008 – 4b O 259/07⁷ ist die maßgebliche Grundlage für die Bestimmung des Schutzbereichs eines Patents der Inhalt der Patentansprüche (Siehe auch „Schussfädentransport“⁸ und GRUR 2004, 1023, 1024 – „Bodenseitige Vereinzelungseinrichtung“⁹). Das Problem ist hier jedoch, in welchem Maß die Beschreibung und die Zeichnungen in die Beurteilung mit aufgenommen werden sollen. Eine Hilfestellung liefert dabei das Europäische Patentübereinkommen.

II) Europa

Die im EPÜ dazu existierende Norm ist der Art. 69 Abs. 1 EPÜ. Es ist zu erkennen, dass § 14 PatG und Art. 69 Abs. 1 EPÜ übereinstimmen und entsprechend auch die Grundsätze über die Auslegung übereinstimmen. Die Bedeutung der Norm ergibt sich aus dem Protokoll über die Auslegung des Art. 69 EPÜ, welches gemäß § 164 EPÜ Bestandteil des EPÜ ist und in Bezug auf europäische Patente unmittelbar geltendes Recht darstellt. Die Rechtsprechung hat die Geltung dieser Grundsätze auch auf nationale Patente erstreckt¹⁰. Das Ziel ist, dass die nationale Bestimmung des Schutzzumfangs und die europäische Bestimmung des Schutzzumfangs identisch sind, um keinen Unterschied zwischen einem rein national erteiltem Patent und einem Patent, welches aus

⁵ Osterrieth, Patentrecht, 6. Teil, Randziffern 909-910

⁶ Haedicke/Timman, Handbuch des Patentrechts, § 6, Randziffer 4

⁷ LG Düsseldorf in Beck RS 2012, 08504

⁸ BGH in GRUR 2007, 309, „Schussfädentransport“

⁹ BGH in GRUR 2004, 1023, „Bodenseitige Vereinzelungseinrichtung“

¹⁰ Osterrieth, Patentrecht, 6. Teil, Randziffer 916

einem europäischen Patent hervorgeht, entstehen zu lassen. Das Protokoll bestimmt, dass Art. 69 EPÜ nicht so zu verstehen ist, dass einzig und allein die Patentansprüche den Schutzbereich des Patents festlegen und die Beschreibung und die Zeichnungen nur bei evtl. Unklarheiten heranzuziehen sind. Genauso wenig sollen die Patentansprüche lediglich als Richtlinie gelten. Der Schutzbereich erstreckt sich auch auf das, was sich dem Fachmann nach Prüfung der Beschreibung und der Zeichnungen als Schutzbegehren des Patentinhabers darstellt. „Die Auslegung soll vielmehr zwischen diesen extremen Auffassungen liegen und einen angemessenen Schutz für den Patentinhaber mit ausreichender Rechtssicherheit für Dritte verbinden.“ In der Praxis liegt der Schutzbereich aber regelmäßig immer näher an der Auslegung der Patentansprüche als in der Interpretation der Beschreibung und der Zeichnungen. Das Auslegungsprotokoll zu Art. 69 EPÜ verweist mittels des Art. 2 „Äquivalente“ auch schon auf Elemente, die Äquivalente der in den Patentansprüchen genannten Elemente sind und denen ebenfalls gebührend Rechnung getragen werden soll. Dabei dient die Auslegung der Patentansprüche mittels der Beschreibung und der Zeichnungen neben der Behebung von etwaigen Unklarheiten auch der Erklärung bestimmter genutzter Begrifflichkeiten und der Klärung der Bedeutung und Tragweite der Erfindung¹¹. Gem. der BGH Entscheidung „Leuchtstoff“¹² ist für die Auslegung nach dem Verständnis eines Durchschnittsfachmanns der Sinngehalt der Patentansprüche nach ihrem Wortlaut und Wortsinn maßgeblich. Weiterhin gibt der BGH im Urteil „Spannschraube“¹³ im Leitsatz zwei an, dass Patentschriften ihr eigenes Lexikon für die verwendeten Begriffe darstellen und bei einer Abweichung zwischen allgemeinem technischem Sprachgebrauch und in der Patentschrift verwendeter Bedeutung allein der sich aus der Patentschrift ergebende Begriffsinhalt maßgebend ist.

C) Merkmalsanalyse

Der Schutzbereich eines Patents wird jeweils durch die Summe der technischen Merkmale des einzelnen Patentanspruchs bestimmt¹⁴. Um in einem Verletzungsverfahren den Schutzbereich eines Patents zu ermitteln und einen Abgleich mit der angegriffenen Verletzungsform durchführen zu können, empfiehlt es, sich eine Merkmalsgliederung der in Frage kommenden Patentansprüche zur Merkmalsanalyse vorzunehmen. Dabei vergleicht man mittels der aufgestellten Merkmalsanalyse die im Verletzungsverfahren

¹¹ Haedicke/Timman, Handbuch des Patentrechts, § 6, Randziffer 3

¹² BGH in GRUR, 1998, 1003, „Leuchtstoff“

¹³ BGH in GRUR, 1999, 909, „Spannschraube“

¹⁴ BGH in GRUR, 1989, 903, 905, „Batteriekastenschnur“

angegriffene Ausführungsform mit dem unmittelbaren Gegenstands des Patents. Dadurch lässt sich feststellen, ob es zu einer wortsinngemäßen oder zu einer äquivalenten Verwirklichung des in Frage kommenden Patentanspruchs gekommen ist¹⁵. Eine Patentverletzung ist erst dann gegeben, wenn es zu einer wortsinngemäßen oder äquivalenten Verwirklichung sämtlicher Merkmale des in Frage kommenden Patentanspruchs gekommen ist. Eine Differenzierung in wesentliche und unwesentliche Merkmale wird hierbei nicht vorgenommen¹⁶. Daher ist es mittels der Merkmalsanalyse sehr einfach und wirkungsvoll die einzelnen Merkmale des Patentanspruchs und der angegriffenen Ausführungsform in Form einer Checkliste miteinander zu vergleichen. Dabei werden die einzelnen Merkmale des Patentanspruchs in sinnvoller Weise aufgegliedert und zueinander in Beziehung gesetzt. Die nun jeweils aufgegliederten Merkmale führen zwar in ihrer Gesamtheit zum Schutzbereich, können aber auch untereinander in Wirkkombination stehen. Die Aufgliederung dient also der besseren Übersicht und der besseren Vergleichbarkeit mit der angegriffenen Ausführungsform. Allerdings darf eine Merkmalsgliederung den Sinngehalt des zu gliedernden Patentanspruchs nicht verfälschen. Dieser soll technisch klar und verständlich hervorgehoben werden und damit eine sichere Basis für die auf der Merkmalsgliederung aufbauende Prüfung der Patentfähigkeit oder der Verletzung bilden¹⁷. Sobald die angegriffene Ausführungsform vom Sinngehalt bzw. vom Wortsinn der einzelnen Merkmale des Patentanspruchs Gebrauch macht, so ergibt sich eine wortsinngemäße Benutzung¹⁸, welche in der Regel in einem Verletzungsverfahren auch relativ eindeutig entschieden werden kann. Schwieriger wird es da bei einer nicht wortsinngemäßen, sondern einer äquivalenten Verwirklichung eines oder mehrerer Merkmale des in Frage stehenden Patentanspruchs.

D) Die patentrechtliche Äquivalenz

Die Formulierung der Patentschrift ist immer eine subjektive Beschreibung der Erfindung aus Sicht der oder des Erfinder(s), wobei dieser nicht immer die objektive Tragweite der Erfindung voll erfasst¹⁹. Grundsätzlich ist es auch mit der sorgfältigsten Formulierung der Patentansprüche nicht möglich, alle denkbaren, künftigen Möglichkeiten zu erfassen. Daher dehnt die Äquivalenzlehre den Schutzbereich des Patents auf solche Benutzungshandlungen aus, die zwar im Patentanspruch nicht explizit genannt sind, die aber vom Sinn und Zweck der

¹⁵ Mes, PatG GebrMG S. 253-254, Randziffer 7

¹⁶ BGH in GRUR, 2007, 1059, 1063 [Rn. 31] – Zerfallszeitmessgerät

¹⁷ Meier-Beck in GRUR, 2001, 967

¹⁸ Fitzner/Lutz/Bodewig, Patentrechtskommentar, PatG § 14, Randziffer 21

¹⁹ Schramm, Der Patentverletzungsprozess, S. 189, Randziffer 4

Erfindung (Erfindungsgedanke) durch die Verwendung gleichwirkender Austauschmittel Gebrauch machen²⁰. Hiermit soll der wirtschaftliche Wert eines Patents geschützt werden, indem es einem Verletzer schwer gemacht wird, alleine durch eine naheliegende handwerkliche Abwandlung, bzw. durch eine Verwendung gleichwirkender Austauschmittel den Schutzbereich des Patents zu verlassen²¹. Die Rechtsprechung^{22 23 24 25 26} hat hierzu eine Abfolge von Fragen entwickelt, um hier eine nachvollziehbare, Vergleichen Stand haltende Prüfung von Austauschmerkmalen vornehmen zu können:

- (1) Löst die angegriffene Ausführungsform das der Erfindung zugrunde liegende Problem mit zwar abgewandelten, aber objektiv gleichwirkenden Mitteln? (Gleichwirkung)
- (2) Wenn ja: Befähigen seine Fachkenntnisse den Fachmann, die abgewandelten Mittel als gleichwirkend aufzufinden? (Auffindbarkeit)
- (3) Wenn ja: Sind die Überlegungen, die der Fachmann hierzu anstellen muss, derart am Sinngehalt der im Patentanspruch unter Schutz gestellten technischen Lehre orientiert, dass der Fachmann die abweichende Ausführung mit ihren abgewandelten Mitteln als eine Lösung in Betracht zieht, die der wortsinngemäßen gleichwertig ist? (Gleichwertigkeit)

Die Frage nach der Gleichwirkung des äquivalent ausgetauschten Mittels ist eine notwendige aber nicht hinreichende Voraussetzung für das Vorliegen einer Äquivalenz²⁷. Dabei wird die Gleichwirkung objektiv bestimmt, wobei der Erfolg gegenüber dem Stand der Technik im Wesentlichen erreicht werden muss (BGH-Entscheidung Spannschraube a.a.O.). Erforderlich ist hierbei eine Übereinstimmung mit dem Gesamtergebnis der Erfindung und hinsichtlich der einzelnen Wirkungen, die die Merkmale zur Lösung der Aufgabe beitragen²⁸. Es muss also für die Gleichwirkung immer eine Einzelabwägung für das Merkmal an sich und eine Gesamtabwägung im Sinne der Erfindung stattfinden. Dazu passt auch der Kommentar²⁹ zum BGH Urteil vom 13.01.2015 – X ZR 81/13 (OLG München): „Im Rahmen der Prüfung der Gleichwirkung bei äquivalenter Patentbenutzung muss für jedes Merkmal des Patentanspruchs

²⁰ Rincken/Kühnen in Schulte, Patentgesetz mit EPÜ, Kommentar S. 493, Randziffer 59

²¹ Osterrieth, Patentrecht, 6. Teil, Randziffer 941

²² BGH in GRUR, 2002, 511 „Kunststoffrohrteil“

²³ BGH in GRUR, 2002, 515 „Schneidmesser I“

²⁴ BGH in GRUR, 2002, 519 „Schneidmesser II“

²⁵ BGH in GRUR, 2002, 523 „Custodiol I“

²⁶ BGH in GRUR, 2002, 527 „Custodiol II“

²⁷ Osterrieth, Patentrecht, 6. Teil, Randziffer 943

²⁸ BGH in GRUR, 2000, 1005, „Bratgeschirr“

²⁹ Rauh in GRUR-Prax, 2015, 106, „Gleichwirkung bei äquivalenter Patentverletzung“

dessen erfindungsgemäße Wirkung bestimmt werden. Sodann ist zu prüfen, ob die angegriffene Ausführungsform alle patentgemäßen Wirkungen jedenfalls in einem praktisch noch erheblichen Maß erreicht.“

In der zweiten Stufe, der Auffindbarkeit der Lösung, bzw. dem Naheliegen der Lösung, geht es darum, ob der Fachmann das von ihm verwendete ersetzende Mittel, welches allerdings die gleiche Wirkung innehat, auf Basis seines Fachwissens ohne eigenes erfinderisches Handeln, also in einer rein handwerklichen Weise, hätte auffinden können. Es geht darum den Schutzbereich auf derartige Abwandlungen zu erstrecken, die in Bezug auf die abgewandelte Form nicht über eine dem Erfindungsschutz ausreichende Erfindungshöhe verfügen³⁰.

Für eine positive Äquivalenzprüfung muss nun allerdings noch die dritte Stufe, nämlich die Gleichwertigkeit erfüllt sein. Es ist also nicht nur ausreichend, dass der Fachmann auf Basis seines Fachwissens eine technische Lehre als sinnvoll und gleichwirkend zu der beanspruchten Lehre erkennt. Seine Überlegungen müssen sich zudem an der Patentschrift orientieren, er muss die abweichende Lösung mit ihren abgewandelten Mitteln auf Basis der Informationen der Patentschrift als gleichwertige Lösung in Betracht ziehen³¹.

Ergänzend müssen hierzu die BGH - Entscheidungen „Formstein“³² und „Okklusionsvorrichtung“³³ gesehen werden. Der „Formstein Einwand“ besagt, dass eine Klage wegen äquivalenter Patentverletzung als unbegründet zurückzuweisen ist, sobald sich der angegriffene Benutzungsgegenstand in naheliegender, nicht erfinderischer Weise aus dem Stand der Technik ergibt. Damit soll sichergestellt werden, dass der Patentinhaber nur für eine erfinderische Leistung belohnt werden kann. Es ist also notwendig, dass die angegriffene Ausführungsform zum Prioritätszeitpunkt des erteilten Schutzrechts nicht patentfähig war und daher auch keine äquivalente Verletzung des erteilten Patents sein kann. Allerdings kann nur der Verletzer den „Formstein Einwand“ in das Verfahren einbringen. Die Entscheidung „Okklusionsvorrichtung“ (a.a.O.) bestimmt zusätzlich, dass eine Verletzung mit äquivalenten Mitteln ebenfalls ausgeschlossen werden muss, sobald die Beschreibung innerhalb der Patentschrift mehrere Möglichkeiten beschreibt, wie eine bestimmte technische Wirkung erzielt werden kann und nur eine dieser Möglichkeiten in den Patentanspruch aufgenommen wurde und daraufhin eine Verletzungsklage auf eine Benutzung eine der übrigen Möglichkeiten aufgebaut ist.

³⁰ Osterrieth, Patentrecht, 6. Teil, Randziffer 950

³¹ Kühnen, Handbuch der Patentverletzung, S. 47, Randziffer 75

³² BGH in GRUR, 1986, 805 „Formstein“

³³ BGH in GRUR, 2011, 701 „Okklusionsvorrichtung“

E) Zwischenfazit

Man erkennt, dass es durch die aktuelle deutsche Rechtsprechung für den Patentanmelder nicht einfach ist, die Patentschrift so aufzubauen, dass mögliche äquivalente Patentverletzungen durch die Verwendung äquivalenter Merkmale, wie sie im 2. Art. des Auslegungsprotokolls zum Art. 69 EPÜ explizit angegeben sind, mit umfasst sind. Insbesondere die dritte Stufe der dreistufigen Prüfung der äquivalenten Patentverletzung, die Gleichwertigkeit und die Entscheidung „Okklusionsvorrichtung“ (a.a.O.) weisen nicht unbedingt in dieselbe Richtung. Einerseits soll der Patentanmelder dem Fachmann in der Patentschrift eine Möglichkeit an die Hand geben, eine äquivalente Lösung als „Gleichwertig“ zu erkennen, andererseits sind Angaben, die sich in der Beschreibung befinden, sich aber nicht im Patentanspruch niederschlagen, vom Patentschutz ausgenommen. Eine zu breite Formulierung des Patentanspruchs mit möglichst allen zum Prioritätszeitpunkt bekannten Möglichkeiten ergibt erhebliche Probleme, wenn es um die Prüfung der Patentanmeldung geht. Schnell wird hier dann die Einheitlichkeit des Patentanspruchs bemängelt, oder es wird ein deutlich breiterer Stand der Technik, als eigentlich notwendig, dem Patentanmelder entgegengehalten. Im Prüfungsverfahren kommt es in der Regel also zu einer deutlichen Einschränkung des Patentbegehrens, welches mögliche Äquivalente ebenfalls stark minimiert, wenn nicht sogar ausschließt.

Um zu belegen, dass es sich hierbei nicht nur um ein gefühltes Problem des Autors handelt, wird im Folgenden auf eine statistische Untersuchung zu gewonnenen Patentverletzungsfällen bei den Landgerichten Düsseldorf, Mannheim und München³⁴ eingegangen. Es zeigt sich, dass am LG Düsseldorf 502 Fälle wegen wortsinngemäßer Verletzung und 32 Fälle wegen äquivalenter Verletzung, am LG Mannheim 39 Fälle wegen wortsinngemäßer Verletzung und 1 Fall wegen äquivalenter Verletzung und am LG München 23 Fälle wegen wortsinngemäßer Verletzung und 0 Fälle wegen äquivalenter Verletzung gewonnen wurden. Daher müsste nahezu jede Verletzung eine wortsinngemäße Verletzung darstellen, was nicht zur täglichen Praxis passt. Der Anteil der äquivalenten Patentverletzung müsste deutlich höher ausfallen, da gerade diese Fälle aufgrund der fehlenden Eindeutigkeit vor Gericht verhandelt werden. Die Fälle von wortsinngemäßer Verletzung werden häufig aufgrund der Eindeutigkeit außergerichtlich beigelegt. Zum besseren Verständnis des bisher Gesagten soll im Folgenden die Historie der Entscheidungspraxis zur äquivalenten Patentverletzung näher dargelegt werden.

³⁴ Köllner/Weber in Mitteilungen der deutschen Patentanwälte, „Statistische Analyse der Rechtssprechungspraxis bei Patentverletzungsklagen“

2.) Historische Entwicklung in Deutschland

Bis 1910 wurde der Schutzzumfang des Patents durch einen vermuteten Willen von Patentamt und Erfinder fingiert, welches im Falle der Äquivalenz zu einer Situation führte, die weder für den Verletzer noch für den Inhaber zu Rechtssicherheit führte. Ab 1910 begann das Zeitalter der Zweiteilungslehre. Diese Zeit war sehr erfinderfreundlich, da es nicht nur auf den durch die Patentansprüche geschützten Erfindungsgedanken ankam, sondern alles in den Schutzzumfang fiel, was irgendwo in der Patentschrift offenbart wurde³⁵. Hierdurch gab es ein sehr breites Feld der Äquivalenzlehre. Wie Eduard Reimer in seiner Geburtstagschrift für Professor Dr. jur. Dr.-Ing. e.h. Fritz Lindenmaier im Jahre 1956 die geschichtliche Entwicklung der Äquivalenz bis zum Jahr 1956 darstellt, gab es Mitte der 50er Jahre des 20. Jahrhunderts eine Unterscheidung in technische, glatte und nicht glatte Äquivalenz³⁶. Die technische Äquivalenz ist hierbei nur eine widerlegbare Vermutung für patentrechtliche Äquivalenz. Es handelt sich hierbei um Mittel, die für eine Vielzahl von Aufgaben als Austauschmittel geeignet sind. Für die patentrechtliche Relevanz muss allerdings ein Bezug zur Erfindung vorhanden sein. Daher interessiert in diesem Zusammenhang eher die damalige Sicht auf die patentrechtliche Äquivalenz, welche hier in glatte und sonstige (nicht glatte) Äquivalenz unterteilt wurde. Reimer definiert die glatte patentrechtliche Äquivalenz als „[...] Mittel, die dem Durchschnittsfachmann auf Grund seines Fachwissens im vorliegenden Einzelfall, d.h. zur Lösung der in Betracht kommenden Aufgabe, ohne weiteres, ohne besondere Überlegung anstelle des zum Vergleich stehenden Mittels zur Verfügung sind“. Er sieht sie als das Nächstliegende. In Ergänzung dazu definiert er die sonstigen (nicht glatten) patentrechtlichen Äquivalente „[...] als diejenige, zu deren Auffindung – im Gegensatz zu den glatten Äquivalenten [...] - der Blick zwar über das technisch Nächstliegende hinaus zu richten, aber noch kein „eigenes erfinderisches Zutun“ (des Anmelders, des Patentverletzers) erforderlich ist“. Hier nimmt er die Kurzform, das noch Naheliegende³⁷. Sobald es zu einem Austauschmittel kommt, welches eine erfinderische Leistung benötigt, liegt dieses Austauschmittel verständlicherweise auch außerhalb der Äquivalenz. Laut Reimer³⁸ und diversen Reichsgerichtsentscheidungen gab es in Deutschland bis ca. 1944 die sogenannte „Alte Lehre“, eine Zweiteilung (s.o.) in den Gegenstand der Erfindung und den allgemeinen Erfindungsgedanken. Dabei war der

³⁵ Winkler in GRUR, 1977, 394 „Der Schutzzumfang der Patente in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft“

³⁶ Reimer Teil B, II in GRUR, 1956, 387

³⁷ Reimer Teil B, III in GRUR, 1956, 387

³⁸ Reimer Teil C, I in GRUR, 1956, 387

Gegenstand der Erfindung durch den Wortlaut der Patentansprüche gekennzeichnet und der Schutzbereich der Erfindung beruhte auf dem allgemeinen Erfindungsgedanken, in dem sich die glatte und die sonstige Äquivalenz wiederfinden. Nachteilig war hier, dass nahezu alles, was in der Patentschrift verewigt war, auch den Schutzbereich festlegte. Ab 1944 wurde dann die „Neue Lehre“ von der Dreiteilung durch Professor Dr. jur. Dr.-Ing. e.h. Fritz Lindenmaier entwickelt. Die drei Teile beinhalten nun den unmittelbaren Gegenstand der Erfindung, den Gegenstand der Erfindung und den allgemeinen Erfindungsgedanken. Hier entsteht der unmittelbare Gegenstand der Erfindung durch den Wortlaut der Erfindung, der Gegenstand der Erfindung, welcher mittels Auslegung aus Beschreibung, Figuren und Patentansprüchen zu bilden ist, umfasst die glatten Äquivalente und der allgemeine Erfindungsgedanke geht darüber hinaus und schließt nun zusätzlich die sonstigen Äquivalente ein. Dieses hat jedoch bei der Behandlung von äquivalenten Verletzungsfällen zu unterschiedlichen Herangehensweisen geführt, wie im Folgenden den Überlegungen Reimers³⁹ gefolgt werden kann. Bei Anwendung der alten Lehre befasste sich das Gericht im Verletzungsprozess zunächst mit den Patentansprüchen, welche durch die Beschreibung und die Figuren näher erläutert wurden. So wurde im ersten Schritt eine wortsinngemäße Verletzung geprüft. Im zweiten Schritt wurde dann festgestellt, ob dem Patent ein allgemeinerer Erfindungsgedanke zu entnehmen war und dementsprechend der Äquivalenzbereich festgelegt, sofern keine erfinderische Weiterbildung vorlag oder es Beschränkungen durch Verzicht des Anmelders auf bestimmte Mittel gab oder Beschränkungen durch das Patentamt vorlagen. Bei der Anwendung der neuen Lehre startet das Gericht nach Überlegungen über die Reichweite des Wortlauts der Patentansprüche (erläutert durch Figuren und Zeichnungen) direkt mit Überlegungen über die glatten Äquivalente, welche den Anspruchswortlaut ergänzen könnten. Damit bemisst das Gericht dann den Gegenstand der Erfindung im Sinne der neuen Lehre. Reichte dieses nicht aus, musste in einem weiteren Schritt der allgemeine Erfindungsgedanke, welcher immer noch neu, fortschrittlich und erfinderisch sein musste, festgestellt werden, um noch eine sonstige (nicht glatte) Äquivalenz feststellen zu können.

Es lässt sich festhalten, dass bis zu dieser Zeit die patentrechtliche Äquivalenz stark am Wissen des Durchschnittsfachmanns und an der Interpretation des Erfindungsgedankens durch das entsprechende Verletzungsgericht hing. Es gab allerdings ein Prozedere, wo durch die Ermittlung des breitest möglichen Schutzzumfangs im Sinne der Anmeldung, also des Anmelders, mögliche

³⁹ Reimer Teil E, III in GRUR, 1956, 387

Äquivalente festgestellt wurden und eine äquivalente Schutzrechtsverletzung entsprechend häufig entschieden wurde.

Das BGH Urteil „Skistiefelverschluss“⁴⁰ von 1969 befasst sich ebenfalls mit der Erfassung der glatten oder sonstigen (nicht glatten) Äquivalenz. Hier wurde dem Austauschmittel eine klare technische Gleichwirkung zugestanden. Diese Austauschmittel haben jedoch dem Durchschnittsfachmann auf Grund seines Fachwissens zum Prioritätszeitpunkt nicht ohne weiteres zur Verfügung gestanden. Daher sei es hier nicht zu einer Nutzung der glatten Äquivalenz, also dem Nächstliegenden zum unmittelbaren Erfindungsgedanken, gekommen. Im Folgenden führt das Gericht aus, dass es keinen Hinweis in der Patentschrift, also dem allgemeinen Erfindungsgedanken folgend, gab, welcher ein Naheliegenes des Austauschmittels (Sonstige, nicht glatte Äquivalenz) gegenüber dem allgemeinen Erfindungsgedanken rechtfertigen würde. So wurde hier eine äquivalente Patentverletzung unter Beibehaltung der vorherigen Rechtsprechung ausgeschlossen, wobei für die sonstige Äquivalenz sehr stark auf den Inhalt der Patentschrift und den Nutzen, den ein Durchschnittsfachmann daraus für seine Überlegungen zum Austauschmittel ziehen könnte, abgezielt wurde. Bei der glatten Äquivalenz musste der Durchschnittsfachmann zum Prioritätszeitpunkt der verletzten Patentschrift ohne weiteres auf das Austauschmittel kommen. Es war also so, dass das Austauschmittel als Äquivalent nicht über den Erfindungsgedanken hinausgehen sollte, um einen angemessenen Schutz des Patentinhabers zu gewährleisten, aber ausreichend Rechtssicherheit für Dritte zu bieten. Entsprechend der Skistiefel Entscheidung fällt eine stärkere Abweichung nicht mehr unter den Äquivalenzschutz.

Auch 1977 wurde teilweise noch ein Unterschied zwischen glatter und sonstiger (nicht glatter) Äquivalenz gezogen (Winkler a.a.O.). Glatte Äquivalente fallen wie bisher unter den Gegenstand des Patents und nicht glatte unter den allgemeinen Erfindungsgedanken⁴¹. Der Äquivalenzbereich ist also immer vom Erfindungsgedanken abhängig.

In der BGH Entscheidung „Metronidazol“⁴² von 1975 lässt sich jedoch eine Änderung der bisherigen Rechtsprechung, zumindest im Verfahrensbereich, erkennen: „[...] wird dem Patentinhaber das Recht zugebilligt, Dritte von der gewerbsmäßigen Benutzung (Herstellen, Feilhalten usw.) einer in seinem Patent zwar nicht ausdrücklich genannten abweichenden (abgewandelten), aber

⁴⁰ BGH in GRUR, 1969, 534 „Skistiefelverschluss“

⁴¹ Benkard, Patentgesetz Gebrauchsmustergesetz, Seite 556, Randziffer 144, 6. Auflage

⁴² BGH in GRUR, 1975, 425, „Metronidazol“

trotzdem gleichwirkenden Ausführung seiner Erfindung auszuschließen, die der Durchschnittsfachmann mit der durchschnittlichen Sachkunde und Erfahrung im Prioritätszeitpunkt aus der Patentschrift zur Lösung der dem Patent zugrunde liegenden Aufgabe als gleichwirkend auffinden kann (BGH in GRUR 1969, 534, 536 Skistiefelverschluß mit weiteren Rechtsprechungsnachw.)“.

Interessanterweise wird hier auf die zuvor zitierte Skistiefelverschluß-Entscheidung verwiesen, der sich allerdings eine derart breite Betrachtungsweise nicht entnehmen lässt. Im Folgenden sagt der BGH, dass „[...] nur solche Verfahren vom Schutz des Verfahrenspatents nicht mehr erfasst werden, die gegenüber dem betreffenden Verfahrenspatent in allen ihren Verfahrensschritten auf einer selbstständigen erfinderischen Leistung beruhen [...]“. Im Gegensatz zur vorherigen Rechtsprechung geht der BGH hier nur noch von der Auffindbarkeit einer, wie auch immer gearteten, nicht erfinderischen Lösung zur Erreichung des Erfindungsgegenstands aus, dass das Austauschmittel innerhalb des Erfindungsgedankens liegen muss, wurde hier völlig außer Acht gelassen und der eigentliche Lösungsweg kann vollständig verlassen werden, sofern keine neue erfinderische Lehre vorliegt. Zu bedenken ist allerdings, dass diese Entscheidung noch vor der Ratifizierung des europäischen Patentübereinkommens und damit auch des Art. 69 EPÜ, welcher sachlich auch mit Art. 8 Abs. 3 des Straßburger Abkommens vom 27.11.1963 übereinstimmt, erlassen wurde. Die Ratifizierung des EPÜ und des Straßburger Abkommens erfolgte am 21.06.1976.

In der BGH Entscheidung „Skiabsatzbefestigung“⁴³ kehrt der BGH allerdings wieder zu seiner ursprünglichen Betrachtungsweise zurück: „[...] liegt Äquivalenz im patentrechtlichen Sinne dann vor, wenn bei den sich gegenüberstehenden Ausführungsformen Aufgabe und technischer Erfolg gleich, die zur Lösung der Aufgabe und damit zur Erzielung des gleichen Erfolges (der gleichen Wirkung) verwendeten Mittel aber verschieden sind. Man spricht daher von gleichwirkenden Mitteln. Diese sind patentrechtlich aber nur dann gleichwirkend, wenn sie der Durchschnittsfachmann auf Grund seines Fachwissens und des Inhalts der Patentschrift als zur Lösung der gestellten Aufgabe und zur Erzielung des gleichen Erfolges ohne erfinderische Überlegung finden konnte.“ Auffallend ist hierbei, dass hier sinnvollerweise vom Austauschmittel ausgegangen und dann der Vergleich zur Erfindung gezogen wurde. In der früheren Rechtsprechung war immer noch die eigentliche Patentschrift der Ausgangspunkt. Es wurden die möglichen glatten und nicht glatten Äquivalente ermittelt und mit dem Austauschmittel verglichen, welches einen deutlich

⁴³ BGH in GRUR, 1975, 88 „Skiabsatzbefestigung“

höheren Arbeitsaufwand und auch eine gewisse Unsicherheit mit sich brachte. Weiterhin wurde hier geurteilt, dass das Austauschmittel hier einen eigenen Lösungsweg, welcher abweichend von dem vom Patent vorgegebenen Lösungsweg ist, nehmen darf, solange der Durchschnittsfachmann diesen ohne erfinderische Überlegung dem Patent entnehmen konnte. Auch dieses stellt wiederum eine Erweiterung der bisherigen Praxis dar.

Mit der Einführung des neuen § 14 PatG im Jahr 1981, wonach der Schutzbereich des Patents und der Patentanmeldung durch den Inhalt der Patentansprüche bestimmt wird und die Beschreibung und die Figuren nur zur Auslegung der Patentansprüche heranzuziehen sind, ändert sich auch die Herangehensweise an die Ermittlung des Äquivalenzbereichs, welcher durch Auslegung zu ermitteln ist. Laut von Falck⁴⁴ lässt sich die Grenze einer Patentauslegung derart definieren, dass nur solche Erfindungsgedanken erfasst werden können, welche aus den Patentansprüchen herleitbar, in der Patentschrift offenbart und von der Aufgabenstellung des Patents umfasst sind. Er richtet sein Augenmerk also auch auf die Aufgabe der Erfindung, welche das vorrangige Ziel der Erfindung ist und daher in die Überlegungen zur Auslegung mit aufgenommen werden muss. Von Falck (a.a.O.) ergänzt, dass die frühere Unterscheidung zwischen glatter und nicht glatter Äquivalenz nach damaliger (1985) Sicht nicht mehr geboten sei, da sie sich aus der Kompetenzabgrenzung zwischen Erteilungsbehörde und Verletzungsgericht ergeben hätte und einfach nicht mehr zeitgemäß sei. Neu ist die Abkehr von der Meinung, dass der Durchschnittsfachmann auch den nicht in der Patentschrift offenbarten und nicht den zum allgemeinen Fachwissen gehörenden Stand der Technik kennen muss. In der Entscheidung „Stromwandler“⁴⁵ des BGH sieht dieser nur noch den zum allgemeinen Fachwissen dazugehörenden und den in der Patentschrift offenbarten Stand der Technik als Mittel zur Festlegung des Patentgegenstandes.

Die erste noch immer gültige und regelmäßig verwendete „Standardentscheidung“ der noch heute gültigen Rechtsprechung ist die „Formstein Entscheidung“⁴⁶ des BGH von 1986. Tatbestand war die Benutzung von Rundbordsteinen am Straßenrand, welche zur seitlichen Entwässerung Lücken in der Anordnung aufwiesen und durch ihre Anordnung in Bezug auf die Straße mittels gebräuchlicher Pflastersteine und dazugehörigem Kiesbett auch

⁴⁴ Von Falck in GRUR, 1985, 631 „Freiheit und Verantwortung des Verletzungsrichters – Ein Beitrag zur Äquivalenzlehre-“

⁴⁵ BGH in GRUR, 1978, 235 „Stromwandler“

⁴⁶ BGH in GRUR, 1986, 803 „Formstein“

ein in Gesamtheit wirkendes Längsleiten eines Regenwasserstromes und ein seitliches Ablassen des Regenwassers durch die Querlücken zwischen den Rundbordsteinen zuließen. Im Schutzrecht, aus welchem gegen diese Nutzung vorgegangen wurde, war ein ein- oder mehrteiliger Formstein mit einer Längsmulde und einer Querrinne, die von einer Längsmulde abzweigt und in der von der Straßenmitte abgewendeten Seitenfläche des Formsteins mündet, geschützt. Eine wortsinngemäße Verletzung wurde folgerichtig aufgrund der nicht vorhandenen Längsmulden und der dazugehörigen Quermulden im Stein selbst verneint. Allerdings wurde entschieden, dass die genutzte Version eine im Wesentlichen gleiche Wirkung erzielen würde. Da die Beurteilung der Verletzung auf Basis des § 14 PatG (1981), welcher identisch mit Art. 69 EPÜ war, erfolgte und dieser entsprechend der amtlichen Begründung des Regierungsentwurfs zum § 14 PatG (1981) als maßgeblich für die deutsche Anwendung gelten sollte, galt, dass die Auslegung der Patentansprüche nicht zur Behebung eventueller Unklarheiten, sondern auch zur Klarstellung der in den Patentansprüchen verwendeten Begriffe, sowie zur Klärung der Bedeutung und der Tragweite der Erfindung dient. Daher sind die Beschreibung und die Zeichnungen ebenfalls zur Auslegung hinzuzuziehen. Dieses erfolge, um bei einer Bemessung des Schutzbereiches eine Angleichung der Rechtsvorstellungen innerhalb der Staaten des EPÜ vorzunehmen, da sich die Staaten einheitlich mittels des Auslegungsprotokolls zum EPÜ auf dieses Vorgehen geeinigt haben. Daher musste entschieden werden, ob der Durchschnittsfachmann anhand der Patentansprüche, der Beschreibung und der Figuren der Patentschrift die Tragweite der Erfindung erkannt hatte und die angegriffene Ausführungsform ohne erfinderisches Zutun mittels seiner Fachkenntnisse als gleichwirkend erkannt und aufgefunden hätte. Der BGH bejahte mittels der angegriffenen Ausführung ebenfalls eine gleichwirkende Lösung des technischen Problems, so dass eine äquivalente Lösung und damit auch Verletzung im ersten Schritt bejaht wurde. Allerdings ließ das Gericht hier den Einwand zu, dass die angegriffene Ausführungsform mit Rücksicht auf den Stand der Technik keine patentfähige Erfindung darstelle. Da ein Monopolschutz durch ein Patent natürlich auch nur patentfähige Erfindungen umfassen darf, war der Einwand erfolgreich und kann damit vom vermeintlichen Verletzer im Verfahren vorgebracht werden. Die Beweislast für diesen Einwand liegt hierbei beim vermeintlichen Verletzer. Der sogenannte „Formstein Einwand“ hat sich durchgesetzt und ist bis heute in Verletzungsverfahren als Verteidigungsmittel etabliert.

In der BGH-Entscheidung „Befestigungsvorrichtung“⁴⁷ von 1986 entschied der BGH, dass bei der Auslegung eines Patents auch der Stand der Technik zu berücksichtigen sei, der nicht in der Patentschrift explizit genannt ist. Dieses Wissen sei dem Durchschnittsfachmann bei der Beurteilung des allgemeinen Erfindungsgedankens zuzurechnen und müsse bei der Frage nach dem Schutzzumfang im Sinne einer Äquivalenzbetrachtung mit berücksichtigt werden.

Die BGH Entscheidung „Ionenanalyse“⁴⁸ von 1988 nimmt wieder einmal grundsätzlich Stellung zur Ermittlung des Schutzbereichs einer Erfindung, welches Grundvoraussetzung für die Bestimmung des Äquivalenzbereiches ist. Auch hier ist zu erkennen, dass den Bestimmungen des Art. 69 EPÜ und des Auslegungsprotokolls zu Art. 69 EPÜ gefolgt werden muss, die identischen Vorgaben des § 14 PatG (1981) werden stillschweigend übergangen. So ist zunächst unter Zugrundelegung des Verständnisses des Durchschnittsfachmanns der Inhalt der Patentansprüche festzustellen, d.h. der Sinnzusammenhang, der dem Anspruchswortlaut vom Durchschnittsfachmann zugemessen wird, zu ermitteln. Ergibt sich bei dem Vergleich der angegriffenen Ausführungsform mit dem ermittelten Sinngehalt, dass hiervon Gebrauch gemacht wurde, dann ist eine Benutzung der Erfindung unstreitig. „Darüber hinaus kann eine Benutzung der unter Schutz gestellten Erfindung vorliegen, wenn der Fachmann aufgrund von Überlegungen, die am Sinngehalt der Ansprüche, d.h. an der darin beschriebenen Erfindung anknüpfen, die bei der angegriffenen Ausführungsform eingesetzten abgewandelten Mittel mit Hilfe seiner Fachkenntnisse zur Lösung des der Erfindung zugrunde liegenden Problems als gleichwirkend auffinden konnte. Zur Begründung einer Benutzung der im Klagepatent unter Schutz gestellten Erfindung reicht mithin die bloße Feststellung einer Gleichwirkung nicht aus...“. Der BGH stellt hier keine neuen Grundsätze auf, lässt aber die Bindung an das EPÜ erkennen und umreißt die Schutzbereichsbestimmung in klaren und nachvollziehbaren Worten. Bei näherem Hinsehen lässt sich zwischen den Zeilen immer noch eine Unterscheidung in glatte und nicht glatte Äquivalenz erkennen, wobei im gesamten Urteil auf diese Begriffe verzichtet wurde und die Modernisierung der Äquivalenzbegriffe durch das neue Recht im Sinne des Art. 69 EPÜ und des § 14 PatG (1981) sich klar durchgesetzt hatte. Eine weitere Klarstellung hierzu ergibt sich durch die BGH Entscheidung „Zerlegvorrichtung für Baumstämme“⁴⁹. Hier heißt es im ersten amtlichen Leitsatz: „1. Der Schutzbereich eines Patents ist

⁴⁷ BGH in GRUR, 1987, 280 „Befestigungsvorrichtung“

⁴⁸ BGH in GRUR, 1988, 896 „Ionenanalyse“

⁴⁹ BGH in GRUR, 1994, 597 „Zerlegvorrichtung für Baumstämme“

nach § 14 PatG 1981 jedenfalls nicht weiter als der Schutzbereich eines Patents nach dem vormals geltendem Recht. Er umfasst keine äquivalenten Abwandlungen, die auf erfinderischer Tätigkeit beruhen.“ Damit sollte klargestellt werden, dass es trotz unterschiedlicher Begrifflichkeiten und Prüfungsvorgänge keinen Unterschied im Äquivalenzbereich zwischen altem (Vor dem PatG 1981) und neuem Recht gibt. Man könnte bei der Formulierung sogar spitzfindig im Umkehrschluss annehmen, dass der Äquivalenzbereich nach neuem Recht (Ab Gültigkeit / Anwendbarkeit PatG 1981) sogar eher geringer ausfallen könnte.

Das BGH Urteil „Spannschraube“⁵⁰ von 1999 zeigt anschaulich, dass es auch zu einer Einschränkung des Schutzzumfangs und damit auch des Äquivalenzbereichs gegenüber dem Wortlaut der Patentansprüche bei Bewertung der Patentbeschreibung kommen kann. In diesem Fall lag das Austauschmittel durchaus im Äquivalenzbereich des Wortlauts des Patentanspruchs. Jedoch wurde das in Frage stehende Merkmal anhand der Patentschrift beurteilt und es erfuhr so durch Auslegung der Patentschrift eine Einschränkung gegenüber dem reinen Wortlaut innerhalb des Patentanspruchs. Eine äquivalente Patentverletzung wurde demnach in letzter Instanz ausgeschlossen. Der amtliche Leitsatz hierzu lautete:

„a) Bei der Auslegung eines europäischen Patents ist nicht am Wortlaut zu haften, sondern auf den technischen Gesamtzusammenhang abzustellen, den der Inhalt der Patentschrift dem Fachmann vermittelt. Nicht die sprachliche oder logisch-wissenschaftliche Bestimmung der in der Patentschrift verwendeten Begriffe ist entscheidend, sondern das Verständnis des unbefangenen Fachmanns.

b) Patentschriften stellen im Hinblick auf die dort gebrauchten Begriffe gleichsam ihr eigenes Lexikon dar. Weichen diese vom allgemeinen (technischen) Sprachgebrauch ab, ist letztlich nur der aus der Patentschrift sich ergebende Begriffsinhalt maßgeblich.

c) Der Schutzbereich eines europäischen Patents kann nicht auf die Ausführungsformen erstreckt werden, die Ersatzmittel verwenden, die völlig oder bis zu einem praktisch nicht mehr erheblichen Umfang auf den mit dem Patent erstrebten Erfolg verzichten.“

Aus Sicht des Autors ist diese Ansicht grundsätzlich nachzuvollziehen, im vorliegenden Fall aber zu streng ausgelegt worden, da der angestrebte Erfolg immer noch in größerem Umfang erzielt wurde.

⁵⁰ BGH in GRUR, 1999, 909 „Spannschraube“

Es zeigt sich aber, dass es für den Anmelder eines Patents immanent nicht nur auf die Formulierung der Patentansprüche, sondern auch sehr stark auf die Formulierung der Beschreibung ankommt. Dieses ist angesichts des Wunsches das angestrebte Produkt oder Verfahren unter Schutz zu stellen und ein breites und starkes Schutzrecht zu erhalten zum Zeitpunkt der Anmeldung mit den eventuell noch existierenden Unsicherheiten über weitere Ausgestaltungen der Erfindungen sehr schwierig und mit großen Unsicherheiten verbunden. Im Normalfall wird die Anmeldung durch einen internen oder externen Patentanwalt verfasst, wobei die Prüfung des Anmeldeentwurfes dann dem eigentlichen Erfinder obliegt. Diesem ist die Tragweite der verwendeten Begriffe und die Auslegung des Inhalts, insbesondere durch die dem Techniker nicht wirklich naheliegende Sprache im Patentrecht, nicht in dem Maße bewusst, wie bei dem erteilten Patent nachher im Verletzungsverfahren jedem Wort eine gewollte oder nicht gewollte Bedeutung zuerkannt wird. Hier ergibt sich das Problem, dass einerseits dem Erfinder der ihm gebührende Lohn ungeschmälert, also auch unter Anerkennung, der unter die Erfindung fallenden Äquivalente, zuerkannt werden soll, dieser aber andererseits im Normalfall den Text der Patentschrift nicht verfasst hat und auch die Notwendigkeiten innerhalb der Wortwahl und der Auslegung nicht erfassen kann. Gemäß Busse⁵¹ ist im Jahr 1999 bei der Beurteilung des Schutzbereichs des Patents „[...] auf die vom Fachmann erkennbare Tragweite der Erfindung abzustellen, dessen Verständnis sich bereits bei der Ermittlung und Klärung des Begriffsinhalts der in den Patentansprüchen benutzten Worte auswirkt, darüber hinaus auch bei der Feststellung des über den Wortsinn hinausgehenden weiteren Inhalts der Patentansprüche hinsichtlich der Benutzung der Erfindung durch Äquivalente“. Es soll also dem Erfinder größtmögliche Anerkennung zuerkannt werden, die Auslegung seiner Erfindung wird aber durch einen fiktiven Durchschnittsfachmann vorgenommen, welcher interessanterweise aus eigener Erfahrung im Erteilungsverfahren meistens ein höheres Fachwissen als im Verletzungsverfahren aufweist.

1999 waren lt. Busse⁵² immer noch Gleichwirkung und Auffindbarkeit aufgrund von Überlegungen, die sich am Sinngehalt der Patentansprüche und der Beschreibung anknüpfen, Grundvoraussetzung für das Vorhandensein einer äquivalenten Benutzung von Erfindungsmerkmalen. Weiterhin ist der Äquivalenzbegriff nun offiziell einheitlich und wird nicht mehr in glatt und nicht glatt unterschieden⁵³.

⁵¹ Busse, Patentgesetz § 14, Randziffer 89

⁵² Busse, Patentgesetz, § 14, Randziffer 93

⁵³ Busse, Patentgesetz, § 14, Randziffer 95

2002 ergingen dann vier BGH Urteile, Schneidmesser I und II, Custodiol I und II (Alle a.a.O.), die einen systematischen und methodischen Weg der Äquivalenzbeurteilung postulierten, aber gleichzeitig auch wieder eine gewisse Einschränkung vornahmen. Gem. dieser Entscheidungen müssen die zu prüfenden Merkmale der angegriffenen Ausführungen zunächst dem Fachmann als gleichwirkend bewusst sein, im nächsten Schritt müssen diese gleichwirkenden Merkmale vom Fachmann auch aufgrund seiner Kenntnisse als gleichwirkend aufgefunden werden können und im letzten Schritt müssen diese Merkmale vom Fachmann auch anhand von Überlegungen, die er am Sinngehalt der unter Schutz gestellten Lehre anstellt, mit ihren abgewandelten Mitteln als der gegenständlichen Lösung als gleichwertig in Betracht gezogen werden. Die Gleichwertigkeit ist innerhalb dieser Urteile das erste Mal derart explizit ausgewiesen worden, dass sie seit diesen Veröffentlichungen zum festen Bestandteil der Äquivalenzprüfung geworden ist. In den angesprochenen Fällen ging es um Bereichsangaben, die von der angegriffenen Ausführungsform auch nicht innerhalb eines angenommenen Toleranzfeldes erreicht wurden. Dennoch war dem Fachmann die Gleichwirkung in diesen Fällen klar und diese war für ihn auch ohne erfinderisches Zutun aufgrund seines Fachwissens problemlos auffindbar. Allerdings ließen sich den jeweiligen Klagepatenten keinerlei Hinweise für den Fachmann entnehmen, dass die Gleichwirkung im speziellen Fall im Sinne der patentgeschützten Lösung zu einer Gleichwertigkeit der angewandten Mittel geführt hätte, so dass eine Äquivalenz jeweils zu verneinen gewesen war. Diese Urteile waren logische Folge der konsequenten Anwendung des Art. 69 EPÜ und des dazugehörigen Auslegungsprotokolls und wichen demnach durch das Kriterium der Gleichwertigkeit von den früheren Entscheidungen nach altem Recht ab. Zu den einzelnen Punkten (Gleichwirkung, Auffindbarkeit und Gleichwertigkeit) führt Mes aus: Für die Gleichwirkung ist es notwendig, dass nicht allein aufgrund eines Einzelvergleichs der jeweiligen Wirkung entschieden darf, die einem einzelnen oder mehreren Merkmalen eines Patentanspruchs zukommt. Es ist entscheidend, welche einzelnen Wirkungen die patentgemäßen Merkmale für sich und insgesamt zur Lösung des dem Patentanspruch zugrunde liegenden Problems beitragen⁵⁴. Die Auffindbarkeit erfordert, dass der Durchschnittsfachmann die ausgetauschten Mittel aufgrund seiner Fachkenntnisse zur Lösung des der Erfindung zugrunde liegenden Problems als gleichwirkend anhand von Überlegungen auffinden konnte, die am Sinngehalt der Erfindung anknüpfen und sich am Wortsinngehalt des

⁵⁴ Mes, Patentgesetz Gebrauchsmustergesetz, § 14, Randziffer 73

Patentanspruchs orientieren⁵⁵. Bei der Gleichwertigkeit kommt es darauf an, dass die angegriffene Lösung „nicht irgendwie“ aufgrund der eingesetzten Austauschmittel eine gleichartige Wirkung zeigt. Es muss eine spezifische Gleichwirkung der Gesamtheit der Merkmale der angegriffenen Ausführungsform gegenüber den Merkmalen des Patentanspruchs gegeben sein.

Die BGH Entscheidung „Pumpeinrichtung“⁵⁶ von 2007 zitiert wieder die drei vorangegangenen Fragen zur Beurteilung einer äquivalenten Patentverletzung. Besonders war in diesem Fall, dass eine zergliederte Betrachtung von Einzelmerkmalen der angegriffenen Ausführungsform mit den jeweilig zugeordneten Merkmalen des Patentanspruchs für eine hinreichende Beurteilung nicht ausreichend sei. Die Ausführung müsse in ihrer Gesamtheit betrachtet werden und von dieser Betrachtung ausgehend sei zu entscheiden, inwieweit diese Gesamtheit als solche eine auffindbar gleichwertige Lösung darstelle. Interessant war zusätzlich die betonende Aussage, dass die Auslegung eines Patents eine Rechtsfrage ist und daher vom angerufenen Gericht eigenständig vorgenommen werden muss. Ein gerichtlicher Sachverständiger darf nur unterstützend zur Klärung bestimmter technischer Fragen angehört werden, aber nicht die Auslegung des Patents vornehmen.

2011 wurden dann zwei weitere für die Äquivalenzbeurteilung maßgebliche BGH Entscheidungen veröffentlicht, welche wiederum einen Standard gesetzt haben: zum einen die Entscheidung „Okklusionsvorrichtung“ (a.a.O.) und zum anderen die Entscheidung „Diglycidverbindung“⁵⁷, wobei die letztere eine Art Entschärfung oder Erweiterung der ersteren darstellt. Die Entscheidung „Okklusionsvorrichtung“ stellt zunächst einmal heraus, dass Bestandteile der Beschreibung, die keinen Niederschlag in den Patentansprüchen gefunden haben, grundsätzlich nicht in den Patentschutz mit einbezogen sind. Die Beschreibung darf also bei der Auslegung nur insoweit benutzt werden, als sie sich als Erläuterung des Patentanspruchs lesen lässt. Für den Bereich der Äquivalenzbewertung ist die zweite Kernaussage allerdings deutlich wichtiger: „Offenbart die Beschreibung mehrere Möglichkeiten (Produkt- und / oder Verfahrensmerkmale), wie eine bestimmte technische Wirkung erzielt werden kann, ist jedoch nur eine dieser Möglichkeiten in den Patentanspruch aufgenommen worden, begründet die Benutzung einer der übrigen Möglichkeiten regelmäßig keine Verletzung des Patents mit äquivalenten Mitteln.“ Im vorliegenden Fall waren im Erteilungsverfahren und in einem vorangegangenen

⁵⁵ Mes, Patentgesetz Gebrauchsmustergesetz, § 14, Randziffer 75

⁵⁶ BGH in GRUR, 2007, 959 „Pumpeinrichtung“

⁵⁷ BGH in GRUR, 2012, 45 „Diglycidverbindung“

Nichtigkeitsverfahren Fragmente der Beschreibung im Klagepatent übrig geblieben, die sich nicht mehr in den Patentansprüchen wiederfanden. In den ersten beiden Instanzen wurden aus diesen Fragmenten Rückschlüsse auf den Schutzzumfang gezogen, welches die Revision zu Recht zurückgewiesen hat. Des Weiteren wurden in der Beschreibung mehrere Möglichkeiten zum Erreichen des angestrebten Erfolgs dargestellt, in den fraglichen Patentansprüchen wurde jedoch nur eine konkrete Möglichkeit beansprucht. Daher fielen die weiteren Möglichkeiten für die Beurteilung einer äquivalenten Betrachtung aus. In der Entscheidung „Diglycidverbindung“ gab es in der Beschreibung ebenfalls mehrere Möglichkeiten zur Erzielung des gewünschten Erfolges, wobei in den Patentansprüchen wiederum nur eine dieser Möglichkeiten beansprucht wurde. Allerdings wurden für das Vorliegen einer äquivalenten Verletzung nur die Möglichkeiten gestrichen, die sich in der Beschreibung wiedergefunden haben; weitere nicht genannte Möglichkeiten, die sich von der direkt im Patentanspruch beanspruchten Möglichkeit unterscheiden und die den Vorgaben über Gleichwirkung, Auffindbarkeit und Gleichwertigkeit entsprechen, können durchaus eine äquivalente Patentverletzung bedeuten. Diese beiden Entscheidungen sind für den Praktiker wiederum von immanenter Bedeutung, da er von der Formulierung der Patentanmeldung, über das Erteilungsverfahren und bis zu eventuellen Nichtigkeits- oder Lösungsverfahren immer die Einheitlichkeit von Beschreibung und Patentansprüchen im Hinterkopf behalten muss, um in einem Verletzungsverfahren nicht plötzlich die Grundlage seiner Angriffsmöglichkeit zu verlieren.

In der BGH Entscheidung „Palettenbehälter III“⁵⁸ nimmt der BGH vertieft zur Gleichwirkung bei der äquivalenten Patentverletzung Stellung. Er bejaht nur dann eine Gleichwirkung im patentrechtlichen Sinn, wenn die vom Wortsinn abweichende Lösung nicht nur im Wesentlichen die Gesamtwirkung der Erfindung erreicht, sondern gerade auch diejenige Wirkung erzielt, die das nicht wortsinngemäß verwirklichte Merkmal erzielen soll. Sobald sich bei der Auslegung des Patentanspruchs unter Zuhilfenahme der Beschreibung bestimmte Mindestanforderungen an Qualität und/oder Quantität einer bestimmten Wirkung ergeben, können abgewandelte Mittel, die zwar diese Wirkung ansatzweise hervorrufen, aber den Mindestanforderungen nicht gerecht werden, nicht als gleichwirkend angesehen werden, auch wenn alle übrigen Wirkungen der patentgemäßen Lösung im Wesentlichen erreicht werden. Im vorliegenden Fall wurde ein Merkmal der patentgeschützten Lösung („[...] dass die Stäbe innen und außen gemeinsame Tangentialebenen aufweisen [...]“)

⁵⁸ BGH in GRUR 2012, 1122 „Palettenbehälter III“

durch ein annähernd gleich wirkendes Merkmal („[...]dass die Stäbe innen und außen jeweils um 44% ihrer Dicke überstehen [...]“) ersetzt. In der Patentschrift wurden jedoch an diversen Stellen der Beschreibung eben dieses Merkmals bestimmte Anforderungen an die Wirkung dieses Merkmals gestellt „[...] großes Widerstandsmoment gegen äußere Krafteinwirkung sowie die durch das Füllgut bewirkten inneren Kräfte [...]“; [...] Die [...] Gitterstäbe bilden durchgehende äußere und innere Begrenzungsflächen, so dass ein „Klettern“ benachbarter Palettenbehälter [...] ausgeschlossen ist“. Diese Wirkungen können bei einem Überstand von 44 % nicht in ihrer Gesamtheit erfüllt werden, so dass eine äquivalent gleichwirkende Benutzung ausgeschlossen ist. In eine ähnliche Richtung bewegt sich das Urteil „Zuspanneinheit“⁵⁹ des OLG Düsseldorf aus 2012. Auch hier wurde ein patentgemäßes Merkmal („...die Zuspanneinheit (13) ist als vormontierte Einheit ausgebildet...“) durch ein auf den ersten Blick gleich wirkendes Austauschmittel („...die Zuspanneinheit (13) ist als zwei vormontierte Einheiten ausgebildet...“) ersetzt worden. Da der Patentanspruch insgesamt aber auf einen optimalen Wirkungsgrad (Vormontage der vollständigen Baugruppe) abzielte und die angegriffene Ausführungsform durch den notwendigen Zwischenschritt der Vormontage der Zuspanneinheit einen verminderten Wirkungsgrad aufweist, kommt weder eine wortsinngemäße noch eine äquivalente Patentverletzung in Betracht. Das Gericht führt darüber hinaus aus, dass dieses sogar dann gilt, wenn der Stand der Technik eine Vormontage gar nicht vorgesehen hat, so dass auch die angegriffene Ausführungsform schon einen Fortschritt gegenüber dem Stand der Technik bildet.

Die Entscheidung „Regenschirm“⁶⁰ des OLG Düsseldorf aus 2013 führt die Entscheidung „Okklusionsvorrichtung“ (a.a.O.) fort und schränkt den Bereich der äquivalenten Patentverletzung dabei noch weiter ein. Hier waren in Dokumenten, die als Stand der Technik im Klagepatent erwähnt wurden, zwei verschiedene Lösungsalternativen dargestellt, wobei die beiden Varianten nicht unmittelbar im Klagepatent dargestellt wurden. Das Klagepatent diskutiert lediglich eine der beiden Varianten. Dennoch sah das Gericht eine Auswahlentscheidung zugunsten der diskutierten Variante im Klagepatent. Daher hätte der Patentinhaber auf die weitere Variante, die nur im zitierten Dokument zum Stand der Technik dargestellt wurde, verzichtet. Eine Äquivalenz wurde daher verneint. Diesen Überlegungen folgt auch die Entscheidung „Tragstruktur-Element-

⁵⁹ OLG Düsseldorf in openJur 2012, 85769 „Zuspanneinheit“

⁶⁰ OLG Düsseldorf in openJur 2013, 4993 „Regenschirm“

Anordnung“⁶¹ des LG Mannheim aus 2014. Hier wurde eine äquivalente Patentverletzung verneint, da nach Studium der Patentschrift für den „Leser“ anzunehmen war, dass die angegriffene Ausführungsform durch den Patentinhaber nicht unter Schutz gestellt werden sollte. Die angegriffene Ausführungsform war dabei wiederum nicht unmittelbar in der Patentschrift genannt, aber in dieser mittels eines Verweises auf eine Druckschrift zum Stand der Technik mittelbar genannt und somit der Kenntnis des Anmelders zugeschrieben worden.

In einer Entscheidung des BGH von 2014 „Begrenzungsanschlag“⁶² geht der BGH aus Sicht des Autors wiederum einen Schritt zurück gegenüber der Entscheidung „Okklusionsvorrichtung“ (a.a.O.). Ausgangspunkt für die Überlegungen war die Frage nach einer Auswahlentscheidung im Patentanspruch und der Gleichwertigkeit der angegriffenen Ausführungsform mit der patentgeschützten Lösung. Für eine Auswahlentscheidung aus mehreren vorhandenen Lösungen muss laut BGH der Patentanspruch „objektiv eine Auswahlentscheidung zum Ausdruck bringen“, welches hier nicht erfolgt sei. Es stellt sich dem Leser aber nun die Frage, wie klar eine derartige objektive Auswahlentscheidung innerhalb eines Patentanspruchs sein darf bzw. soll. Des Weiteren formulierte der BGH, dass die Abwesenheit eines Hinlenkens der Beschreibung in Richtung der angegriffenen Ausführungsform (hier schon eher ein Weglenken von der angegriffenen Ausführungsform) die Gleichwertigkeit nicht ausschließt. „Solche Ausführungen können zwar die Einbeziehung einer vom Wortsinn des Patentanspruchs abweichenden Ausgestaltung in den Schutzbereich des Patents stützen; sie sind hierfür keine notwendige Voraussetzung.“ Diese Entscheidung ist insofern verwirrend, als dass die Voraussetzung für die Gleichwertigkeit laut den „Schneidmesser“ und „Custodiol“ (Alle a.a.O.) Entscheidungen ist, dass die Überlegungen, die der Fachmann anstellen muss, derart am Sinngehalt der im Patentanspruch unter Schutz gestellten Lehre orientiert sind, dass er die abweichende Ausführung mit ihren abgewandelten Mitteln als der gegenständlichen gleichwertige Lösung in Betracht zieht. Fehlt es denn in der Entscheidung „Begrenzungsanschlag“ (a.a.O.) nicht gerade an der Orientierung am Sinngehalt der unter Schutz gestellten technischen Lehre, wenn es keinen Hinweis in Richtung der angegriffenen Ausführungsform gibt?

⁶¹ LG Mannheim in Mitteilungen der deutschen Patentanwälte, 106. Jahrgang, Mai 2015, 234

⁶² BGH in GRUR, 2014, 852 „Begrenzungsanschlag“

Die derzeit aktuellste Entscheidung des BGH zur Äquivalenzprüfung ist die Entscheidung „Kochgefäß“⁶³. Sie befasst sich mit der Prüfung der Gleichwirkung, also der ersten der drei Fragen zur Beurteilung einer äquivalenten Patentverletzung. Hierzu ist eine Untersuchung notwendig, welche der mittels der Merkmale des Patentanspruchs erzielbaren Wirkungen zur Lösung der zugrundeliegenden Aufgabe zusammenkommen müssen. „Die Gesamtheit dieser Wirkungen repräsentiert die patentgemäße Lösung; ihre weitere Unterteilung in „erfindungswesentliche“ und „zusätzliche“ Wirkung ist verfehlt.“ Dieses dient der Gewährleistung, dass trotz Abwandlung bei einem oder mehreren Merkmalen der Schutzbereich nur für die Ausgestaltungen beibehalten werden kann, die den ursprünglich verfolgten Sinn des Patentanspruchs verwirklichen. „Als gleichwirkend kann eine Ausführungsform nur dann angesehen werden, wenn sie nicht nur im Wesentlichen die Gesamtwirkung der Erfindung erreicht, sondern gerade auch diejenige Wirkung erzielt, die das nicht wortsinngemäß verwirklichte Merkmal erzielen soll [...]“ (Siehe auch die Entscheidung „Palettenbehälter III“ a.a.O.) Es müssen also mehr oder minder alle in den Ansprüchen und in der Beschreibung aufgeführten Wirkungen durch die angegriffene Ausführungsform verwirklicht werden, um eine patentrechtliche Gleichwirkung zu rechtfertigen. Auf den ersten Blick werden hierdurch die Anforderungen an die Gleichwirkung noch weiter angehoben, jedoch behält sich der BGH noch eine gewisse Hintertür offen, indem er auch eine Erfüllung von erfindungsgemäßen Wirkungen in nur eingeschränktem Umfang, aber in einem praktisch noch erheblichen Maße, zulässt und es damit der Beurteilung des Gerichts überlässt, wann eine Erfüllung in eingeschränktem Umfang erfüllt ist und wann nicht.

Die manchmal uneinheitliche Bewertung des Schutzbereichs einer Erfindung ist auch ein wenig dem deutschen Trennungssystem zuzuordnen. Ein deutsches Verletzungsgericht muss das erteilte Patent an sich für schutzfähig erachten, der Einwand der Schutzunfähigkeit kann nicht vor dem Verletzungsgericht, sondern nur in einem Nichtigkeits- oder Lösungsverfahren vor dem BPatG erfolgen. Daher wird der Schutzbereich einerseits durch Abgrenzung gegenüber dem Stand der Technik durch das DPMA oder das EPA und im Nichtigkeits- oder Lösungsverfahren durch das BPatG festgelegt und andererseits im Verletzungsfall durch Auslegung des Schutzrechts durch das Verletzungsgericht festgestellt.

⁶³ BGH in Mitteilungen der deutschen Patentanwälte, „Kochgefäß“ 106. Jahrgang, April 2015, 170

In Deutschland sind derzeit also die BGH Entscheidungen „Schneidmesser I“, „Schneidmesser II“, „Custodiol I“ und „Custodiol II“ (Alle a.a.O.) maßgeblich, wenn es um die grundsätzliche Frage der äquivalenten Benutzung geht, mit den drei aufeinanderfolgenden Fragen nach der Gleichwirkung, der Auffindbarkeit und der Gleichwertigkeit der angegriffenen Ausführungsform, speziell mit dem Austauschmerkmal. Ergänzend und modifizierend hierzu müssen die BGH Entscheidungen „Okklusionsvorrichtung“ und „Diglycidverbindung“ (Alle a.a.O.) gesehen werden, bei denen es darum geht, dass Bestandteile der Beschreibung, die keinen Niederschlag in den Patentansprüchen gefunden haben, grundsätzlich nicht in den Patentschutz mit einbezogen sind. Es sei denn die abgewandelte Lösung liegt näher an der Lösung, die in den Patentansprüchen offenbart ist, als an der Lösung, die in der Patentbeschreibung offenbart ist. Dem vermeintlichen Verletzer wird zu guter Letzt noch eine besondere Verteidigungsmöglichkeit in Form des „Formstein Einwands“ (a.a.O.) an die Hand gegeben. Mittels dieses Einwandes kann sich die angegriffene Partei mittels Beweis, dass die angegriffene Ausführungsform zum Prioritätszeitpunkt freier Stand der Technik war, vom Vorwurf der äquivalenten Patentverletzung befreien, da eine derartige Ausführungsform nicht als äquivalente Verletzung anzusehen ist. Grundsätzlich erfolgt im deutschen Verletzungsverfahren zur Bewertung der Äquivalenz kein Rückgriff auf die Erteilungsakte. Allerdings gibt es eine Ausnahme, die sich aus dem § 242 BGB erklärt. Gem. dem BGH Urteil „Weichvorrichtung“⁶⁴ hat eine Verzichtserklärung in einem Verfahren zur Patenterteilung unter Beteiligung der angegriffenen Partei unter dem Gesichtspunkt des venire contra factum proprium eine Bedeutung für den Umfang des Schutzbereichs des auf der Verzichtserklärung basierenden Patents. Auf eine in diesem Verfahren verzichtete Ausführungsform kann dann im Verletzungsverfahren nicht als äquivalentes patentverletzendes Merkmal zurückgegriffen werden. Im folgenden Kapitel soll nun die Behandlung der patentrechtlichen Äquivalenz im Ausland näher untersucht werden.

⁶⁴ BGH in NJW-RR, 1993, 1132, „Weichvorrichtung“

3.) Betrachtung der patentrechtlichen Äquivalenz im Ausland

A) Vorbemerkung

In einer Untersuchung des AIPPI (Internationale Vereinigung für den Schutz des geistigen Eigentums) wurde ein Fragenkatalog an die internationalen Mitglieder betreffend die Rolle der Äquivalente im Patentrecht versandt. Die Fragen sowie die dazugehörigen Antworten sind im Internet zu finden⁶⁵, wobei die Fragen zunächst im Jahr 2003 auf die Tagesordnung des Geschäftsführenden Ausschusses 2003 in Seoul gesetzt wurden, wo sie dann an die Landes- und Regionalgruppen verteilt und dann im Jahrbuch 2003⁶⁶ veröffentlicht wurden. Inhaltlich bezogen sich die Fragen im Wesentlichen einerseits auf die Frage, ob es überhaupt einen Schutz in den jeweiligen Ländern gegen äquivalente Patentverletzung gibt und andererseits darauf, welche Rolle das Erteilungsverfahren auf die Beurteilung des Schutzbereichs der Patente hat. Auf diese Fragestellung haben insgesamt 40 verschiedene Länder mit ihren jeweiligen Spezialisten geantwortet. Dieses ist die international umfangreichste Aussagensammlung zur patentrechtlichen Äquivalenz, die dem Autor bekannt ist. Zusammenfassend verfügte die Mehrheit der Länder über einen Patentschutz, der über den Patentwortlaut hinausgeht, wobei Kolumbien, Mexiko und Paraguay nur wortsinngemäße Verletzungen verfolgen. Des Weiteren werden die Erteilungsakten nur in Großbritannien, Frankreich, den Niederlanden, Finnland, Australien, Kolumbien, Deutschland, Ungarn, Mexiko, Kanada und der Schweiz nicht im Verletzungsverfahren zur Beurteilung des Schutzbereichs herangezogen⁶⁷. In den folgenden Kapiteln wird zum Teil auf die Ergebnisse dieser Untersuchung Bezug genommen, wobei hier nur noch auf die jeweilige Ländergruppe des AIPPI verwiesen wird.

B) Europa

I) Großbritannien

In England wird entsprechend dem angelsächsischen Rechtssystem auch im Patentrecht in Zusammenarbeit mit dem UK Patent Law auf case law Basis Recht gesprochen⁶⁸. Dieses bedeutet, dass bei der Auslegung von Normen und abseits von vorhandenen Normen auf Basis vorheriger Rechtsprechung gearbeitet wird. Das britische Patentrecht gibt vor, dass Patentansprüche nach dem Protokoll zur Auslegung des Art. 69 EPÜ zu behandeln sind. Daher gibt es hier auch eine an das Protokoll angelegte Definition des Äquivalenzbereichs im

⁶⁵ www.aippi.org

⁶⁶ AIPPI Jahrbuch 2003/II, Seiten 241-242

⁶⁷ Zusammenfassender Bericht des AIPPI Report Q175 „The role of equivalents and prosecution history in defining the scope of patent protection“

⁶⁸ Benkard, Europäisches Patentübereinkommen, Art. 69 Randziffer 71b

Patentrecht. Allerdings hat vor der Ratifizierung des EPÜs lange Zeit eine Auslegung der Patentansprüche mehr oder minder nur nach dem Wortlaut stattgefunden⁶⁹. Ausgehend von der Entscheidung „Catnic Components Ltd v. Hill & Smith Ltd“⁷⁰ aus dem Jahr 1982 entwickelten sich innerhalb der Rechtsprechung des House of Lords die sogenannten „Improver“ Fragen, die in der englischen Epilady Entscheidung⁷¹ aufgeworfen wurden: „(1) Does the variant have a material effect upon the way the invention works? If yes, the variant is outside of the claim. If no – (2) Would this (i. e. that the variant had no material effect) have been obvious at the date of publication of the patent to a reader skilled in the art. If no, the variant is outside the claim. If yes – (3) Would the reader skilled in the art nevertheless have understood from the language of the claim that the patentee intended that strict compliance with the primary meaning was an essential requirement of the invention. If yes, the variant is outside the claim.“ Wichtig ist hierbei, dass die entscheidende Sicht die Sicht des Fachmanns ist. Die Fragen 1 und 2 sind nahezu identisch zu den Fragen nach der Gleichwirkung und der Auffindbarkeit entsprechend der BGH Entscheidungen „Schneidmesser I und II“ sowie „Custodiol I und II“ (Alle a.a.O.). Dass in der zweiten Frage der in Frage stehende Zeitpunkt, der Zeitpunkt der Publikation des Patents genannt wurde, hat sich im Laufe der Rechtsprechung zur Vereinfachung auf den Prioritätstag geändert⁷². Nur in der dritten Frage, ob der Patentinhaber aus Sicht des Fachmanns eine strenge Auslegung des Merkmals des Patentanspruchs beabsichtigt hatte, ergibt sich scheinbar ein Unterschied zur deutschen Frage nach der Gleichwertigkeit, die die Überlegungen zum Auffinden des Austauschmittels an den Wortlaut der Patentansprüche gekoppelt hat. Allerdings wird ja auf die objektivierte Sicht und den Willen des Fachmanns abgestellt, welches den Unterschied wieder relativiert⁷³. Letztlich wurde die generelle Anwendung der drei „Improver“ Fragen durch die „Kirin-Amgen“⁷⁴ Entscheidung in Frage gestellt. Hier wurde festgelegt, dass die drei „Improver“ Fragen lediglich eine Guideline darstellen sollen und nicht bei jeder Entscheidung angewendet werden können. Wichtig sei zumindest eine entscheidende Frage zu stellen: Unterliegt die angegriffene Ausführungsform dem Patentanspruch 1 des Klagepatents, so wie dieser bei zweckgerichteter Auslegung („purposive construction“) zu verstehen ist. Alles entscheidend ist also die Auslegung des

⁶⁹ Benkard, Europäisches Patentübereinkommen, Art. 69 Randziffer 71e

⁷⁰ House of Lords in GRUR Int, 1982, 136 „Stahlträger II“

⁷¹ House of Lords in GRUR Int, 1993, 245 „Epilady IX“

⁷² Benkard, Europäisches Patentübereinkommen, Art. 69 Randziffer 73d

⁷³ Grabinski in GRUR, 2006, 714, „Schneidmesser“ versus „Amgen“ Zum Sinn oder Unsinn patentrechtlicher Äquivalenz“

⁷⁴ House of Lords in GRUR Int, 2005, 343 „Kirin-Amgen v. Hoechst Marion Roussel“

Patentanspruchs für die Ermittlung, ob eine alternative Ausführungsform noch unter das fällt, was ein Fachmann aus den Patentansprüchen herausgelesen und ausgelegt hätte. Benkard⁷⁵ kommentiert hierzu treffend: „Sie (die „einzige Frage“) erklärt nämlich für maßgeblich, ob der Fachmann die Erfindung als auf einem Abstraktionslevel funktionierend verstehen würde, das es irrelevant macht, ob das Austauschmittel vom Wortsinn des entsprechenden Anspruchsmerkmals umfasst ist.“ Das Ziel ist also - dem deutschen Ziel ähnlich - zu erfassen, welche Austauschmittel noch unter dem Wortlaut des Patentanspruchs objektiv zu greifen sind, und welche definitiv, sei es gewollt oder nicht, nicht mehr in den Schutzbereich des Patents hineinfallen.

II) Frankreich

Frankreich blickt auch auf eine lange Geschichte im Bereich der Gesetzgebung zum Patentrecht zurück. Das erste Patentgesetz wurde am 07.01.1791 in Kraft gesetzt. Die nächste Änderung erfolgte erst 1844. Dieses Gesetz von 1844, welches fast 125 Jahre Bestand hatte, wies einige Besonderheiten auf. Es war ein reines Registerrecht, ohne materielle Prüfung des Patentgegenstandes. Die Entscheidung über den Rechtsbestand lag ausschließlich in der Hand der ordentlichen Gerichte⁷⁶. Des Weiteren waren nur die Neuheit und die gewerbliche Anwendbarkeit materielle Patentvoraussetzung, die erfinderische Tätigkeit gehörte nicht dazu. Der wichtigste Punkt allerdings war, dass der Schutzbereich des Patents ausschließlich durch die Beschreibung bestimmt wurde, Patentansprüche waren nicht zugelassen⁷⁶.

Erst das dritte Patentgesetz von 1968 forderte die Formulierung von Patentansprüchen zur Schutzbereichsbestimmung und als materielle Patentvoraussetzung Neuheit, Erfindungshöhe und gewerbliche Anwendbarkeit. Die vierte Änderung des Patentgesetzes 1978 stellte dann eine Harmonisierung des französischen Patentrechts mit dem europäischen Patentrecht des EPÜ her⁷⁶.

Die aktuelle französische Auslegung von Schutzrechten bestimmt sich nach einer dem Art. 69 EPÜ übereinstimmenden Regelung (Art. L 613-2 CPI)⁷⁷. Als äquivalent werden zwei Mittel dann erkannt, wenn sie dieselbe Funktion haben und zum gleichen bzw. einem ähnlichen Ergebnis führen⁷⁷. Funktion bedeutet in diesem Fall die hauptsächliche Wirkung, die bei der Verwendung dieses Mittels im Sinne der patentgemäßen Lehre erfolgt. Es geht also um die Gleichwirkung

⁷⁵ Benkard, Europäisches Patentübereinkommen, Art. 69 Randziffer 74g

⁷⁶ Czekay in GRUR Int, 1985, 147 "Der Schutzbereich des Patents in der französischen Rechtsprechung"

⁷⁷ Benkard, Europäisches Patentübereinkommen, Art. 69 Randziffer 69

des Austauschmittels. Die Auffindbarkeit und damit der Zeitpunkt der Auffindbarkeit für den Fachmann spielt keine Rolle. Die Bestimmung des Schutzbereichs wird bezogen auf die Zeit der behaupteten Patentverletzung⁷⁷.

Die französische Gruppe der AIPPI gab als herrschende Lehre an, dass die Äquivalenz in der französischen Rechtsprechung durch die Funktionsgleichheit charakterisiert wird und die Äquivalenzlehre regelmäßig angewendet würde: „Es ist standhaft, dass eine Verletzung durch Äquivalenz vorliegt, sobald das angeführte Verletzungsobjekt das gleiche Ergebnis wie das Patent realisiert, wobei es nach analogen Mitteln dieselbe Funktion erfüllt und dasselbe Ziel anstrebt.“⁷⁸ Es ist also zu erkennen, dass die französische Äquivalenzlehre einen recht breiten Schutzzumfang anerkennt, da es nur auf die Gleichwirkung ankommt. Das oberste französische Gericht in Patentstreitigkeiten Cour de Cassation hat dieses zuletzt in einem Urteil vom 3.4.2012 explizit bejaht⁷⁹: Ein Mittel kann als äquivalent zu einem beanspruchten Mittel angesehen werden, wenn es dieselbe Funktion mit Blick auf dasselbe Ergebnis erfüllt, unabhängig von der eigentlichen Ausgestaltung und das weiterhin ein Patentanspruch verletzt wird, wenn alle wesentlichen Merkmale entweder wortsinngemäß oder äquivalent verwirklicht werden.

III) Niederlande

Auch die Niederlande haben die Bestimmungen des Art. 69 EPÜ ins nationale Recht überführt. Art. 53 Abs. 2 ROW 1995 stimmt im Wesentlichen mit Art. 69 EPÜ überein. Eine patentrechtliche Äquivalenz gibt es ebenfalls, wobei sich der Schutzbereich auf solche Mittel erstreckt, die zur Erzielung des gleichen Ergebnisses wie die patentierte Erfindung im Wesentlichen die gleiche Funktion auf im Wesentlichen die gleiche Weise erfüllen⁸⁰. Die Auffindbarkeit des Austauschmittels als gleichwertig gehört nicht zu den Voraussetzungen der Äquivalenz. Benkard (a.a.O.) schreibt, dass der Äquivalenz in den Niederlanden die Frage zugrunde liegt, „[...] ob aufgrund des Inhalts des Patentanspruchs und etwaiger weiterer, offengelegter Unterlagen aus dem Erteilungsverfahren das Patent nicht auf wortsinngemäße Ausführungen beschränkt erscheint [...] und dem Fachmann mit Hilfe seines Fachwissens und -könnens die Gleichwirkung der angegriffenen Ausführungsform erkennbar ist“.

⁷⁸ De Beaumont, AIPPI Report Q175 „The role of equivalents and prosecution history in defining the scope of patent protection“

⁷⁹ Cour de Cassation, Urteil vom 3.4.2012, 10-21084 unter www.legifrance.gouv.fr/initRechJuriJudi.do abrufbar

⁸⁰ Benkard, Europäisches Patentübereinkommen, Art. 69, Randziffer 70

Die niederländische Gruppe des AIPPI gab im Report Q175⁸¹ an, dass schon seit ca. 1930 äquivalente Patentverletzungen, also Patentverletzungen außerhalb des Wortsinns der Patentansprüche gewährt wurden. Die Bestimmung des Zeitpunkts, zu welchem der Schutzbereich festgelegt wird, ist in den Niederlanden nicht festgelegt und auch der „Dutch Supreme Court“ hat hierzu noch keine Aussage gemacht. Die Tendenz bei den niedrigeren Instanzen geht allerdings in Richtung der Bestimmung des Schutzbereichs durch den Fachmann zur Bestimmung der Äquivalenz zum Verletzungszeitpunkt. Des Weiteren wird bei Vorliegen eines guten Grundes im Verletzungsverfahren auf die Erteilungsakte zurückgegriffen, um einen bewussten Ausschluss einer Ausführungsform auch aus der Äquivalenz ausschließen zu können. Im Ergebnis erscheint die Möglichkeit einer äquivalenten Patentverletzung, trotz des Rückgriffs auf die Erteilungsakte, etwas einfacher als in Deutschland zu sein, da es mehr auf die Gleichwirkung als auf eine Gleichwertigkeit ankommt.

IV) Österreich

Gemäß den Ausführungen von Benkard⁸² gleicht die österreichische Behandlung von patentrechtlicher Äquivalenz nahezu der deutschen. Der Schutzbereich bestimmt sich gem. § 22 a PatG (Österreich) danach, was in Anspruch genommen und gewährt wurde. Die Lösungsmittel der angegriffenen Ausführungsform müssen in ihrer technischen Funktion mit den Merkmalen in den Patentansprüchen gemäß der Aufgabenstellung übereinstimmen und die im Wesentlichen gleiche Wirkung erzielen. Des Weiteren muss der Durchschnittsfachmann diese zum Anmeldetag bzw. Prioritätsdatum mittels seines Fachwissens aus dem Stand der Technik ohne erfinderisches Zutun als den Merkmalen in den Patentansprüchen funktionsgleich erkannt haben. In einer Reihe von Urteilen (Siehe auch Benkard a.a.O.) wurden auch hier zur Bestimmung der Äquivalenz die drei Fragen bekannt aus den deutschen „Schneidmesser I und II“, sowie „Custodiol I und II“ Entscheidungen verwendet. Demnach erfolgt die Prüfung auch hier auf Gleichwirkung, Auffindbarkeit und Gleichwertigkeit, so dass in etwa gleiche Ergebnisse bei Verletzungsverfahren in Deutschland und in Österreich zu erwarten sind.

V) Schweiz

Auch die Schweiz geht von einer abgewandelten Version des Art. 69 EPÜ aus. Die in den Patentansprüchen beschriebenen technischen Anleitungen sind derart auszulegen, wie auch der Durchschnittsfachmann sie aus objektiver Sicht

⁸¹ Bisschop, Ebbink, AIPPI Report Q175 „The role of equivalents and prosecution history in defining the scope of patent protection“

⁸² Benkard, Europäisches Patentübereinkommen, Art. 69, Randziffer 68

verstehen würde⁸³. Der Schutzbereich der Erfindung wird durch das Fachwissen des Durchschnittsfachmanns geprägt und die Problemlösung im technischen Sinne geprägt. Zur Patentverletzung müssen alle Merkmale wortsinngemäß oder äquivalent genutzt werden. Das Schweizer Patentgesetz stellt in Art. 66(a) neben der wörtlichen Erfüllung der Patentansprüche auch die Nachahmung als widerrechtliche Benutzung unter Schutz. Damit ist die Äquivalenz direkt im Schweizer Patentgesetz zu finden. Der Äquivalenzbegriff in der Schweiz ist geprägt von der Funktionsgleichheit der abgewandelten Mittel, welche durch den Durchschnittsfachmann ohne erfinderisches Zutun unter Berücksichtigung des Stands der Technik durch die in der Patentschrift offenbarte Lehre auffindbar sind. Die Schutzbreite hängt dabei von der Erfindungshöhe gegenüber dem Stand der Technik ab. Eine kleine Erfindung bewirkt einen kleinen Schutzbereich, eine epochale Erfindung einen sehr großen Schutzbereich. Die abgewandelte Ausführungsform muss zusätzlich alle wesentlichen Mittel der Erfindung verwirklichen.

Gemäß der Schweizer Gruppe des AIPPI⁸⁴ spielen die Erteilungsakten in Verletzungsverfahren eine untergeordnete Rolle und werden nur in speziellen Fällen zu Rate gezogen.

VI) Italien

Seit 2004 hat Italien eine nationale Bestimmung, die dem Art. 69 EPÜ entspricht⁸⁵. Die Äquivalenzbetrachtung in Italien ergibt sich aus der Rechtsprechung und fordert funktionale Gleichwirkung des Austauschmittels sowie weiterhin, dass der Durchschnittsfachmann die Austauschmittel zum Zeitpunkt der Verletzung ohne erfinderisches Zutun im Stand der Technik auffinden konnte. Eine „Gleichwertigkeit“, wie in Deutschland wird nicht gefordert. Da es in Italien für rein italienische Patentanmeldungen kein materielles Prüfungsverfahren wie in Deutschland gibt, entfällt hier ein Rückgriff auf die Erteilungsakten im Verletzungsverfahren. Italien lässt durch das Europäische Patentamt eine Neuheitsrecherche durchführen, die den Anmelder allerdings nicht zu Einschränkungen des Schutzbereichs zur Abgrenzung zwingt, sondern nur der Information dient.

⁸³ Benkard, Europäisches Patentübereinkommen, Art. 69, Randziffer 67

⁸⁴ Becker, AIPPI Report Q175 „The role of equivalents and prosecution history in defining the scope of patent protection“

⁸⁵ Benkard, Europäisches Patentübereinkommen, Art. 69, Randziffer 76

Allerdings erfolgt laut der italienischen Gruppe des AIPPI⁸⁶ in Italien ein eingeschränkter Rückgriff auf die Erteilungsakte für europäische Patente, welche für Italien validiert werden. Explizite Ausschlüsse von Ausführungsformen im Erteilungsverfahren führen hier auch zum Ausschluss der Äquivalenz.

C) USA

Dem amerikanischen Patentsystem kann eine besondere Rolle zugesprochen werden. Es weicht in vielen Bereichen von den restlichen Patentsystemen ab, worauf hier zum Großteil nicht näher eingegangen werden soll. Allerdings werden die Besonderheiten im Bereich der patentrechtlichen Äquivalenz im Folgenden näher erläutert. Das erste Patentgesetz in den USA wurde schon 1790 vom Kongress erlassen, wobei es sich um ein Registriersystem handelte, in dem Patente nur registriert wurden und die Gerichte über Schutzzumfang und Gültigkeit bestimmten. 1836 wurde dann ein grundsätzlich neues Patentgesetz erlassen, welches die Grundlage für das heutige amerikanische Patentsystem bildet⁸⁷. Trotz des Vorliegens eines US-Patentgesetzes ergibt sich durch die Anwendung des angelsächsischen common law, dass die Auslegung des Gesetzes sowie die Klärung von nicht im Gesetz geklärten Sachfragen mittels case law, also durch Heranziehen von Präzedenzfällen durch vorherige Rechtsprechung durch die angerufenen Gerichte, gelöst werden⁸⁸.

Hierzu gehört auch die Klärung von Äquivalenzfragen, die durch die „doctrine of equivalence“ als Basis vorgenommen werden kann. Diese Doktrin hat sich auch aus der Rechtsprechung heraus entwickelt, wobei sie an keiner Stelle im US-Patentgesetz (35 U.S.C.) erwähnt wird⁸⁹. Mayer gibt die „doctrine of equivalence“ welche sich 1950 aus der Rechtsprechung im Fall *Graver Tank & Mfg. Co. V. Linde Air Products Co.* entwickelt hat, wie folgt wieder⁹⁰: „Wird ein im Anspruch benannter Bestandteil einer beanspruchten mechanischen oder elektrischen Vorrichtung oder einer chemischen Zusammensetzung durch ein anderes nicht unter den Anspruch fallendes Element ersetzt, so dass die zu beurteilende Vorrichtung bzw. Zusammensetzung nicht mehr dem Wortlaut des Anspruchs entspricht, kann dennoch eine Verletzung vorliegen, falls die Unterschiede zwischen dem beanspruchten Element und dem in dem zu beurteilenden Objekt vorhandenen unwesentlich („insubstantial“) sind.“ Dieses kann ebenso auf ein Verfahren angewandt werden und ähnelt zunächst der deutschen Definition der

⁸⁶ Italian Group, AIPPI Report Q175 „The role of equivalents and prosecution history in defining the scope of patent protection“

⁸⁷ Mayer, Das US-Patent, Randziffer 1-2

⁸⁸ Mayer, Das US-Patent, Randziffer 9

⁸⁹ Mayer, Das US-Patent, Randziffer 973

⁹⁰ Mayer, Das US-Patent, Randziffer 974

Äquivalenz, nämlich eine über den Wortlaut der Patentansprüche hinausgehende Ausführung, die sich aber durch die Nähe zu den Ansprüchen dennoch noch im Schutzbereich desselben befindet. Die US-Gerichte führen dazu eine dreigliedrige Analyse (function-way-result) durch, wo es darum geht, dass das Austauschmittel im Wesentlichen dieselbe Funktion in im Wesentlichen derselben Weise mit dem im Wesentlichen demselben Ergebnis erfüllt⁹¹. Diese Analyse soll entsprechend maßgeblicher Entscheidungen des CAFC⁹² (U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit) in einer Merkmal für Merkmal Analyse stattfinden. Bei einer letztinstanzlichen Überprüfung durch den Supreme Court wurde zusätzlich betont, dass bei einer Prüfung auf Äquivalenz die sogenannte „all elements“ Regel streng eingehalten werden muss^{93 94}. Demnach muss jedes Merkmal, welches nicht wörtlich verletzt wurde, durch ein Äquivalent verwirklicht werden.

Das zweite Prinzip hob die Rechtsprechung von vielen anderen Rechtssystemen ab, und zwar das Prinzip des „prosecution history estoppel“. Hierbei werden Merkmale, die der Anmelder im Prüfungs- und Erteilungsverfahren in irgendeiner Art und Weise eingeschränkt hat und welches in der Erteilungsakte hinterlegt wurde nur noch auf ihren Wortsinn auf Verletzung geprüft und eine Äquivalenz, auch wenn es eine Äquivalenz gäbe, ausgeschlossen. Dieses ähnelt in gewissem Maße den deutschen BGH-Entscheidungen „Okklusionsvorrichtung“ und „Diglycidverbindung“ (Alle a.a.O.), allerdings beschränken sich die deutschen Einschränkungen auf Merkmale, die unmittelbar oder mittelbar in der Patentschrift beschrieben wurden und die dadurch eine Auswahl des Patentanmelders aus mehreren Alternativen darstellen. Der Rückgriff auf die Erteilungsakte und die dort vorgenommenen Äußerungen des Patentanmelders werden in Deutschland nicht in die Bewertung mit einbezogen.

Wichtig wird das „prosecution history estoppel“ Prinzip im Verletzungsverfahren. Kommt es zu einer Einschränkung eines Merkmals im Erteilungsverfahren, so wird dieses Merkmal grundsätzlich nicht auf Äquivalenz geprüft, der Patentinhaber wird gehindert, das Argument der Äquivalenz für dieses Merkmal überhaupt vorzubringen. Die Anwendung ist eine Rechtsfrage, die auch in einem Jury Prozess vom Richter entschieden werden muss. Da die Jury allerdings Tatsachenentscheidungen, wie auch die Äquivalenz eines bestimmten Merkmals, entscheiden muss, ist die Konsequenz, dass die Äquivalenzentscheidung für

⁹¹ Mayer, Das US-Patent, Randziffer 981

⁹² CAFC in GRUR Int, 1989, 792 „Pennwalt“

⁹³ Mayer, Das US Patent, Randziffer 992

⁹⁴ GRUR Int, 1997, 380 „USA – Supreme Court hält an Äquivalenzlehre fest“

diese besonderen Merkmale nie der Jury zur Entscheidung vorgelegt wird⁹⁵. Der Anmelder hat die Beweispflicht, dass die Einschränkung seines Merkmals nicht der Erzielung der Patentfähigkeit gedient hat. Schafft er dieses, unterliegt dieses Merkmal nicht dem „prosecution history estoppel“ Prinzip. Dieses dürfte aber in den allermeisten Fällen misslingen, da eine unbegründete Einschränkung des Anspruchsbegehrens so gut wie nie vorkommt.

Ein für das US Äquivalenzrecht einschneidendes Verfahren war das sogenannte „Festo“⁹⁶ Verfahren, welches nach langem hin und her hinsichtlich des „prosecution history estoppel“ endgültig am 28.05.2002 vom U.S. Supreme Court entschieden wurde. Dieses Verfahren wurde schon 1993 vor dem U.S. District Court Massachusetts gestartet, entschieden werden sollte eine äquivalente Patentverletzung. Allerdings wurden im Erteilungs- und Reexaminationverfahren die relevanten Patentansprüche aufgrund von Fragen der Klarheit und unvorschriftsmäßiger Mehrfachabhängigkeit, sowie einer freiwilligen Einschränkung aufgrund einer nachgereichten deutschen Patentschrift, im Reexaminationverfahren geändert bzw. eingeschränkt. In der ersten Instanz wurde eine äquivalente Patentverletzung bejaht, im Berufungsverfahren vor dem Federal Circuit, CAFC (1995) wurde eine äquivalente Patentverletzung ebenfalls bejaht. Die Revision (1997) vor dem U.S. Supreme Court verwies aufgrund neuer Rechtsprechung zurück an das Berufungsgericht. Der Federal Circuit (CAFC) bejahte 1999 wiederum eine äquivalente Patentverletzung und beantragte eine erneute Anhörung mit einer „en banc“ Anhörung (Volle Anzahl der Richter anwesend) unter Formulierung der sogenannten „Festo Fragen“. Die „en banc“ Anhörung des CAFC 2000 entschied über die sehr rigorosen Festo Fragen positiv und die äquivalente Patentverletzung wurde zurückgewiesen. Ebenfalls gewährte der U.S. Supreme Court eine erneute Anhörung „writ of certiorari“ und entschied 2002 letztendlich über die Reichweite des „prosecution history estoppel“ Prinzips, und es gab eine erneute Zurückweisung an den CAFC, um festzustellen, was durch die Anspruchsänderung eigentlich aufgegeben wurde. Die Entscheidung über das „prosecution history estoppel“ Prinzip stellte wiederum eine Abschwächung der sehr rigorosen und im Prinzip keine Äquivalenz mehr zulassenden CAFC Fragen dar: Grundsätzlich führt jede Einschränkung im Erteilungsverfahren, egal aus welchem Grund, zu einem Ausschluss der Äquivalenz dieses Merkmals. Allerdings führt dieses aber nicht zu einem absoluten Hindernis, das Gericht wird hierzu Abwägungen auf Basis

⁹⁵ Mayer, Das US-Patent, Randziffer 996 (Speziell Fußnote 36)

⁹⁶ US Supreme Court in GRUR Int, 2002, 776 „Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., Ltd., et al.“

der Gründe der vorgenommenen Änderungen durchführen⁹⁷. Die Unsicherheit der Äquivalenz sei der Preis, der für die Sicherung eines angemessenen Anreizes für derartige Innovationen, gezahlt werden müsse. Falls der Anmelder einen Patentanspruch im Anmeldeverfahren aufgrund einer Zurückweisung des Prüfers eingeschränkt hat, kann er hierfür die Äquivalenz nicht mehr geltend machen. Da er keine Rechtsmittel gegen die Zurückweisung eingelegt hat, gilt dieses als Zugeständnis, diesen Bereich des Schutzbereichs aufzugeben zu haben. Das bedeutet also, dass grundsätzlich zuerst einmal das „prosecution history estoppel“ Prinzip angewendet wird. Der Patentinhaber hat aber nun diverse Möglichkeiten dieses zu entkräften: er kann die Nichtvorhersehbarkeit des Äquivalents, den fehlenden Zusammenhang zum eingeschränkten Patentanspruch oder sonstige Gründe, aus denen das Äquivalent im ursprünglichen Patent nicht beschrieben sein konnte, nachweisen⁹⁸. Die Vorgehensweise ist also in drei Schritten zu prüfen: „(1) Ist es im Verlauf des Anmeldeverfahrens zu einer Änderung der ursprünglichen Patentansprüche gekommen?, (2) wenn ja, kann der Patentinhaber die Vermutung entkräften, dass die Änderung zum Zweck des Erhalts der Patentfähigkeit erfolgt ist, (3) wenn nein, kann der Patentinhaber die Vermutung widerlegen, dass die angebliche Verletzung im von PHE („prosecution history estoppel“) erfassten Äquivalenzbereich liegt?“⁹⁸

Im Endeffekt hat der U.S. Supreme Court die nach den Festo Fragen des CAFC gestorbene Äquivalenzdoktrin⁹⁹ wieder auferstehen lassen, sie aber stark in die Beurteilung der Gerichte gelegt. Aus Sicht des Autors ist es zwar zu einer Abschwächung gegenüber der CAFC Fragen gekommen, jedoch ist die Hürde für die Zuerkennung einer äquivalenten Patentverletzung immer noch sehr hoch, da es im Erteilungsverfahren im Normalfall immer zu Änderungen der Patentansprüche kommt. Den Nachweis einerseits der Unerheblichkeit der Änderungen für die Patentfähigkeit und andererseits im Falle der Erheblichkeit der Entkräftungsvermutung (s.o.) zu führen ist auch aufgrund der Kosten von derartigen Verfahren für den „normalen“ Patentinhaber nahezu unmöglich.

Die US Gruppe der AIPPI antwortete aus Sicht der Patentpraktiker wie folgt¹⁰⁰: Es gibt die „doctrine of equivalents“ und es besteht weiterhin die dreiteilige Prüfung „same function, same way and same result“. Es wird auf einer „Merkmal für Merkmal“ Basis in einer Tatsachenentscheidung durch eine jury entschieden.

⁹⁷ Geißler in GRUR Int, 2003, 1 „Noch lebe die Äquivalenzlehre“

⁹⁸ Mehler in GRUR Int, 2006, 278, „Das Prosecution History Estoppel im US-Patentrecht“

⁹⁹ Adam in GRUR Int, 2001, 507 „Quo vadis angemessener Erfinderschutz?“

¹⁰⁰ Swain, AIPPI Report Q175 „The role of equivalents and prosecution history in defining the scope of patent protection“

Einschränkend kommt aber die „file wrapper estoppel“ oder auch das „prosecution history estoppel“ Prinzip zum Tragen, welches durch die Festo Entscheidung (a.a.O.) im Sinne der Äquivalenz zuletzt modifiziert wurde. Es gibt hier also keine konträre Meinung des subjektiven US Empfindens gegenüber der europäischen Bewertung insbesondere gegenüber der Festo Entscheidung (a.a.O.).

Ebenso passt ein weiteres CAFC Urteil von 2002¹⁰¹ zur deutschen Rechtsprechung, in dem entschieden wurde, dass, bei einer Auswahlentscheidung innerhalb des Patentanspruchs auf eine Lösungsmöglichkeit unter mehreren innerhalb der Patentbeschreibung, die nicht im Patentanspruch beanspruchten Lösungen nicht unter die Äquivalenz fallen und damit gemeinfrei werden.

Ein aktuelles Urteil des CAFC¹⁰² von 2014 lässt aber unabhängig von der „prosecution history estoppel“ wieder hoffen, da der CAFC eine äquivalente Patentverletzung bei der Verwendung eines Merkmals mittels einer abgewandelten Ausführungsform, welches zum Anmeldezeitpunkt für einen Fachmann schon vorhersehbar war, dennoch festgestellt hat. Dieses zeigt also, dass es immerhin noch möglich ist äquivalente Patentverletzungen in den USA durchzusetzen.

D) China

Gemäß des Reports Q175¹⁰³ gibt die chinesische Delegation der AIPPI im Jahr 2003 an, dass in China der Schutzbereich von Patenten und Gebrauchsmustern ähnlich wie gem. dem EPÜ vorgegeben ermittelt wird. Dieses ist auch nicht verwunderlich, da das chinesische Patentsystem in Zusammenarbeit mit Deutschland entwickelt wurde. Äquivalenz in China bedeutet, dass es vom Wortsinn des Patentanspruchs abweichende Merkmale benötigt, die annähernd die gleiche Funktion aufweisen, zum annähernd gleichen Ergebnis führen und zudem vom Fachmann mittels seines Wissens ohne erfinderische Tätigkeit auffindbar sind. Es gäbe in China im Verletzungsprozess auch einen Rückgriff auf die Erteilungsakten, wobei Einschränkungen zum Erhalt der Patentfähigkeit sich limitierend auf den Äquivalenzbereich auswirken. Dieses erfolgt ähnlich, jedoch nicht so stark einschränkend, wie in den USA.

¹⁰¹ Holzapfel in GRUR Int, 2002, 548 „USA – Entscheidung des U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit zur Äquivalenzlehre“

¹⁰² CAFC in GRUR Int, 2014, 569 „Äquivalente Patentverletzung auch bei der Vorhersehbarkeit der abgewandelten Ausführungsform im Zeitpunkt der Patentanmeldung – Ring & Pinion v. ARB“

¹⁰³ Chinese Group, AIPPI Report Q175, „The role of equivalents and prosecution history in defining the scope of patent protection“

E) Japan

Die japanische Delegation der AIPPI gibt in ihrer Stellungnahme¹⁰⁴ zu den Fragen nach der Anwendung der Äquivalenz Folgendes zur Antwort: In Japan gibt es durch eine Entscheidung des Japanischen Supreme Court vom 24.02.1998 ein festgelegtes Konzept zur Feststellung einer patentrechtlichen Äquivalenz. Es gibt fünf Voraussetzungen, die erfüllt werden müssen:

- (1) Der Anteil der Erfindung, der sich von der angegriffenen Ausführungsform unterscheidet, darf nicht ein wesentlicher Anteil der Erfindung sein.
- (2) Der Sinn der Erfindung wird durch die angegriffene Ausführungsform erfüllt und auch die Funktion und das Ergebnis der angegriffenen Ausführungsform gleichen der Erfindung. (Austauschbarkeit / Gleichwirkung / Gleichwertigkeit)
- (3) Das Ersatzmittel lässt sich durch einen Fachmann zum Zeitpunkt der Herstellung der angegriffenen Ausführungsform auffinden. (Auffindbarkeit)
- (4) Die angegriffene Ausführungsform gehörte zum Anmeldezeitpunkt des Patents nicht zum Stand der Technik.
- (5) Es gibt keine besonderen Umstände, bei denen der Anmelder das angegriffene Ausführungsmittel im Erteilungsverfahren explizit ausgeschlossen hat.

Besonders ist hierbei, dass sich der Schutzzumfang im Laufe des Patents ändert, da gem. Punkt (3) der Stand der Technik zum Zeitpunkt der Herstellung der angegriffenen Ausführungsform zur Anwendung kommt und sich somit anhand des fortschreitenden Stands der Technik der Schutzzumfang im Laufe der Zeit verringert. Des Weiteren existiert gem. Art. 1 (2) des Civil Code und Art. 2 des Code of Civil Procedure die Rückschau in die Akten des Erteilungsverfahrens. Die Anforderungen zur Äquivalenz ähneln also dem deutschen Verfahren (Gleichwirkung, Auffindbarkeit und Gleichwertigkeit), nur der Rückgriff auf die Erteilungsakten findet in Deutschland nicht statt.

¹⁰⁴ Japanese Group, AIPPI Report Q175, „The role of equivalents and prosecution history in defining the scope of patent protection“

F) Korea

Gemäß des Reports Q175¹⁰⁵ der koreanischen Gruppe der AIPPI hat sich die patentrechtliche Äquivalenz aus der Rechtsprechung heraus entwickelt. In einer Entscheidung des Korean Supreme Courts (Bayer Aktiengesellschaft v. Union Quimico Farmaceutica S.A., Supreme Court Case No. 97 HU 2200, 28th July 2000) wurde ein fünfstufiger Test für eine Patentverletzung mit äquivalenten Mitteln entwickelt, welcher in vielen Punkten dem japanischen Ansatz entspricht¹⁰⁶:

Ein Austauschmittel ist dann als äquivalent zum ursprünglichem Merkmal anzusehen, wenn:

- a) Das Lösungsprinzip der Erfindung und der angegriffenen Ausführungsform gleich sind;
- b) Eine Gleichwirkung des ersetzenden Merkmals mit dem Merkmal der Erfindung besteht;
- c) Der Austausch des Merkmals für den Fachmann offenkundig war;
- d) Die angegriffene Ausführungsform zum Prioritätszeitpunkt nicht zum Stand der Technik gehörte;
- e) Keine besonderen Umstände, wie beispielsweise ein gewollter Ausschluss des Austauschmerkmals aus dem Schutzzumfang des Patents, vorliegen.

Diese Vorgehensweise ähnelt der deutschen Betrachtungsweise, bis auf den Punkt e, da es hier zu einem Rückgriff auf die Erteilungsakte kommt, welches in Deutschland bis auf die oben (2. Historische Entwicklung) dargestellte Ausnahme nicht durchgeführt wird.

¹⁰⁵ Korean Group, AIPPI Report Q175, „The role of equivalents and prosecution history in defining the scope of patent protection“

¹⁰⁶ Koo in IIC, 2013, 178 „Comparison of the First Requirement of the Doctrine of Equivalents Between Korea and Japan“

4.) Auswirkungen in der Praxis

A) Vorbemerkungen

Dass die unterschiedlichen Umgangsweisen mit der patentrechtlichen Äquivalenz auch in der Praxis einerseits zu unterschiedlichen Ergebnissen bei Patentverletzungsklagen und andererseits zu Unwägbarkeiten vor dem betrauten Verletzungsgericht führen, soll mit den folgenden Beispielfällen dargelegt werden. Auch die bisherigen Bemühungen um eine Harmonisierung der Rechtsprechung national und international haben hier noch zu keinem positiven Ergebnis geführt, welches beim Anwender, also beim Patent- und Rechteinhaber, zu einer Verunsicherung bezüglich des Ausgangs von Verletzungsklagen führt.

B) Epilady-Fall

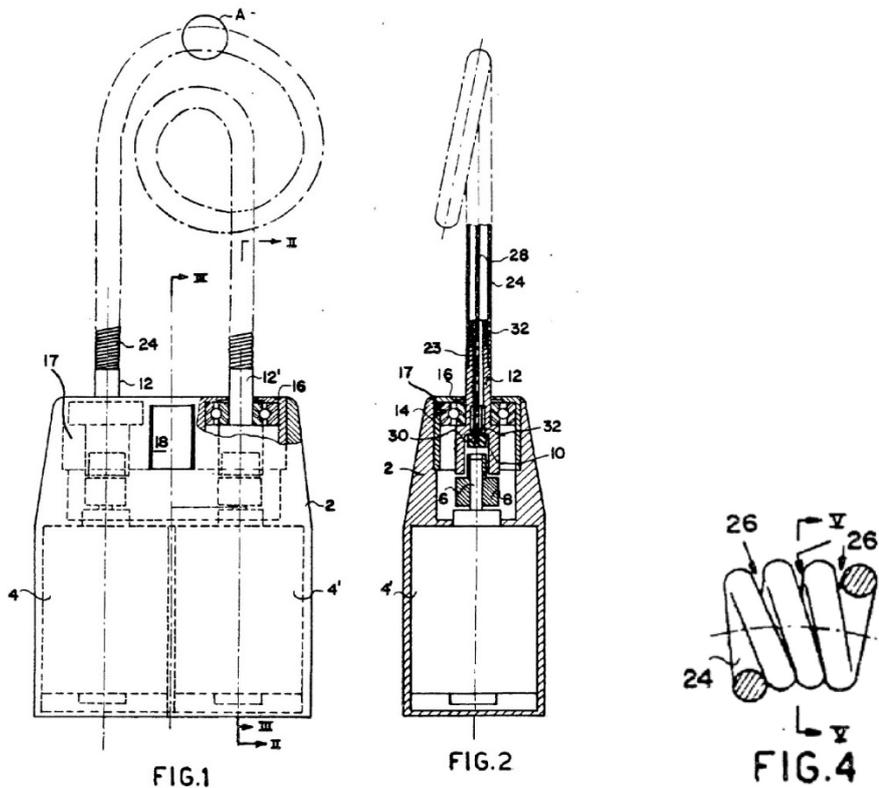
1983 meldete die israelische Firma Improver neben anderen ein europäisches Patent zur Haarentfernung an, welches am 05.11.1986 unter der Nummer EP 0 101 656 B1 umfassend erteilt wurde. In den folgenden Staaten wurde das europäische Schutzrecht validiert: Österreich, Belgien, Schweiz, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Liechtenstein, Luxemburg, den Niederlanden und Schweden. Innerhalb der Einspruchsfrist kam es zu Einsprüchen von drei Parteien und das Schutzrecht wurde von der Einspruchsabteilung vollständig widerrufen. In der darauf folgenden Beschwerde wurde das Patent dann 1991 in unveränderter Form aufrechterhalten und die Einsprüche wurden zurückgewiesen. Das Patent betraf ein elektrisch angetriebenes, in der Hand zu haltendes Enthaarungsgerät, welches eine spiralförmige Feder mit einer Mehrzahl von Windungen und einem bogenförmigen Haareingriffsteil aufweist. Eine Drehung der Feder bewirkt ein Auseinanderspreizen der einzelnen Wicklungen auf der konvexen äußeren Seite und ein Zusammendrücken der Windungen auf der konkaven inneren Seite, wobei die Haare bei der Drehung im gespreizten Bereich zwischen die Windungen gelangen, durch die zusammengedrückten Windungen eingeklemmt werden und bei der weiteren Drehung ausgerupft werden. Bekannt wurde dieses Gerät unter dem Begriff „Epilady“, da es sich hauptsächlich an weibliche Nutzer wandte. Zur Verdeutlichung zeigt das nachfolgende Bild 1 ein Foto der geschützten Lösung.



Bild 1: Bild eines Epilady Geräts nach diesem Prinzip

(Quelle: <http://epiladyusa.com/epilady-classic-trio/>)

Der Patentanspruch umfasste auf das Wesentliche reduziert ein tragbares Gehäuse mit einer spiralförmigen Feder, wobei die Feder bogenförmig ausgebildet ist und eine konvexe und eine konkave Seite aufweist und eine Drehbewegung der Feder bewirkt ein Öffnen und Schließen der Federwindungen. Das Bild 2 verdeutlicht diesen Aufbau mittels Figuren aus der



Patentschrift.

Bild 2: Ausschnitt aus der EP 0 101 656 B1

Nach der Patenterteilung ging die Improver Corp. gegen die Firma Remington wegen vermeintlicher Patentverletzung aus diesem Schutzrecht heraus in mehreren Ländern vor. Remington war einer der drei Einsprechenden gegen das europäische Patent der Improver Corp.. Das angegriffene Produkt wies ebenfalls ein tragbares Gehäuse auf, wobei keine spiralförmig gewickelte Feder, sondern ein bogenförmiger ausgestalteter gummielastischer Stab mit im Abstand zueinander angeordneten radialen Schlitzern zum Einsatz kommt, wobei die Schlitzlöcher sich beim Drehen des Stabes an der äußeren gebogenen Seite öffnen, dort die Haare erfassen und sie durch das Schließen der Schlitzlöcher bei der weiteren Drehbewegung an der Innenseite auszupfen. Die Schlitzlöcher waren aber nicht spiralförmig miteinander verbunden, sondern unabhängig voneinander angeordnet. Unstreitig ist dieses keine wortsinngemäße Verwirklichung des Merkmals der spiralförmigen Feder, es könnte jedoch eine äquivalente Verwirklichung darstellen. Remington wurde dann in Europa in den Ländern Deutschland, Italien, den Niederlanden, Großbritannien, Belgien, Frankreich und Österreich und weiterhin in Hong Kong auf Patentverletzung und in der Schweiz aus dem Wettbewerbsrecht heraus verklagt.

Interessanterweise ergaben sich in Europa trotz des harmonisierten europäischen Patentrechts, welches in die nationalen Gesetze übernommen wurde, sehr unterschiedliche Ergebnisse. Schlimmer noch, es ergaben sich sogar innerhalb der verschiedenen Instanzen innerhalb eines Landes unterschiedliche Ergebnisse.

I) Deutschland (Verletzung: ja)

Das LG Düsseldorf hat in einem ersten Verfahren eine äquivalente Patentverletzung am 19.07.1988 anerkannt und eine einstweilige Verfügung gegen Remington erlassen. In der zweiten Instanz hat das OLG Düsseldorf am 27.10.1988 mit der Entscheidung *Epilady I*¹⁰⁷ die einstweilige Verfügung aufgrund einer nicht ausreichenden Wahrscheinlichkeit einer äquivalenten Benutzung zurückgewiesen.

Im eigentlichen Verletzungsverfahren erkannte das LG Düsseldorf am 30.12.1988 eine äquivalente Patentverletzung an, welche im Berufungsverfahren vor dem OLG Düsseldorf „*Epilady VIII*“¹⁰⁸ am 21.11.1991 bestätigt wurde. Tenor der Entscheidung war, dass ein Durchschnittsfachmann das abgewandelte Mittel mit Hilfe seiner ihm zum Prioritätszeitpunkt zur Verfügung stehenden Mittel

¹⁰⁷ OLG Düsseldorf in GRUR Int 1990, 471, „*Epilady I*“

¹⁰⁸ OLG Düsseldorf in GRUR Int 1993, 242, „*Epilady VIII*“

aufgrund von Überlegungen, die am Sinngehalt der Patentansprüche anknüpfen, als gleichwirkend auffinden konnte.

II) Großbritannien (Verletzung: nein)

Auch hier wurde zunächst versucht, eine einstweilige Verfügung gegen Remington durchzusetzen. Am 14.07.1988, also 5 Tage vor der deutschen positiven Entscheidung, entschied das damit befasste Gericht, aufgrund nicht vorhandener Äquivalenz, keine einstweilige Verfügung zu erlassen. In der Berufungsverhandlung entschied der Court of Appeal am 12.08.1988 mit der Entscheidung „Epilady II“¹⁰⁹ unter ausdrücklicher Bezugnahme auch auf die deutsche erstinstanzliche Entscheidung auf die Aufhebung der erstinstanzlichen Entscheidung und auf den Erlass einer einstweiligen Verfügung. Zu prüfen sei eine äquivalente Patentverletzung im Sinne der Catnic Entscheidung (Siehe oben 3,B,I) speziell durch eine am Zweck orientierte Auslegung der Patentschrift.

Interessanterweise kam der Court of Appeal im Hauptsacheverfahren „Epilady IX“¹¹⁰ zu dem Ergebnis, dass keine äquivalente Patentverletzung vorläge. Der vorsitzende Richter Justice Hoffmann präziserte dort die drei Catnic Fragen zu den heute noch verwendeten Improver Fragen (s.o. 3,B,I). Das Gericht verneinte eine wesentliche Auswirkung der Abweichung auf die Funktionsweise der Erfindung und bejahte dann in der sich darauf anschließenden Frage, dass diese Auswirkung der Abweichung für den Fachmann zum Zeitpunkt der Patentveröffentlichung offensichtlich gewesen war. Damit waren die ersten beiden Fragen erfüllt, jedoch bei der dritten Frage ob der Fachmann aus dem Text des Patentanspruchs eine strenge Einhaltung des Patentwortlauts als entscheidendes Erfordernis der Erfindung abgeleitet hätte, entschied das Gericht die Patentansprüche eng auszulegen. Daher wäre ein elastischer Stab aus gummielastischen Material mit voneinander beabstandeten Schlitzen nicht mehr von den Patentansprüchen als äquivalente Lösung umfasst. Eine Verletzung wurde somit verneint.

III) Niederlande (Verletzung: ja)

In den Niederlanden wurde eine einstweilige Verfügung gegen Remington am 16.09.1988 durch der Präsidenten der Rechtbank te 's-Gravenhage erlassen. Im Berufungsverfahren vor dem Gerechtshof te s'-Gravenhage wird die einstweilige Verfügung dann am 29.06.1989 durch das Urteil „Epilady IV“¹¹¹ bestätigt. Das Gericht ging dabei davon aus, dass es für eine Auslegung des Patentanspruchs

¹⁰⁹ Court of Appeal in GRUR Int, 1990, 474, „Epilady II“

¹¹⁰ Court of Appeal in GRUR Int, 1993, 245, „Epilady IX“

¹¹¹ Gerechtshof te s'-Gravenhage in GRUR Int, 1990, 478, „Epilady IV“

eines Sachverständigen bedarf. Daher wurde für das Hauptsacheverfahren ein Sachverständigengutachten angefordert. Da das europäische Patentamt im Oktober 1989 das in Frage stehende Patent widerrufen hatte, wurde die Zwangsvollstreckung der einstweiligen Verfügung in einem Zwischenurteil noch vor dem Vorliegen des Sachverständigengutachtens am 13.11.1989 durch die Rechtbank widerrufen. Allerdings war die Berufungsverhandlung „Epilady VII“¹¹² der Beklagten Remington vor dem Gerichtshof Antwerpen am 25.06.1990 gegen die Beschlagnahme der vorgeblich patentverletzenden Epiliergeräte erfolglos. Das Gericht erkannte die äquivalente Patentverletzung an und die Wirkung des Schutzrechts war aufgrund der aufschiebenden Wirkung durch die eingelegte Berufung gegen die Zurückweisung in der Einspruchsverhandlung nicht aufgehoben.

Das Sachverständigengutachten wurde dann am 28.11.1989 erstellt und bejahte eine Patentverletzung. Im Hauptsacheverfahren „Epilady XII“¹¹³ des Gerichtshof Den Haag wurde dann am 20.02.1992 endgültig auf Patentverletzung, auch anhand des dargelegten Sachverständigengutachtens, entschieden. Entscheidend waren für das Gericht die Wirkung und die Funktion der in den Patentansprüchen genannten Merkmale, welche durch das Austauschmittel ersetzt wurden. Dieses richtete sich auch nach den Erwartungen des Durchschnittsfachmanns an den Schutzzumfang des Patents.

IV) Österreich (Verletzung: nein)

Mit der Entscheidung „Epilady V“¹¹⁴ des OLG Wien vom 31.07.1989 wird das Urteil der ersten Instanz bestätigt, dass hier keine patentrechtliche Äquivalenz vorliegt. Da in den Patentansprüchen und in der Beschreibung nur eine bestimmte Ausführungsform, die spiralförmige Feder, und keine mehrere Ausführungsformen umfassende Lösungsidee beschrieben wurde, argumentierten die Richter, dass andere Ausführungsformen nicht unter das Patent fallen würden.

V) Italien (Verletzung: ja)

In Italien wurde zunächst am 14.07.1988 ein Beschlagnahmebeschluss für alle vorgeblich patentverletzenden Remington Epilierer erlassen. Mit seinem Urteil „Epilady XI“¹¹⁵ bestätigte der Tribunale di Milano am 04.05.1992 diese Entscheidung und entschied auf Patentverletzung. Allerdings wurde hier über eine Analogie in der Funktionsweise und einem zwischenzeitlich in den USA für

¹¹² Gerichtshof Antwerpen in GRUR Int, 1992, 385, „Epilady VII“

¹¹³ Gerichtshof Den Haag in GRUR Int, 1993, 252, „Epilady XII“

¹¹⁴ OLG Wien in GRUR Int, 1992, 53, „Epilady V“

¹¹⁵ Tribunale di Milano in GRUR Int, 1993, 249, „Epilady XI“

den Remington Epilierer erteiltem Patent nicht mehr von einer äquivalenten Benutzung sondern von einer abhängigen Erfindung ausgegangen. Eine Patentverletzung wurde hierbei bejaht.

VI) Frankreich (Verletzung: nein)

In Frankreich wurde die Patentverletzung verneint.

VII) Belgien (Verletzung: ja)

In Belgien wurde eine äquivalente Patentverletzung bejaht.

VIII) Schweiz (Verletzung: ja)

In Abwandlung zu den übrigen Ländern hat die Improver Corp. hier wegen eines Verstoßes gegen das Bundesgesetz über den unlauteren Wettbewerb geklagt. Das Handelsgericht Zürich entschied hier mit der Entscheidung „Epilady VI“¹¹⁶ am 20.06.1990 unter anderem auf Unterlassung und Schadensersatz gegen Remington. Improver hat Remington sklavische Nachahmung vorgeworfen, welches vom Gericht anhand des äußeren Erscheinungsbilds der Epilierer und der Ladestationen zuerkannt wurde. Da sich die Form nicht zwingend technisch oder durch den Gebrauchszweck ergibt, wurde dem Epilady Gerät eine Kennzeichnungskraft zugesprochen. Des Weiteren verbinde der Verkehr bei neuartigen Produkten ohne weiteres diese mit einer bestimmten betrieblichen Herkunft, so dass es nicht auf eine Verkehrsdurchsetzung oder Verkehrsgeltung ankommt.

IX) Hong Kong (Verletzung: nein)

Da Hong Kong bis 1997 Mitglied des britischen Commonwealth war, wird die Wirkung eines europäischen Patents aufgrund eines Regierungszertifikates von Hong Kong auf Hong Kong erstreckt. Daher muss das europäische Patentübereinkommen mit seinen Regelungen zur Auslegung eines Patents, insbesondere Art. 69 EPÜ, auch hier angewendet werden. Die Richter des Supreme Court of Hong Kong haben daraufhin in ihrer Entscheidung „Epilady III“¹¹⁷ am 02.11.1988 über den Erlass einer einstweiligen Verfügung gegen Remington eine äquivalente Patentverletzung anerkannt.

Im Hauptsacheverfahren „Epilady X“¹¹⁸ fiel das Urteil am 04.09.1990 jedoch gänzlich anders aus. Die Richter haben in Übereinstimmung mit der britischen Praxis unter Anwendung des Art. 69 EPÜ zur Beurteilung einer patentrechtlichen Äquivalenz die drei Catnic Fragen angewendet und sind dabei zu der

¹¹⁶ Handelsgericht Zürich in GRUR Int, 1992, 66, „Epilady VI“

¹¹⁷ Supreme Court of Hong Kong in GRUR Int, 1990, 477, „Epilady III“

¹¹⁸ Court of Appeal of Hong Kong in GRUR Int, 1993, 248, „Epilady X“

Überzeugung gekommen, dass durch die Formulierung in den Patentansprüchen die spiralförmige Feder als wesentlicher Bestandteil der Erfindung dargestellt wurde und somit eine gebogene flexible Gummiwalze kein äquivalentes Austauschmittel sei. Eine äquivalente Patentverletzung wurde damit verneint.

X) Zusammenfassung

In acht von neun Fällen (in der Schweiz wurde eine Verletzung des Wettbewerbsrechts anerkannt) wurde versucht, für einen identischen Verletzungsgegenstand bei identischem europäischen Patent die Regelungen des europäischen Patentübereinkommens anzuwenden. Dieses führte jedoch zu völlig unterschiedlichen Ergebnissen: vier Mal wurde für eine Patentverletzung und vier Mal dagegen entschieden. Trotz gleicher Voraussetzungen und teilweiser Kenntnis der Urteile der anderen Länder kam es zu wesentlichen Abweichungen bei der Auslegung des Patents. Selbst in den einzelnen Ländern kam es bei unterschiedlichen Instanzen zu konträren Urteilen. Diese Situation ist sowohl aus Sicht des Patentinhabers, als auch aus Sicht des potentiellen Verletzers äußerst unbefriedigend, da eine rechtssichere Vorhersagbarkeit in keinster Weise gegeben ist.

C) Praxisbeispiel

Dass es auch in jüngerer Vergangenheit immer noch zu Problemen bei der Auslegung von Patentansprüchen und der Bewertung von abgewandelten Merkmalen bezüglich einer möglichen Äquivalenz kommt, soll das folgende Praxisbeispiel darlegen. Da es hier zu keinem Urteil gekommen ist, kann nur aus dem Schriftwechsel und der Erinnerung heraus zitiert werden. Die Firma A ist Anmelderin und Inhaberin des europäischen Patents EP X YYY ZZZ B1, welches 2007 erteilt und unter anderem in Deutschland validiert wurde. Die unter Schutz gestellte Anschlussverbindung wird hauptsächlich in Deutschland angeboten und verkauft. Im nachfolgenden Bild ist eine Ausgestaltung der Anschlussverbindung dargestellt, die dem europäischen Patent entnommen wurde.

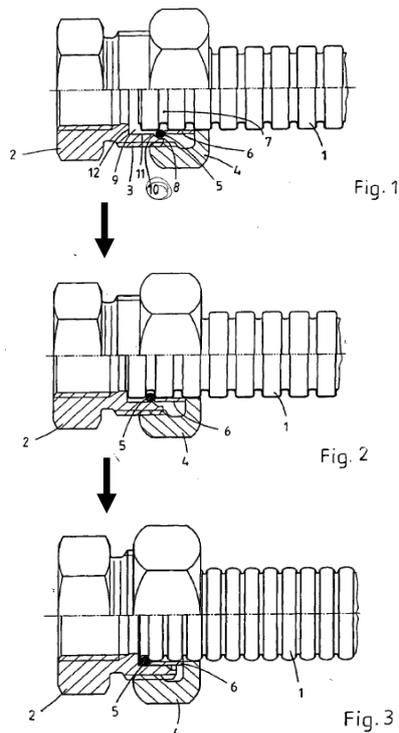


Bild 3: Auszug aus der EP X YYY ZZZ B1

Die Merkmalsgliederung des geltenden Patentanspruchs 1 lautet wie folgt:

- (1) Anschlussvorrichtung für einen ringgewellten Metallschlauch, umfassend:
 - (2) ein auf ein Ende des Metallschlauchs aufsetzbares und dieses umgreifendes Anschlussstück
 - (2.1) mit einem Außengewinde,
 - (2.2) wobei das Anschlussstück mit einer zur Aufnahme des Metallschlauchs vorgesehenen Aufnahmebohrung versehen ist,
 - (2.2.1) die eine sich zur Öffnung hin erweiternde Einführschräge aufweist,
 - (2.2.2) wobei die Aufnahmebohrung des Anschlussstücks mit einer innen umlaufenden Schulter versehen ist,
 - (3) umfassend des Weiteren eine auf den Metallschlauch aufschiebbar und auf das Außengewinde des Anschlussstücks aufschraubbare Überwurfmutter sowie
 - (4) einen beim Aufschrauben der Überwurfmutter in ein Wellental des Metallschlauchs eingreifenden, von der Überwurfmutter gehaltenen Haltering,
 - (4.1) wobei der Haltering nach Art eines Sprenglings an einer Stelle seines Umfangs unterbrochen und derart verformbar ausgestaltet ist,
 - (4.2) dass er in seinem Ausgangszustand auf den Metallschlauch aufschiebbar ist,
 - (5) und wobei die Aufnahmebohrung, der Haltering und die Überwurfmutter derart zusammenwirkend ausgestaltet sind,
 - (5.1) dass der Haltering beim Aufschrauben der Überwurfmutter im Wesentlichen entlang der Einführschräge der Aufnahmebohrung gleitet und
 - (5.1.1) hierbei seinen Durchmesser verringert,
 - (5.1.2) so dass er in ein Wellental des Metallschlauchs eingreift,

- (5.2) und dass er mit seiner vorderen Stirnseite gegen die Kreme der vordersten Welle des Metallschlauchs aufläuft und
(5.3) diese durch im Wesentlichen axiale Krafteinleitung gegen die umlaufende Schulter drückt.

A ist dann auf eine italienische Firma B aufmerksam geworden die eine Anschlussvorrichtung gemäß Bild 4 auf dem deutschen Markt angeboten und verkauft hat.

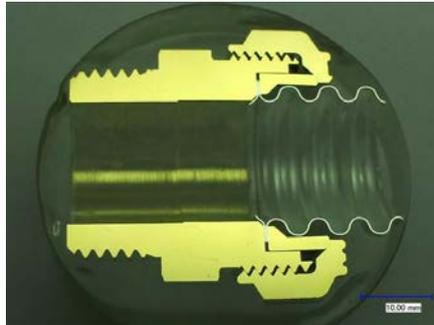


Bild 4: Schliffbild der durch B angebotenen Anschlussvorrichtung

A verklagte daraufhin B wegen Patentverletzung vor dem LG Mannheim. In der Verhandlung wurde vom Gericht festgestellt, dass die durch B angebotene Anschlussvorrichtung unstrittig alle Merkmale bis auf das Merkmal (2.2.1) wortsinngemäß nutzt. Allerdings sei im Patentanspruch die Einführschräge im Anschlussstück verortet und in der angegriffenen Ausführungsform sei eine funktional gleichwirkende Einführungsschräge an der Überwurfmutter angeordnet. Dieses sei laut der Kammer eine klassische kinematische Umkehr bei dem eine äquivalente Patentverletzung traditionell sehr nahe liegt. Der vorsitzende Richter deutete in der Verhandlung an, dass die Kammer vor dem Hintergrund der Rechtsprechung des BGH (Schneidmesser I und II, sowie Okklusionsvorrichtung, alle a.a.O.) seit Jahren keine äquivalente Patentverletzung mehr entschieden habe und dieser Fall der erste wäre, der Anlass gäbe, eine Bejahung der Voraussetzungen in Betracht zu ziehen. Die Kammer würde allerdings noch ein Problem darin sehen, die Gleichwertigkeit positiv zu bestätigen, da die Beschreibung aus Sicht der Kammer dem Durchschnittsfachmann keine wirklich greifbaren Hinweise dafür liefere, die abweichende Ausführung als der patentgemäßen Lösung gleichwertige Lösung in Betracht zu ziehen. Zwischen den Zeilen ließ sich erkennen, dass die Kammer eine gegenteilige Entscheidung in der nächsten Instanz befürchte. Nach eindringlichem Einwirken der Kammer auf die beiden Kontrahenten wurde eine gütliche Einigung unter Lizenzierung des Patents durch A an B beschlossen, die im Anschluss dann auch umgesetzt wurde.

5) Fazit und Ausblick

Patente spielen besonders für kleine und mittelständische Unternehmen eine wichtige Rolle zur Erhaltung der Wettbewerbsfähigkeit. Da der finanzielle Spielraum nicht immer groß genug ist, Patentverletzungen mit aller Macht in allen Ländern zu verfolgen, ergibt sich ein großer Bedarf an Rechtssicherheit und Vorhersehbarkeit von Verletzungsentscheidungen.

Allerdings unterscheiden sich, wie dargelegt, die Vorgehensweise und die Entscheidungspraxis bei äquivalenten Patentverletzungen international sehr stark. Dieses erfolgt nicht nur zwischen Ländern, deren Patentrecht auf unterschiedlichen Rechtssystemen aufbaut, sondern auch innerhalb Europas, wo die Harmonisierung durch das europäische Patentrecht gesetzlich vorgegeben ist und wo eine derartige Entscheidungsvielfalt eigentlich nicht mehr vorkommen dürfte. Selbst innerhalb eines Landes kommt es bei unterschiedlichen Instanzen immer wieder zu stark abweichenden Ergebnissen, die auf unterschiedliche Interpretationen, insbesondere der vorherigen Rechtsprechung, zurückzuführen sind.

Erschwerend kommt hinzu, dass 25 Staaten der EU, ohne Italien und Spanien, am 20.01.2013 eine Verordnung für die verstärkte Zusammenarbeit in Hinblick auf einen einheitlichen Patentschutz und eine weitere Verordnung betreffend die anzuwendenden Übersetzungsregelungen unterzeichnet haben. Das dazugehörige Übereinkommen über ein einheitliches Patentgericht wurde am 19.02.2013 durch die oben genannten 25 EU-Staaten unterzeichnet¹¹⁹. Die Verordnungen werden ab dem Tag des Inkrafttretens des Übereinkommens Anwendung finden. Das Übereinkommen tritt in Kraft, wenn mindestens 13 Staaten, darunter Deutschland, Frankreich und Großbritannien, dieses ratifiziert haben. Ein Startdatum ist daher noch nicht genau abzusehen. Das einheitliche Patentgericht entscheidet dann über die Rechtsgültigkeit und die Verletzung von europäischen Patenten und Einheitspatenten (Europäische Patente mit einheitlicher Wirkung). Allerdings können Inhaber von europäischen Patenten diese über ein Opt-out Verfahren wieder zu den national geführten Verfahren zurückführen. Das einheitliche Patentgericht wird international besetzt sein und in den Vertragsstaaten örtliche und regionale Kammern aufweisen, wobei die Zentralkammer in Paris sitzt und das Berufungsgericht seinen Sitz in Luxemburg hat¹²⁰. Aufgrund der internationalen Besetzung der einzelnen Kammern und der unmittelbaren Gültigkeit von Entscheidungen für alle EU-Mitgliedsstaaten, außer

¹¹⁹ EPA: Einheitspatent

¹²⁰ EPA: Einheitliches Patentstreitregelungssystem

Spanien und Italien, wird es so noch schwieriger zu entscheiden, wie gegen einen potentiellen Verletzer vorgegangen werden soll. Unterschieden werden muss dabei, in welchem Stadium sich die Erfindung befindet, da hier unterschiedliche Strategien notwendig sind.

A) Strategie im Anmeldeprozess

Der erste wichtige Schritt ist die Formulierung der Anmeldeunterlagen. Patentansprüche und Beschreibung müssen derart aufeinander abgestimmt sein, dass in der Beschreibung keinerlei Lösungsalternativen genannt werden, die von den Patentansprüchen nicht abgedeckt sind. Selbst Lösungsvarianten, die näher an der in der Beschreibung genannten Alternative als an dem wortsinngemäß ausgelegten Patentmerkmal liegen, fallen aus dem Schutzbereich heraus. Nach der Entscheidung „Regenschirm“ (a.a.O.) muss sogar der angegebene Stand der Technik daraufhin überprüft werden, inwieweit hier gleichwertige Lösungsalternativen für bestimmte Merkmale innerhalb der Patentansprüche angegeben sind. Sollten diese Lösungsalternativen nicht wortsinngemäß in den Patentansprüchen erfasst sein, so fallen sie aus dem Schutzbereich des Patents heraus. Daher sollte die Beschreibung nur Lösungsalternativen nennen, die unmittelbar zur Erläuterung und Verdeutlichung von Begrifflichkeiten innerhalb der beanspruchten Merkmale dienen. In der Beschreibung sollte weiterhin darauf hingewiesen werden, dass sie unter den Schutzbereich der Patentansprüche fallen. Es muss also erkennbar sein, dass es Alternativen der beanspruchten Erfindung und nicht Alternativen zur Erfindung sind. Weiterhin sollten möglichst alle zum Anmeldezeitpunkt möglichen Alternativen und Umgehungsvarianten der Erfindung in den Patentansprüchen Niederschlag finden. Ein Widerspruch zwischen Patentansprüchen und Beschreibung ist zu vermeiden, da die widersprüchlichen Merkmale aus der Äquivalenzbetrachtung als bewusst nicht beansprucht im Verletzungsverfahren herausgenommen werden können. Bei einer Qualifizierung oder Quantifizierung von einzelnen Merkmalen innerhalb der Beschreibung darf die Messlatte nicht zu hoch gelegt werden, da dieses ansonsten dazu führen könnte, dass alternative Ausgestaltungen die die Einzelwirkung oder die Gesamtwirkung nicht mehr ganz erreichen, als nicht gleichwirkend angesehen werden können und so aus dem Äquivalenzbereich der Erfindung ausscheiden.

Patentansprüche sollten möglichst abstrakt formuliert werden im Sinne von „means plus function“; zum Beispiel sollte eher ein Mittel zum Verbinden zweier Bauteile als eine Schraube zum Verbinden beansprucht werden. Dabei erfolgt keinerlei Einschränkung und es ist einfacher, in der Beschreibung die

beschriebenen Lösungsalternativen dem abstrakten Mittel zuzuordnen. Wichtig ist jedoch bei Einschränkungen, die im Prüfungsverfahren zur Patenterteilung notwendig sind, alle dazugehörigen weiterführenden Teile innerhalb der Beschreibung zu streichen um diese nicht dadurch aus der Äquivalenz herauszunehmen.

In Ländern, in denen in Verletzungsverfahren auf die Erteilungsakten zurückgegriffen wird, insbesondere den USA, sind weitere Vorsichtsmaßnahmen notwendig, um eine möglichst „perfekte“ Patentanmeldung zu formulieren. Sämtliche Alternativen sollten, wenn möglich, in unabhängigen nebengeordneten Ansprüchen formuliert werden. Dabei sollten die Ansprüche nicht zu weit gefasst werden, da durch eine Einschränkung im Erteilungsverfahren die Beschränkungen aus der Äquivalenz herausfallen und der beschränkte Anspruch dadurch enger wird als ein von vornherein prägnanter Anspruch. In der Korrespondenz mit dem erteilenden Patentamt sollte jede Einschränkung genau erklärt werden, insbesondere wenn es sich um Einschränkungen handelt, die Formalien geschuldet sind und nicht der Erhaltung der Patentierbarkeit dienen.

All diese Maßnahmen verlangen natürlich ein umfassendes Wissen über den weltweiten Stand der Technik zum Anmeldezeitpunkt, den möglichen Entgegenhaltungen im Anmeldeverfahren und über die in der Zukunft liegenden anzugreifenden alternativen Ausführungsformen, welches in der Realität natürlich nicht möglich ist. Dieses wird umso schwieriger, je finanzschwächer der Patentanmelder ist, da umfassende Recherchen und Spezialisten für die Ausarbeitung von Patentanmeldungen eines gewissen monetären Einsatzes bedürfen. Nichtsdestotrotz sollten die Anmeldeunterlagen vor der Einreichung mit höchstmöglicher Umsicht und natürlichem Menschenverstand geprüft werden, um den bestmöglichen Schutz zu erhalten. Ziel ist hier nicht eine schnelle Erteilung, sondern ein maximaler Schutz durch die erteilte Patentschrift.

B) Strategie im Einspruchs- / Nichtigkeitsverfahren

Im Einspruchs- und/oder Nichtigkeitsverfahren gegen das erteilte Schutzrecht wird es in dem Augenblick kritisch, sobald eine Einschränkung des Schutzbegehrens zur Aufrechterhaltung des Schutzrechts notwendig wird. Oft ist mit dieser Einschränkung eine Präzisierung oder Einengung eines spezifischen vorher eher abstrakten Merkmals verbunden. In diesem Fall ist es unbedingt notwendig, die Beschreibung dem eingeschränkten Patentanspruch anzupassen und die Beschreibungsteile, die nicht mehr unter den neuen Patentanspruch fallen, aus der Beschreibung zu streichen. Ansonsten könnten eben diese Beschreibungsteile im Sinne einer bewussten Auswahlentscheidung des

Patentinhabers für eine spezielle Ausführung aus diversen Lösungsmöglichkeiten innerhalb der Beschreibung verstanden werden und damit aus dem Äquivalenzbereich herausfallen. Wichtig ist dabei immer die Konsistenz zwischen Patentansprüchen, Beschreibung und Zeichnungen zu beachten, um nicht im Verletzungsverfahren genau die überschüssigen Beschreibungsanteile als bewusst nicht unter Schutz gestellte Lösungsalternative entgegengehalten zu bekommen.

C) Strategie bei der Länderauswahl

Die Frage in welchem Land eine Patentverletzungsklage eingereicht werden soll, entscheidet sich zunächst einmal nach dem Ort der Verletzung und dem Schutzrecht, welches dort existiert. Ein Patent ist beispielsweise als Klageschutzrecht immer besser, da es eine materielle Prüfung durchlaufen hat, als ein Gebrauchsmuster, welches nur auf Formalien geprüft wurde. Des Weiteren sollte bei Schutzrechten in mehreren Ländern und Verletzungshandlungen in ebenfalls mehreren Ländern versucht werden, jeweils den Umfang der Verletzung abzuschätzen. Bei einem starken Missverhältnis zwischen den zu erwartenden Kosten bei einem Verfahren über zwei Instanzen und dem Umfang der Verletzungshandlungen sollte eine Klage dann nur aus strategischen und nicht aus wirtschaftlichen Gründen eingereicht werden.

Eine weitere wichtige Abschätzung ist die Art der Verletzung der in Frage stehenden Ausführungsform. Bei einer klar wortsinngemäßen Verletzung reichen die im vorherigen Absatz genannten Abschätzungen aus, bei einer eher unklaren, in Richtung Äquivalenz gehenden Patentverletzung muss in den entsprechenden Ländern zusätzlich der jeweilige Umgang mit der Äquivalenz mit einbezogen werden. Bei Ländern in denen auch auf die Erteilungsakten in der Beurteilung der Äquivalenz zurückgegriffen wird, muss geprüft werden, inwieweit es zu einer Einschränkung im Erteilungsverfahren gekommen ist und inwieweit die herausgenommenen Anteile mit dem als Äquivalent angesehenen Austauschmerkmal übereinstimmen. Sollte dieses der Fall sein, so ist von einer Patentverletzungsklage in diesem Land abzuraten. Weiterhin sollte, insbesondere aufgrund der immer wieder wechselnden Rechtsprechung, eine Kanzlei mit Erfahrung in Patentverletzungsverfahren im in Frage stehenden Land um eine Stellungnahme zu den Erfolgchancen angefragt werden.

Trotz der geringen Bereitschaft in Deutschland eine äquivalente Patentverletzung anzuerkennen, ist eine Klage durch die Zweiteilung von Verletzungsverhandlung und Nichtigkeitsverhandlung, die relativ kurze Verfahrensdauer und die überschaubaren Kosten bei Verletzungshandlungen, die noch sehr nahe am

Wortsinn des Schutzrechts liegen, immer sinnvoll, welches sich auch durch die große Anzahl von Verletzungsklagen in Deutschland widerspiegelt.

D) Vorschlag einer harmonisierten einheitlichen Äquivalenzbeurteilung

Die einfachste Art der Harmonisierung wäre die völlige Abschaffung der Äquivalenz in Patentverletzungsverhandlungen. Patentinhaber und potentieller Verletzer hätten von vornherein Rechtssicherheit und es gäbe keine streitigen Entscheidungen mehr. Allerdings wäre dieses etwas zu kurz gedacht, da einerseits so dem Erfinder ein Teil seines verdienten Monopols auf seine Erfindung genommen und der Patentschutz auf ein Minimum beschränkt würde und andererseits verweist der 2. Artikel des Auslegungsprotokolls zu Art. 69 EPÜ explizit auf Elemente, die Äquivalente der in den Patentansprüchen genannten Elemente sind und denen ebenfalls gebührend Rechnung getragen werden soll. Im Einklang mit dieser Forderung soll nun versucht werden, ein Bewertungssystem für die Bewertung von Merkmalen, die nicht unter den Wortsinn der Patentansprüche fallen, auf äquivalente Patentverletzung aufzustellen, welches bei Übernahme in die jeweilige nationale Gesetzgebung für eine Harmonisierung bei der Äquivalenzbeurteilung führen könnte. Dieses Bewertungssystem darf dabei wenig Spielraum für Auslegungen lassen und muss prägnant und nachvollziehbar sein. Die folgenden Fragen stellen aus Sicht des Autors ein sinnvolles Bewertungssystem dar:

- 1) Wird das der Erfindung zu Grunde liegende Problem zwar mit abgewandelten, aber objektiv gleichwirkenden Mitteln gelöst?
- 2) Befähigen den Fachmann seine Fachkenntnisse ohne selbst erfinderisch tätig zu werden, die abgewandelten Mittel zum Prioritätszeitpunkt als gleichwirkend aufzufinden?
- 3) Wird das abgewandelte Mittel in der Patentschrift explizit vom Schutzzumfang ausgeschlossen?
- 4) Gibt es einen expliziten Ausschluss des abgewandelten Mittels in der Erteilungsakte zur Erzielung der Schutzfähigkeit gegenüber dem ermittelten Stand der Technik?
- 5) Gehört die angegriffene Ausführungsform zum Prioritätszeitpunkt zum freien Stand der Technik?

Eine äquivalente Patentverletzung ergibt sich dann bei Bejahung der ersten beiden Fragen und Verneinung der letzten drei Fragen. Die Fragen 1) und 2) sind dabei den ersten beiden Schneidmesser Fragen (a.a.O.) entliehen, da sie aus Sicht des Autors die Grundvoraussetzungen für eine äquivalente Benutzung eines patentgeschützten Gegenstands darstellen. Die Frage 3) stellt eine

Abschwächung der dritten Schneidmesser Frage dar, da ein expliziter Ausschluss deutlich leichter festzustellen ist als ein Hinweis auf die Gleichwertigkeit in der Patentschrift. Frage 4) ist im Ansatz der „prosecution history estoppel“, bzw. der Rückschau auf die Erteilungsakte entnommen, wobei es durchaus rechtmäßig und sinnvoll erscheint, ein Austauschmittel, welches im Prüfungsverfahren explizit aus dem Schutzzumfang ausgeschlossen wurde, um die Patentfähigkeit gegenüber dem Stand der Technik herzustellen, auch aus der Äquivalenz herauszunehmen. Die Frage 5) ist dem Formsteineinwand geschuldet: eine Ausführungsform, die zum Anmeldezeitpunkt zum freien Stand der Technik gehörte, kann nicht patentverletzend sein.

Das Interesse des Patentinhabers an der Äquivalenz soll im Gleichgewicht zum Interesse der Allgemeinheit an Rechtssicherheit und Vorhersagbarkeit bei der Entwicklung von neuen Technologien und Produkten stehen. Daher soll das oben gezeigte Bewertungssystem jetzt nicht einen deutlich erweiterten Schutzzumfang von Patenten bewirken. Es soll dem Patentinhaber vielmehr eine Möglichkeit angeboten werden, bei überschaubarem Aufwand eine gewisse Einschätzung über den möglichen Ausgang von Patentverletzungsklagen bei nicht wortsinngemäßer Verletzung vornehmen zu können. Dieses ist im Augenblick nahezu nicht möglich und die Tendenz geht eher zur Negierung der Äquivalenz in den meisten Fällen, welches nicht zum Auslegungsprotokoll des Art. 69 EPÜ passt.

Literaturverzeichnis

Adam, T. „Quo vadis angemessener Erfinderschutz?“ in GRUR Int, 2001, 507, C.H. Beck

AIPPI Jahrbuch 2003/II

AIPPI Report Q175, Group Reports, All Reports;

https://www.aippi.org/download/comitees/175/GR175all_reports.pdf

Benkard, Europäisches Patentübereinkommen, C.H. Beck, 2. Auflage 2012

Benkard, Patentgesetz Gebrauchsmustergesetz, C.H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung München, 6. Auflage 1973

BGH „Batteriekastenschnur“ in GRUR 1989, 903, 905, C.H. Beck

BGH „Befestigungsvorrichtung“ in GRUR 1987, 280, C.H. Beck

BGH „Bodenseitige Vereinzelnungseinrichtung“ in GRUR 2004, 1023, C.H. Beck

BGH „Bratgeschirr“ in GRUR 2000, 1005, C.H. Beck

BGH „Custodiol I“ in GRUR 2002, 523, C.H. Beck

BGH „Custodiol II“ in GRUR 2002, 527, C.H. Beck

BGH „Demonstrationsschrank“ in GRUR, 2006, 842, C.H. Beck

BGH „Diglycidverbindung“ in GRUR 2012, 45, C.H. Beck

BGH „Formstein“ in GRUR 1986, 805, C.H. Beck

BGH „Ionenanalyse“ in GRUR 1988, 896, C.H. Beck

BGH „Kochgefäß“ in Mitteilungen der deutschen Patentanwälte, 106. Jahrgang, April 2015, Carl Heymanns Verlag

BGH „Kunststoffrohrteil“ in GRUR 2002, 511, C.H. Beck

BGH „Leuchtstoff“ in GRUR, 1998, 1003, C.H. Beck

BGH „Metronidazol“ in GRUR 1975, 425, C.H. Beck

BGH „Okklusionsvorrichtung“ in GRUR 2011, 701, C.H. Beck

BGH „Palettenbehälter III“ in GRUR 2012, 1122, C.H. Beck

BGH „Pumpeinrichtung“ in GRUR 2007, 959, C.H. Beck

BGH „Rote Taube“ in NJW 1969, 1713, C.H. Beck

BGH „Schneidmesser I“ in GRUR 2002, 515, C.H. Beck

BGH „Schneidmesser II“ in GRUR 2002, 519, C.H. Beck

BGH „Schussfädentransport“ in GRUR 2007, 309, C.H. Beck

BGH „Skiabsatzbefestigung“ in GRUR 1975, 88, C.H. Beck

BGH „Skistiefelverschluss“ in GRUR 1969, 534, C.H. Beck

BGH „Spannschraube“ in GRUR 1999, 909, C.H. Beck

BGH „Stromwandler“ in GRUR 1978, 235, C.H. Beck

BGH „Weichvorrichtung“ in NJW-RR, 1993, 1132, C.H. Beck

BGH „Zerfallszeitmessgerät“ in GRUR 2007, 1059, 1063 [Rn. 31], C.H. Beck

BGH „Zerlegvorrichtung für Baumstämme“ in GRUR 1994, 597, C.H. Beck

Busse, Patentgesetz, Walter de Gruyter, 5. Auflage 1999

CAFC „Äquivalente Patentverletzung auch bei der Vorhersehbarkeit der abgewandelten Ausführungsform im Zeitpunkt der Patentanmeldung – Ring & Pinion v. ARB“ in GRUR Int, 2014, 569, C.H. Beck

CAFC „Pennwalt“ in GRUR Int, 1989, 792, C.H. Beck

Cour de Cassation, Urteil vom 3.4.2012, 10-21084, abrufbar unter www.legifrance.gouv.fr/initRechJuriJudi.do

Court of Appeal „Epilady II“ in GRUR Int, 1990, 474, C.H. Beck

Court of Appeal „Epilady IX“ in GRUR Int, 1993, 245, C.H. Beck

Court of Appeal of Hong Kong „Epilady X“ in GRUR Int, 1993, 248, C.H. Beck

Czekay „Der Schutzbereich des Patents in der französischen Rechtsprechung“ in GRUR Int, 1985, 147, C.H. Beck

Diverse Autoren in AIPPI Report Q175 „The role of equivalents and prosecution history in defining the scope of patent protection“, www.aippi.org

EPA: Einheitspatent www.epo.org/law-practice/unitary/unitary-patent_de.html

EPA: Einheitliches Patentstreitregelungssystem www.epo.org/law-practice/unitary/patent-court_de.html

Erdmann/Rojahn/Sosnitza: Handbuch des Fachanwalts Gewerblicher Rechtsschutz, Luchterhand, 1. Auflage 2008

Fitzner/Lutz/Bodewig, Patentrechtskommentar, C.H. Beck, 4. Auflage 2012

Geißler, B. „Noch lebe die Äquivalenzlehre“ in GRUR Int, 2003, 1, C.H. Beck

Gerechtshof Antwerpen „Epilady VII“ in GRUR Int, 1992, 385, C.H. Beck

Gerechtshof Den Haag „Epilady XII“ in GRUR Int, 1993, 252, C.H. Beck

Gerechtshof te s'-Gravenhage „Epilady IV“ in GRUR Int, 1990, 478, C.H. Beck

Grabinski „Schneidmesser“ versus „Amgen“ Zum Sinn oder Unsinn patentrechtlicher Äquivalenz“ in GRUR 2006, 714, C.H. Beck

GRUR Int „USA – Supreme Court hält an Äquivalenzlehre fest“, 1997, 380, C.H. Beck“

Haedicke/Timman, Handbuch des Patentrechts, C.H. Beck, 1. Auflage 2012

Handelsgericht Zürich „Epilady VI“ in GRUR Int, 1992, 66, C.H. Beck

Holzapfel, H. „USA – Entscheidung des U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit zur Äquivalenzlehre“ in GRUR Int, 2002, 548, C.H. Beck

House of Lords “Epilady IX” in GRUR Int, 1993, 245, C.H. Beck

House of Lords “Kirin-Amgen v. Hoechst Marion Roussel” in GRUR Int, 2005, 343, C.H. Beck

House of Lords “Stahlträger II“ in GRUR Int, 1982, 136, C.H. Beck

Köllner, M./Weber, P. „Statistische Analyse der Rechtsprechungspraxis bei Patentverletzungsklagen“ in Mitteilungen der deutschen Patentanwälte, 105. Jahrgang, Oktober 2010, Seiten 429-430, Carl Heymanns Verlag

Koo „Comparison of the First Requirement of the Doctrine of Equivalents between Korea and Japan“ in IIC 2013, 178, C.H. Beck

Kühnen, T., Handbuch der Patentverletzung, Carl Heymanns Verlag, 6. Auflage 2013

LG Düsseldorf in Beck RS 2012, 08504, C.H. Beck

LG Mannheim „Tragstruktur-Element-Anordnung“ in Mitteilungen der deutschen Patentanwälte, 106. Jahrgang, Mai 2015, 234, Carl Heymanns Verlag

Mayer, R.L., Das US-Patent, Carl Heymanns Verlag, 3. Auflage 2003

Mehler, U., „Das Prosecution History Estoppel im US-Patentrecht“ in GRUR Int, 2006, 278, C.H. Beck

Meier-Beck, P. Patentanspruch und Merkmalsgliederung in GRUR 2001, 967, C.H. Beck

Mes, P.: Patentgesetz Gebrauchsmustergesetz Kommentar, C.H. Beck, 4. Auflage 2015

OLG Düsseldorf „Epilady I“ in GRUR Int 1990, 471, C.H. Beck

OLG Düsseldorf „Epilady VIII“ in GRUR Int 1993, 242, C.H. Beck

OLG Wien „Epilady V“ in GRUR Int, 1992, 53, C.H. Beck

openJur 2012, 85769, „Zuspanneinheit“

openJur 2013, 4993, „Regenschirm“

Osterrieth, Patentrecht, C.H. Beck, 5. Auflage 2015

Rauh, Dr. G., „Gleichwirkung bei äquivalenter Patentverletzung“ in GRUR-Prax, 2015, 106, C.H. Beck

Reimer, E., „Für Professor Dr. jur. Dr.-Ing. e.h. Fritz Lindenmaier zum 75. Geburtstag Äquivalenz, Erfindungsgegenstand, allgemeiner Erfindungsgedanke in Theorie und Praxis“ in GRUR, 1956, 387, C.H. Beck

Schramm, C., Der Patentverletzungsprozess, Patent- und Prozessrecht, Carl Heymanns Verlag, 5. Auflage

Schulte Patentgesetz mit EPÜ, Kommentar, Carl Heymanns Verlag, 9. Auflage 2014

Supreme Court of Hong Kong “Epilady III” in GRUR Int, 1990, 477, C.H. Beck

Tribunale di Milano „Epilady XI“ in GRUR Int, 1993, 249, C.H. Beck

US Supreme Court „Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., Ltd., et al.“ in GRUR Int, 2002, 776, C.H. Beck

von Falck, K. „Freiheit und Verantwortung des Verletzungsrichters –Ein Beitrag zur Äquivalenzlehre-“ in GRUR, 1985, 631, C.H. Beck

Winkler, H., „Der Schutzzumfang der Patente in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft“ in GRUR, 1977, 394, C.H. Beck

EIKV-Schriftenreihe zum Wissens- und Wertemanagement

Bereits erschienen

2015	Francesca Schmitt	Intellectual Property and Investment Funds	Band 1
2016	Sebastian Fontaine	The electricity market reinvention by regional renewal	Band 2
2016	Tim Karius	Intellectual Property and Intangible Assets - Alternative valuation and financing approaches for the knowledge economy in Luxembourg	Band 3
2016	Irena Hank	Emotionale Intelligenz und optimales Teaming – eine empirische Untersuchung	Band 4
2016	Pascal Berg	European Market Infrastructure Regulation (EMIR)	Band 5
2016	Dr. Sverre Klemp	Die Angemessenheit der Vergütung nach § 32 UrhG für wissenschaftliche Werke im STM-Bereich	Band 6
2016	Lars Heyne	Immaterialgüterrechte und Objekt-replikation: Juristische Risiken und Lösungsmöglichkeiten bei der Vermarktung von 3D-Druckvorlagen	Band 7
2016	Torsten Hotop	Äquivalenzinteresse im Erfinderrech	Band 8