



Newsletter Ausgabe 1/2021

Düsseldorf/Essen/Frankfurt/München, 7. Januar 2021

Bundesrat billigt Einheitspatentsystem und bittet
um Überprüfung des Entwurfes zum
Patentrechtsmodernisierungsgesetz

BGH justiert den Nichtigkeitsgrund der mangelnden
Offenbarung neu – „Zigarettenpackung“

Der Bundesgerichtshof zum Verhältnis von Patent
und Design – die Entscheidung „Papierspender“

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

Bundesrat billigt Einheitspatentsystem und bittet um Überprüfung des Entwurfes zum Patentrechtsmodernisierungsgesetz

In der letzten Sitzung des Jahres 2020 hat der Bundesrat, wie zuvor nicht anders erwartet, einstimmig das Ratifikationsgesetz zum Einheitspatentsystem gebilligt, so dass es nun (wieder einmal) nur noch an Präsident Steinmeier liegt, durch seine Unterschrift das Ratifikationsgesetz in Kraft zu setzen.¹

Allerdings sind inzwischen wiederum zwei Verfassungsbeschwerden gegen die Ratifikation beim Bundesverfassungsgericht eingegangen.² Ob diese aber dazu führen, dass das Bundesverfassungsgericht, wie beim ersten Ratifikationsanlauf, erneut um eine Aufschiebung der Unterzeichnung bittet, bleibt abzuwarten. Eine Überraschung wäre dies schon, da der eigentliche Grund, warum das erste Ratifikationsgesetz als verfassungswidrig eingestuft wurde, nun nicht mehr gegeben ist.

Angesichts der politischen Situation, bei der alle Parteien außer der AfD für das Einheitspatentsystem sind, hätte das Bundesverfassungsgericht damit rechnen müssen, dass eine erneute Ratifikation erfolgt – und hätte dann eigentlich schon im ersten Urteil klarstellen können (oder vielleicht sogar müssen), dass sich die legislativen Organe einen derartigen erneuten Anlauf sparen können.

In derselben Sitzung befasste sich der Bundesrat jedoch auch mit dem Entwurf des neuen deutschen Patentgesetzes,³ allerdings noch im Vorabverfahren gemäß Art. 76(2) Grundgesetz, da die Diskussion im Bundestag hier noch nicht erfolgt ist.

Umso bemerkenswerter ist es, dass der Bundesrat Änderungen am Gesetz vorgeschlagen hat.⁴

Neben einem eher formalen Vorschlag zur Änderung des §33 Patentgesetzes (der in der Praxis weniger relevanten Anspruchsgrundlage für Entschädigungen aus veröffentlichten Patentanmeldungen) betreffen die Vorschläge zum einen die geplante Neuorganisation der Nichtigkeitsverfahren und – politisch brisanter – die Neufassung des §139 Patentgesetz, d.h. die geplante Aufweichung des Unterlassungsanspruchs.

Was die Neuorganisation des Nichtigkeitsverfahrens anbetrifft, wird angeregt zu prüfen, ob die geplanten Änderungen im Nichtigkeitsverfahren, insbesondere die Sechsmonatsfrist für den qualifizierten Hinweis, wirklich ausreichen.⁵

Potentiell höhere Sprengkraft hat dagegen der Vorschlag, §139 anders zu fassen als im Gesetzesentwurf. Im Entwurf wird davon gesprochen, dass ein Unterlassungsanspruch verweigert werden soll, „soweit die Inanspruchnahme aufgrund der besonderen Umstände des Einzelfalls für den Verletzer oder Dritte zu einer unverhältnismäßigen, durch das Ausschließlichkeitsrecht nicht gerechtfertigten Härte führen würde.“. Stattdessen soll ggf. eine Entschädigung in Geld gewährt werden.



In eigener Sache

Wir gratulieren Dr. Kevin Lamberts zur bestandenen Patentanwaltsprüfung. Nach erfolgter Zulassung wird er unseren Düsseldorfer Standort verstärken.

¹ S. unser [Newsletter 12/2020](#)

² Vgl. hier: <https://www.juve-patent.com/news-and-stories/legal-commentary/breaking-german-upc-legislation-challenged-again-by-constitutional-complaints/>

³ S. unser [Newsletter 2/2020](#)

⁴ S. hier: https://www.bundesrat.de/SharedDocs/drucksachen/2020/0601-0700/683-1-20.pdf?__blob=publicationFile&v=1

⁵ S. unser [Newsletter 2/2020](#)

Begründet wurde dies unter anderem damit, dass so die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs, insbesondere der „Wärmetauscher“-Entscheidung⁶ kodifiziert würde.

Der Bundesrat weist allerdings – zu Recht – darauf hin, dass die geplante Gesetzesänderung, welche die Möglichkeit vorsieht, die Unterlassung in Härtefällen zu verweigern, nicht in der „Wärmetauscher“-Entscheidung enthalten ist, diese spricht nur von der Möglichkeit, eine Aufbrauchsfrist zu gewähren.

Somit wird vorgeschlagen, *„den Wortlaut des geplanten Verhältnismäßigkeitseinwandes in § 139 PatG und § 24 GebrMG an die Entscheidung „Wärmetauscher“ des BGH anzupassen, damit – wie vom Gesetzentwurf intendiert – lediglich die bereits bestehende höchstrichterliche Rechtsprechung kodifiziert wird.“*

Zudem *„könnte ein Bedürfnis für eine Ergänzung des § 139 PatG und § 24 GebrMG um (weitere) Kriterien oder Regelbeispiele bestehen, einerseits in Bezug auf die Anwendung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes und andererseits hinsichtlich der Gewährung und Bestimmung der Höhe des vorgesehenen Geldausgleichs.“*

Diese Neufassung würde aber im Ergebnis dazu führen, dass der automatische Unterlassungsanspruch weiterhin bestehen bliebe und ggf. nur über die Länge einer Aufbrauchsfrist diskutiert würde.

Dies ist sicherlich nicht das, was die zahlreichen Befürworter des neuen Gesetzes im Sinne hatten und es darf mit Spannung erwartet werden, ob sich das Gesetz im weiteren Gesetzgebungsverfahren noch ändert.

Dass aber überhaupt der Bundesrat zu diesem doch sehr frühen Zeitpunkt schon in die Diskussion eingreift, kam sicherlich unerwartet und zeigt, dass das Gesetzgebungsverfahren hier vielleicht noch einige Überraschungen bereithält.

BGH justiert den Nichtigkeitsgrund der mangelnden Offenbarung neu – „Zigarettenpackung“

In der vor wenigen Tagen veröffentlichten [Entscheidung](#) „Zigarettenpackung“⁷ befasste sich der BGH mit dem Nichtigkeitsgrund der mangelnden Offenbarung in den ursprünglichen Unterlagen. Das Streitpatent betraf dabei eine Verpackung für Zigaretten, welche zum einen eine Zarge, zum anderen ein die Zarge umgebendes Sperrblatt umfasste, wobei das Sperrblatt über besonders ausgeformte versiegelte Nähte verfügte, mit denen es sowohl die Zarge wie die Zigaretten abgedichtet umhüllte.

Kennzeichnender Teil des Streitpatents war nun, dass *„alle versiegelten Nähte wenigstens teilweise einen Teil [...] der Zarge überliegen.“*

Dieses Merkmal wurde nun vom Bundespatentgericht zwar als nicht ursprünglich offenbart angesehen, jedoch (nur) mit der Folge, dass das Patent nicht für nichtig erklärt wurde, sondern aus diesem Merkmal keine Rechte hergeleitet werden könnten.

Diesem widersprach nun der Bundesgerichtshof und erklärte das Patent für nichtig. Zur Begründung führte er aus, dass grundsätzlich zwar eine mangelnde Offenbarung eines Merkmals nicht zwingend zur Nichtigkeitserklärung eines Patentes führen müsse:

⁶ BGH Urt. v. 10.5.2016 – X ZR 114/13 „Wärmetauscher“

⁷ BGH, Urteil vom 20. Oktober 2020 -X ZR 158/18 - Zigarettenpackung



„Sofern das nicht offenbarte Merkmal zu einer bloßen Einschränkung des angemeldeten Gegenstands, nicht aber zu einem Aliud führt, ist den berechtigten Interessen der Öffentlichkeit schon dann Genüge getan, wenn das Merkmal im Patentanspruch verbleibt und zugleich dafür Sorge getragen wird, dass im Übrigen, also was die Entstehung von Patentrechten anbelangt, keine Rechte aus der Änderung hergeleitet werden können.“⁸

Dies gelte aber zwingend nur, wenn das betreffende Merkmal nur den angemeldeten Gegenstand einschränke – und dieses sei im vorliegenden Fall nicht gegeben:

„Ein Aliud, das zwingend zur Nichtigerklärung führt, liegt nicht nur dann vor, wenn der Gegenstand des Streitpatents zum ursprünglich offenbarten Gegenstand in einem Ausschließlichkeitsverhältnis steht, sondern auch dann, wenn das hinzugefügte Merkmal einen technischen Aspekt betrifft, der den ursprünglich eingereichten Unterlagen weder in seiner konkreten Ausgestaltung noch zumindest in abstrakter Form als zur Erfindung gehörend zu entnehmen ist.“⁹

Genau dies sah der BGH im vorliegenden Fall gegeben, denn das nicht offenbarte Merkmal sei eine „Erweiterung um einen neuen technischen Aspekt, der in den ursprünglich eingereichten Unterlagen auch nicht in abstrakter Form offenbart ist.“¹⁰

Somit stellt der Bundesgerichtshof klar: Den Nichtigkeitsgrund der mangelnden Offenbarung in den ursprünglichen Unterlagen gibt es weiterhin und Patentinhaber sind weiterhin gut beraten, auf eine Stütze ihrer Ansprüche in der ursprünglichen Beschreibung zu achten, nicht nur vor dem Europäischen Patentamt, sondern auch in Deutschland, sei es vor dem DPMA und in deutschen Einspruchsverfahren, sei es in Nichtigkeitsverfahren.

Der Bundesgerichtshof zum Verhältnis von Patent und Design – die Entscheidung „Papierspender“

Der Bundesgerichtshof hat in der vor wenigen Tagen veröffentlichten [Entscheidung](#) „Papierspender“¹¹ Gelegenheit, das Verhältnis von Patent- und Designrecht erneut klarzustellen. Insbesondere, wenn für einen Gegenstand sowohl Patent- wie Designschutz begehrt wird, wird gern dann das Design angegriffen mit der Begründung, es weise nur technische Merkmale auf.

So war es auch im vorliegenden Fall, bei dem für einen Papierspender sowohl ein Patent wie ein Design beantragt worden war und sogar dieselben Zeichnungen sowohl für die Patent- wie für die Designanmeldung benutzt worden waren.

Aus dem Design hatte nun die Inhaberin einen Wettbewerber verklagt. Nachdem das LG Düsseldorf der Klage noch stattgegeben hatte, hatte das OLG jedoch wiederum der Wiederklage auf Nichtigkeit des Geschmacksmusters¹² stattgegeben, jedoch die Revision zugelassen.

Der BGH hob nun die Entscheidung auf und verwies die Sache erneut an das OLG. Gleichzeitig stellte er dabei aber folgendes klar:

⁸ Rdn 40 der Entscheidung

⁹ Rdn 41 der Entscheidung

¹⁰ Rdn 40 der Entscheidung

¹¹ BGH, Urteil vom 7. Oktober 2020 -I ZR 137/19 - Papierspender

¹² Anm.: Es handelte sich um ein EU-Geschmacksmuster, hier gilt weiterhin der alte Name



Maßgeblich für die Einstufung, ob ein gegebenes Merkmal eines Designs technisch oder nicht, ist die Entscheidung „DOCERAM“ des EuGH.¹³ Demnach ist bei der „*Beurteilung, ob Erscheinungsmerkmale eines Erzeugnisses ausschließlich durch dessen technische Funktion bedingt sind, zu ermitteln, ob diese Funktion der einzige diese Merkmale bestimmende Faktor ist.*“¹⁴

Das OLG hatte nun jedoch, insbesondere im Hinblick darauf, dass dieselben Zeichnungen für Patent wie Design verwendet worden war, gefordert, dass zu prüfen sei „*ob die Erscheinungsmerkmale des fraglichen Erzeugnisses bei objektiver Beurteilung nur mit dem Ziel gewählt worden seien, dass dieses Erzeugnis eine bestimmte technische Funktion erfüllen solle, oder ob ihnen ein „ästhetischer Überschuss“ zukomme*“. Da kein derartiger ästhetischer Überschuss vorhanden gewesen sei, sei das Design für nichtig zu erklären.

Diesem Ansatz erteilte der Bundesgerichtshof nun eine Absage mit der Begründung, ein derartiger „ästhetischer Überschuss“ sei aus der DOCERAM-Entscheidung nicht herauszulesen. Stattdessen „*kommt es lediglich darauf an, ob Erwägungen anderer Art als das Erfordernis, dass das Erzeugnis seine technische Funktion erfüllt, insbesondere solche, die mit der visuellen Erscheinung zusammenhängen, bei der Entscheidung für die Erscheinungsmerkmale eines Erzeugnisses keine Rolle gespielt haben.*“¹⁵

Hierbei ist es auch unerheblich, ob dieselben Zeichnungen für Patent wie Design verwendet wurden, denn:

„Es besteht weder ein Erfahrungssatz des Inhalts noch eine tatsächliche Vermutung dafür, dass mit der visuellen Erscheinung eines Erzeugnisses zusammenhängende Erwägungen keine Rolle bei der Entscheidung für ein Erscheinungsmerkmal gespielt haben, das ausweislich einer Patentoffenlegungsschrift für dessen technische Funktion erforderlich ist. Dies zu beurteilen ist vielmehr eine Frage des Einzelfalls. Angesichts der Aufgabe der Patentanmeldung, die technische Funktion des Erzeugnisses zu erläutern, sind Erwägungen, die mit der visuellen Erscheinung einzelner Erscheinungsmerkmale zusammenhängen, in einer Patentoffenlegungsschrift weder notwendig noch per se ausgeschlossen [...] Daher erlaubt das Fehlen von Erwägungen zur visuellen Erscheinung des Erzeugnisses in einer Patentoffenlegungsschrift für sich genommen genauso wenig den Schluss auf die ausschließlich technische Bedingtheit eines Erscheinungsmerkmals wie das Vorhandensein von Erwägungen zu dessen technischer Funktion. Vielmehr ist in beiden Fällen zu prüfen, ob außerhalb der Patentoffenlegungsschrift liegende objektive Umstände auf eine visuelle Bedingtheit des betreffenden Erscheinungsmerkmals hindeuten.“¹⁶

Mit anderen Worten: Bloß weil ein Gegenstand in den Zeichnungen einer Patentanmeldung gezeigt wird, bedeutet dies nicht (automatisch), dass dieser Gegenstand dann auch ausschließlich technisch bedingt ist. Dies bedarf einer Prüfung im Einzelfall, die dann im vorliegenden Fall noch seitens des OLG Düsseldorf noch vorgenommen werden muss, da der Bundesgerichtshof zu diesem Zweck den Fall zurückverwiesen hat.

Der Bundesgerichtshof hat somit (erneut) klargestellt, dass Patent- und Designschutz verschiedene Sphären sind und das eine das andere nicht ausschließt, selbst wenn sich die Abbildungen des Designs identisch in einer Patentanmeldung wiederfinden.

Ob es auf der anderen Seite nicht doch ratsamer wäre, in einer Patentanmeldung ggf. abstraktere Zeichnungen zu benutzen, wenn parallel ein Design eingereicht werden soll, steht natürlich auf einem ganz anderen Blatt.

¹³ EuGH, Urteil vom 8. März 2018 - C-395/16, GRUR 2018, 612 Rn. 32 = WRP 2018, 546 - DOCERAM

¹⁴ Rdn 10, gleichzeitig Zitat aus EuGH „Doceram“

¹⁵ Rdn 12

¹⁶ Rdn 28

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.