



# Newsletter Ausgabe 2/2021

---

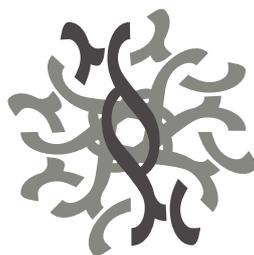
Düsseldorf/Essen/Frankfurt/München, 22. Januar 2021

Bundesgerichtshof zu §145 Patentgesetz  
sowie funktionaler Merkmale  
– „Flügelfenster“

---

Landgericht München legt die  
„Harnkatheterset“-Praxis dem EuGH vor

---



M I C H A L S K I • H Ü T T E R M A N N  
P A T E N T A N W Ä L T E

# Bundesgerichtshof zu §145 Patentgesetz sowie funktionaler Merkmale – „Flügel Fenster“

In der unlängst veröffentlichten [Entscheidung](#) „Flügel Fenster“<sup>1</sup> befasste sich der BGH mit gleich einer Vielzahl von sowohl prozessual- wie materialrechtlich relevanten Fragestellungen.

Die zugrundeliegende Fallkonstellation ist sehr komplex und kann dabei nicht in allen Einzelheiten vorgestellt werden. Grundlage des Streits war ein Patent auf einen Flügel für ein Fenster oder eine Tür, bei denen Profilrahmen um Einsatz kommen.

Die Beklagte wurde dabei nicht wegen direkter, sondern nur wegen mittelbarer Patentverletzung verklagt, da sie keine Fensterflügel vertreibt, sondern Profilrahmen, aus denen dann die Fensterflügel hergestellt werden. In einem ersten Urteil war sie dazu verurteilt worden, diese Profilrahmen für die Herstellung von Fensterflügeln nur dann anzubieten und zu vertreiben, wenn ein entsprechender deutlicher Hinweis erfolgte, dass eine bestimmte Montage nur mit Zustimmung der Patentinhaberin möglich sei.

Nachdem die Beklagte ihre Verarbeitungsrichtlinie geändert hatte, richtete sich eine erneute Klage auf mittelbare Patentverletzung eben gegen diese neue Verarbeitungsrichtlinie.

Das OLG München als Berufungsgericht hatte nun die Klage abgewiesen, jedoch die Revision zugelassen, insbesondere damit der Bundesgerichtshof Gelegenheit habe festzulegen, ob §145 Patentgesetz im vorliegenden Fall anwendbar sei.

Dieser §145 Patentgesetz hat folgenden Wortlaut:

*„Wer eine Klage nach § 139<sup>2</sup> erhoben hat, kann gegen den Beklagten wegen derselben oder einer gleichartigen Handlung auf Grund eines anderen Patents nur dann eine weitere Klage erheben, wenn er ohne sein Verschulden nicht in der Lage war, auch dieses Patent in dem früheren Rechtsstreit geltend zu machen.“*

Hier stellte der Bundesgerichtshof klar:

- §145 Patentgesetz bezieht sich auf die sogenannte Klagekonzentration, nämlich dass, wenn eine Handlung möglicherweise mehrere Patente eines Inhabers verletzt, dieser alle diese Patente in einem Verfahren geltend machen muss und somit nicht zu einer Art „Salamitaktik“ greifen kann:

*„Die in dieser Vorschrift vorgesehene „Konzentrationsmaxime“ soll bewirken, dass ein Patentinhaber gegen dieselbe oder gleichartige vermeintliche Verletzungshandlung mit allen nach seiner Ansicht verletzten Patenten vorgeht [...] diese also nicht nach Belieben zurückhält.“<sup>3</sup>*



<sup>1</sup> BGH, Urteil vom 3. November 2020 -X ZR 85/19 - Flügel Fenster

<sup>2</sup> Anm.: Klage auf Verletzung eines Patents

<sup>3</sup> Rdn 36

- Dies ist im vorliegenden Fall nicht gegeben, da es immer nur um ein Patent ging, jedoch um unterschiedliche angebliche Verletzungshandlungen. §145 ist somit gar nicht anwendbar.

*„Die Verletzungsklage ist auf dasselbe Patent gestützt, das bereits dem vorangegangenen Verletzungsstreit der Parteien zugrunde lag, und damit nicht - wie es der Wortlaut der Vorschrift vorsieht - auf ein anderes Patent“*

- Das bedeutet jedoch nicht, dass das vorige Verfahren gar keine Auswirkungen auf den vorliegenden Rechtsstreit haben kann. Allerdings kommen hier andere Rechtsvorschriften zum Zuge, vor allem §261 und §322 der ZPO:

*„Hingegen kommt die Anwendung von § 261 Abs. 3 Nr. 1 ZPO in Betracht, wenn ein Patentinhaber, nachdem er bereits Klage wegen Verletzung eines Patents durch die Herstellung oder den Vertrieb einer bestimmten angegriffenen Ausführungsform erhoben hat und diese Klage noch rechtshängig ist, gegen denselben Beklagten eine weitere Klage wegen Verletzung desselben Patents durch die Herstellung oder den Vertrieb einer - gegenüber der ersten - abgewandelten angegriffenen Ausführungsform. Ist in dem ersten Verletzungsverfahren insoweit bereits durch rechtskräftiges Urteil entschieden worden, kann zudem die Rechtskraft des Urteils nach § 322 Abs. 1 ZPO der Zulässigkeit der zweiten auf dasselbe Patent gestützten Verletzungsklage als negative Prozessvoraussetzung entgegenstehen.“<sup>4</sup>*

- Somit ist eine zweite Verletzungsklage nur dann zulässig, wenn der Verletzungsgegenstand neu ist, und dies ist dann entsprechend zu prüfen.

Der Bundesgerichtshof sah einen neuen Verletzungsgegenstand im vorliegenden Fall als gegeben an und hatte somit keine Zulässigkeitsbedenken.

Im vorliegenden Fall kommt aber noch eine weitere Komplikation hinzu. Die Beklagte hatte nämlich versucht, in den ersten Verletzungsstreit die neuen Verarbeitungsrichtlinien „hineinzuziehen“, in dem sie Widerklage mit dem Anspruch auf Feststellung erhob, dass sie hinsichtlich der neuen Verarbeitungsrichtlinien ungehindert tätig sein könne. Daraufhin hatte die Klägerin ausgesagt, dass sie mit dieser Klage nur eine bestimmte Ausführungsform angreife, die Widerklage wurde dann als unzulässig verworfen.

Im neuen Verfahren hatte in der Revisionserwiderung nun die Beklagte vorgebracht, dass diese Äußerung – analog zur „Weichvorrichtung II“-Entscheidung<sup>5</sup> - zur Folge hätte, dass die zweite Klage gemäß §242 unzulässig sei. Allerdings sah hier der Bundesgerichtshof kein Problem:

*„Im Streitfall durfte die Beklagte aus der im Vorprozess abgegebenen Erklärung der Klägerin, sie [mache nur bestimmte Ansprüche geltend], nicht die Schlussfolgerung ziehen, die Klägerin werde von der Geltendmachung solcher Ansprüche dauerhaft absehen oder auf solche Ansprüche endgültig verzichten.“<sup>6</sup>*



---

<sup>4</sup> Rdn 37

<sup>5</sup> BGH, Urteil vom 5. Juni 1997 - X ZR 73/95, NJW 1997, 3377, 3379 f. - Weichvorrichtung II

<sup>6</sup> Rdn 45

Nachdem im Ergebnis die Zulässigkeit der Verletzungsklage zwar bejaht wurde, urteilte der Bundesgerichtshof - im Einklang mit dem OLG München - aber nun auf Nichtverletzung. Im Merkmal des Patentanspruchs fand sich nämlich ein Merkmal, das eine Isolierverglasung sowie eine auf bestimmte Weise angebrachte Klebstoffschicht und einen ebenfalls auf bestimmte Weise vorgesehenen Begrenzungssteg für eben diese Klebstoffschicht vorsah.

Der Bundesgerichtshof stellte nun klar, dass insbesondere das Merkmal „Begrenzungssteg“ funktional zu verstehen sei. Dies setze zwar grundsätzlich zwar zunächst nur eine Eignung voraus:

*„Zwar definieren nach der Rechtsprechung des Senats Funktions- und Zweckangaben den durch das Patent geschützten Gegenstand regelmäßig lediglich dahin, dass er geeignet sein muss, für die im Patentanspruch genannte Funktion und den dort genannten Zweck verwendet zu werden [...]“<sup>7</sup>*

Allerdings können eben genau diese Eignungsvoraussetzungen Auswirkungen auf den Schutzzumfang haben:

*„Bezieht sich die Funktion auf den Herstellungsvorgang eines geschützten Erzeugnisses, kann es aber erforderlich sein, dass sich die Funktion auch in dem fertigen Erzeugnis verwirklicht.“<sup>8</sup>*

Für den vorliegenden Fall führt der Bundesgerichtshof aus:

*„Nach Merkmal 6 [der Merkmalsanalyse des Streitpatents] darf die Klebstoffschicht nur an der Umfangsfläche angebracht sein, die den Stirnflächen der Isolierverglasung gegenüberliegt. Damit ist ausgeschlossen, dass die Klebstoffschicht bis an Flächen heranreicht, die den Seitenflächen der Isolierverglasung gegenüberliegen. Das Mittel, mit dem dies bei der Herstellung der Klebstoffschicht ausgeschlossen werden soll, ist dem Fachmann nicht freigestellt, sondern wird ihm durch die Merkmale 10 und 8 vorgeschrieben. Danach ist als Barriere für den noch nicht ausgehärteten Klebstoff ein in Umfangsrichtung verlaufender, im Bereich einer der Falzfläche zugekehrten Deckscheibe angeordneter Begrenzungssteg vorzusehen. Entsprechend muss sich auch die Funktion des Begrenzungsstegs, bei Herstellung einer Haftverbindung zwischen der Stirnfläche der Isolierverglasung und der dieser gegenüberliegenden Umfangsfläche den Fluss des Klebstoffs zu begrenzen, in dem fertigen, aus Rahmen und Isolierverglasung zusammengesetzten Flügel dadurch verwirklichen, dass die mit dem Erstarren des derart in seinem Fluss begrenzten Klebstoffs entstandene Klebstoffschicht bis an den Begrenzungssteg heranreicht.“<sup>9</sup>*

Letzteres war in gemäß der neuen Verarbeitungsrichtlinie der Beklagten hergestellten Fensterflügeln aber nicht der Fall:

*„Das Berufungsgericht ist zutreffend davon ausgegangen, dass sich die Klage gegen Profilrahmen richtet, bei denen es für die Beklagte im Hinblick auf deren*



---

<sup>7</sup> Rdn 49

<sup>8</sup> Rdn 49

<sup>9</sup> Rdn 50

neue Verarbeitungsrichtlinien von September 2010 offensichtlich war, dass sie dazu geeignet und bestimmt sind, die Fensterscheiben so zu befestigen, dass die Verklebung nicht die Zentrierlippe berührt. Eine solche Verwendung verwirklicht Merkmal 10 des Patentanspruchs 1 aus den oben dargelegten Gründen nicht.“<sup>10</sup>

Diese Entscheidung hat sowohl prozessuale wie materiell rechtliche Bedeutung. Prozessuale Bedeutung gewinnt sie aus den Ausführungen, inwieweit eine erneute Klage aus demselben Patent gegen dieselbe Beklagte zulässig ist und inwieweit die erste Klage hier vorgreiflich sein kann.

Die vielleicht noch höher einzustufende materiell rechtliche Bedeutung ergibt sich aus der stärkeren Gewichtung funktionaler Merkmale, bei denen unter bestimmten Bedingungen nicht nur eine grundsätzliche Eignung, sondern auch eine Verwirklichung gegeben sein muss, damit eine Patentverletzung vorliegt.



## Landgericht München legt die „Harnkatheterset“-Praxis dem EuGH vor

In einer aufsehenerregenden Entscheidung hat das Landgericht München mit Beschluss vom 19. Januar<sup>11</sup> entschieden, die „Harnkatheterset“-Praxis der deutschen Instanzgerichte dem EuGH vorzulegen zwecks Prüfung, ob dies mit der Durchsetzungsrichtlinie 2004/48/EG vereinbar ist.

Zu den Hintergründen:

Seit Längerem ist es gängige Praxis der wichtigen deutschen Instanzgerichte, dass ein Antrag auf einstweilige Verfügung aus einem Patent (im Wesentlichen) nur dann Erfolg haben kann, wenn dieses Patent zuvor ein Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahren durchlaufen hat. Ansonsten wird das Patent so gut wie immer als nicht ausreichend rechtsbeständig eingestuft und keine einstweilige Verfügung gewährt.

Diese Praxis wurde zuerst vom OLG Düsseldorf begründet, unter anderem in der Entscheidung „Harnkatheterset“<sup>12</sup>, später folgten dann die beiden anderen wichtigen Oberlandesgerichte in Karlsruhe<sup>13</sup> und zuletzt München<sup>14</sup>.

Sogar in die Regeln zum Einheitlichen Patentgericht<sup>15</sup> wurde ein entsprechender Hinweis aufgenommen, dass das Einheitliche Patentgericht berücksichtigen möge, ob das Streitpatent zuvor ein Streitiges Verfahren durchlaufen habe.

Ausnahmen wurden üblicherweise nur selten gewährt, etwa, wenn es viele Lizenznehmer gab oder wenn es im Erteilungsverfahren eine Reihe von Eingaben

<sup>10</sup> Rdn 57

<sup>11</sup> s. hier: <https://www.justiz.bayern.de/gerichte-und-behoerden/landgericht/muenchen-1/presse/2021/1.php>

<sup>12</sup> OLG Düsseldorf, InstGE 12, 114 – Harnkatheterset, s. a. Böhler, GRUR 2011, 965 sowie OLG Düsseldorf, Urteil vom 30.9.2010 – I-2 U 47/10 – Gleitsattelscheibenbremse II

<sup>13</sup> OLG Karlsruhe, GRUR-RR 2015, 509 – Ausrüstungssatz

<sup>14</sup> OLG München, Urteil vom 12. Dezember 2019 – Az. 2 U 4009/19 – Leiterklemme

<sup>15</sup> Regel 209.2

Dritter gegeben hatte, so dass das Erteilungsverfahren als „einspruchsähnlich“ gewertet werden konnte<sup>16</sup>.

Aufgrund der Durchsetzungsrichtlinie 2004/48/EG unterliegt die Praxis der Gewährung einstweiliger Verfügungsverfahren bei gewerblichen Schutzrechten europäischem Recht, so erging erst 2019 die Entscheidung C-688/17 zur Frage von Schadenersatzgewährung bei ungerechtfertigt erlassenen einstweiligen Verfügungen.<sup>17</sup>

Im vorliegenden Fall<sup>18</sup> hatte nun ein Patentinhaber beim Landgericht München Antrag auf einstweilige Verfügung aus einem europäischen Patent gestellt, welches zwar mit einem Einspruch angegriffen worden war, zum Zeitpunkt der Antragstellung jedoch noch keine Entscheidung des Europäischen Patentamts ergangen war.

Das Gericht sah das Patent als verletzt an, erachtete sich jedoch nicht im Stande, eine einstweilige Verfügung zu gewähren. Dies aus dem Grund, dass das OLG München zuvor auf die „Harnkatheterset“-Praxis umgeschwenkt war und somit zu erwarten gewesen wäre, dass spätestens in der Zweitinstanz die einstweilige Verfügung wieder aufgehoben würde.

Gleichzeitig hatte das Landgericht aber Bedenken, ob diese Praxis im Einklang mit der Durchsetzungsrichtlinie steht:

*„Nach Art. 9 Abs. 1 der Durchsetzungsrichtlinie soll sichergestellt sein, dass gegen einen Patentverletzer eine einstweilige Maßnahme angeordnet werden kann, um die Fortsetzung einer Patentverletzung zu untersagen. Das ist aber nach der mit diesem Vorlagebeschluss zur Überprüfung gestellten Rechtsprechung nicht möglich, denn ein – wie im vorliegenden Fall – gerade erst erteiltes Patent kann ein Rechtsbestandsverfahren noch gar nicht durchlaufen haben (Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahren sind erst nach Patenterteilung möglich).“*

*Auch viele Patente, deren Erteilung bereits lange zurück liegt, haben oftmals im Zeitpunkt der Beantragung einer einstweiligen Maßnahme noch kein solches Rechtsbestandsverfahren durchlaufen; der Patentinhaber hat naturgemäß auch gar keinen Einfluss darauf, ob sein Patent nach Erteilung mit einem Einspruch oder einer Nichtigkeitsklage angegriffen wird. Eine einstweilige Maßnahme kann dann trotz eines akuten Verletzungssachverhaltes grundsätzlich erst ergehen, wenn ein Rechtsbestandsverfahren erstinstanzlich abgeschlossen ist, was viele Monate oder gar Jahre dauern kann. Die Fortsetzung der Patentverletzung muss in dieser Zeit nach der zur Überprüfung gestellten Rechtsprechung hingenommen werden, obwohl im Falle eines Patentes – anders als bei anderen Rechten des geistigen Eigentums – bereits eine eingehende fachliche Prüfung erfolgt, bevor es erteilt werden kann.*



<sup>16</sup> Beispiele, wo die Düsseldorfer Gerichte großzügiger waren, sind z.B. LG Düsseldorf, Urteil vom 8.5.2014, 4a O 65/13 (nicht veröffentlicht), in dem ein italienisches Privatgutachten anerkannt wurde sowie das Verfahren aus dem Gebrauchsmuster 20 2007 019 528 U1, s. <https://www.juve-verlag.at/nachrichten/verfahren/2015/06/gebrauchsmuster-ampersand-setzt-fuer-hettich-einstweiliges-verfuegung-durch>

<sup>17</sup> s. unser [Newsletter 8/2019](#)

<sup>18</sup> LG München, Az. 21 O 16782/20

Das vorliegende Gericht sieht sich daher derzeit dazu gezwungen, entgegen seinem Verständnis der Regelung in Art. 9 Abs. 1 der Richtlinie 2004/48/EG die Anordnung einstweiliger Maßnahmen im Falle einer Patentverletzung grundsätzlich zu verweigern, wenn das verletzte Patent noch kein kontradiktorisches Bestandsverfahren durchlaufen hat und auch die in der Rechtsprechung statuierten Ausnahmen von diesem Grundsatz nicht greifen.“<sup>19</sup>

Somit beschloss das Landgericht, in einem Vorabentscheidungsersuchen dem EuGH folgende Frage vorzulegen:

*„Ist es mit Artikel 9 Abs. 1 der Richtlinie 2004/48/EG vereinbar, dass im Verfahren des einstweiligen Rechtsschutzes letztinstanzlich zuständige Oberlandesgerichte den Erlass einstweiliger Maßnahmen wegen der Verletzung von Patenten grundsätzlich verweigern, wenn das Streitpatent kein erstinstanzliches Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahren überstanden hat?“*

Der Ausgang dieses Verfahrens darf mit Spannung erwartet werden und könnte die etablierte Praxis der wichtigsten Instanzgerichte sowie schon im Voraus des Einheitlichen Patentgerichts nachhaltig entweder bestätigen oder beenden. Bei einer Bestätigung ist dann wohl davon auszugehen, dass einstweilige Verfügungen aus nicht zuvor kontradiktorisch angegriffenen Schutzrechten wohl noch seltener gewährt werden als ohnehin schon.

## In eigener Sache

Wir wünschen Ihren Angehörigen, Mitarbeitern, Kollegen und natürlich Ihnen selbst alles Gute für die jetzige, weiterhin schwierige Zeit.

### Impressum:

Michalski · Hüttermann & Partner Patentanwälte mbB

Speditionstrasse 21  
**D-40221 Düsseldorf**  
Tel +49 211 159 249 0  
Fax +49 211 159 249 20

Hufelandstr. 2  
**D-45147 Essen**  
Tel +49 201 271 00 703  
Fax +49 201 271 00 726

Perchtinger Straße 6  
**D-81379 München**  
Tel +49 89 7007 4234  
Fax +49 89 7007 4262

De-Saint-Exupéry-Str. 10  
**D-60549 Frankfurt a.M.**  
Tel +49 211 159 249 0  
Fax +49 211 159 249 20

Die Inhalte dieses Newsletters geben nur allgemeine Informationen wieder und stellen keine Rechtsberatung im Sinne des Rechtsberatungsgesetzes dar.

Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernimmt die Kanzlei Michalski · Hüttermann & Partner Patentanwälte mbB keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen.

Abbildung:  
Zolnierek/Shutterstock.com

<sup>19</sup> Zitat aus der Pressemitteilung: <https://www.justiz.bayern.de/gerichte-und-behoerden/landgericht/muenchen-1/presse/2021/1.php>