



# Newsletter Ausgabe 6/2022

---

Düsseldorf/Essen/Frankfurt/München, 31. Mai 2022

DPMA ermöglicht verzögerte Erteilung,  
um vom Doppelschutz profitieren zu können.

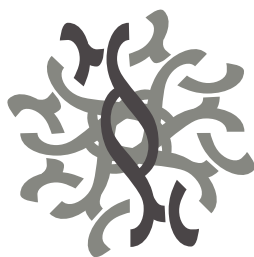
---

BGH zum Vortrag im Nichtigkeitsberufungsverfahren  
„Windturbinenschaufelmontage“

---

BGH zur Aktivlegitimation „Aminosäureproduktion“

---



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

## Auf Initiative unserer Kanzlei: DPMA ermöglicht verzögerte Erteilung, um vom Doppelschutz profitieren zu können.

Mit Inkrafttreten des Einheitspatentsystems wird in Deutschland das bisher geltende Doppelschutzverbot<sup>1</sup> aufgehoben, sofern

- a) die Veröffentlichung der Erteilung des betreffenden deutschen Patents nach Inkrafttreten des Einheitlichen Patentgerichts erfolgte und
- b) für das betreffende europäische Patent kein „opt-out“ beantragt wird.

Da ersteres in der Hand des DPMA liegt, hatte MH-Partner Andreas Gröschel in Rahmen amtsinterner Konsultationen mit Nutzern der deutschen Patentsystems angeregt,<sup>2</sup> dass das DPMA eine Antragsmöglichkeit schaffen solle, die Erteilung von deutschen Patentanmeldungen zu verzögern, damit diese dann in den Genuss des Doppelschutzes kommen.

Wir können erfreut berichten, dass mit [Mitteilung 6/22](#) die Präsidentin des DPMA diesem Vorschlag nachgekommen ist. Demnach kann für Anmeldungen, die sich im Prüfungsverfahren befinden und für die ein paralleles europäisches Patent bereits erteilt wurde, beantragt werden:

- a) die Frist für einen noch offenen Prüfbescheid zu verlängern; sowie
- b) die Entscheidung über eine Erteilung einer Anmeldung, bei der kein offener Prüfbescheid existiert, aufzuschieben. Dieser Antrag ist naturgemäß dann nicht mehr möglich, wenn ein entsprechender Erteilungsbeschluss bereits getroffen wurde.

Die maximal beantragbare Fristverlängerung bzw. der zu gewährende Aufschub beträgt acht Monate, nach Hinterlegung der Ratifikationsurkunde Deutschlands bei der EU<sup>3</sup> vier Monate. Im Antrag werden Anmelder gebeten, bei Stellung des Antrags die Veröffentlichungsnummer ihres erteilten europäischen Patents<sup>4</sup> mitzuteilen.

Dies ist für alle Anmelder deutscher Patentanmeldungen eine uneingeschränkt gute Nachricht und entsprechende Anträge, vor allem gemäß Option b), d.h. bei Anmeldungen, wo kein Prüfbescheid offen ist, sollten zeitnah gestellt werden.

### In eigener Sache

Dr. Christoph Volpers ist am 28. Juni 2022 in Montpellier, Frankreich, beim 10th Antibody Industrial Symposium Vortragender zum Thema [European Patent Law Reloaded – The Unitary Patent System](#)

---

<sup>1</sup> S. unser Newsletter [13/2021](#)

<sup>2</sup> S. unser Newsletter [13/2021](#)

<sup>3</sup> vgl. auch unsere [Newsletter 9/2021, 11/2021, 12/2021, 14/2021](#) und [1/2022](#)

<sup>4</sup> Anm.: Grundsätzlich sollten solche Anträge aber auch bei Vorliegen nur einer europäischen Patentanmeldung möglich sein, allerdings ist dies in der Mitteilung so nicht vorgesehen. Hier kann aber auch weiterhin ein Langzeitfristgesuch gestellt werden.

# BGH zum Vortrag im Nichtigkeitsberufungsverfahren „Windturbinenschaufelmontage“

Die Frage, ob und wie zusätzlicher Vortrag im Nichtigkeits- und Nichtigkeitsberufungsverfahren möglich ist und ab wann dieser als verspätet zu gelten hat, war bereits Thema zahlreicher Entscheidungen des Bundesgerichtshofs,<sup>5</sup> aber auch die unlängst ergangene Entscheidung [„Windturbinenschaufelmontage“](#)<sup>6</sup> widmet sich unter anderem dieser Problematik.

Hier war das Streitpatent vom Bundespatentgericht im Umfang wie erteilt sowie gemäß einiger Hilfsanträge für nichtig erklärt, jedoch gemäß eines weiteren Hilfsantrags aufrechterhalten worden.

Daraufhin hatte die Klägerin zwei weitere Dokumente im Nichtigkeitsberufungsverfahren vorgelegt, aufgrund derer dann auch dieser letzte Hilfsantrag zu Fall gebracht werden konnte, d.h. das Patent wurde vollständig für nichtig erklärt. Ein derartiges Vorbringen neuer Dokumente ist eigentlich im Nichtigkeitsberufungsverfahren nicht mehr möglich. Allerdings war es im vorliegenden Fall so gewesen, dass im qualifizierten Hinweis das Bundespatentgericht sich so geäußert hatte, dass es das Patent wie erteilt sowie gemäß aller damaligen Hilfsanträge für nichtig erachten würde und sich auch für die Unteransprüche nichts Weiteres ergeben würde.

Als Reaktion auf diesen Hinweis wurde dann vom Patentinhaber ein weiterer Antrag vorgelegt, in welchem einer der Unteransprüche in Anspruch 1 aufgenommen wurde und welcher zur Aufrechterhaltung des Patents in beschränktem Umfang führte.

Der Bundesgerichtshof stellte nun fest, dass es für den Nichtigkeitskläger aufgrund der Inbezugnahme auch der Unteransprüche im qualifizierten Hinweis es keine Veranlassung gegeben hätte, weitere Dokumente vorzulegen und dies auch in Kenntnis des neuen Antrags des Patentinhabers:

„Die nach dem Hinweis gemäß § 83 Abs. 1 PatG erfolgte gesonderte Verteidigung des Patentanspruchs 7 in Hilfsantrag 1 bot ebenfalls keine Veranlassung für die Klägerin, nach weiteren Entgegenhaltungen in Bezug auf diesen Anspruch zu suchen.

Schon aufgrund des notwendigerweise vorläufigen Charakters eines gerichtlichen Hinweises konnte die Klägerin zwar nicht sicher davon ausgehen, dass das Patentgericht an seiner Einschätzung festhalten würde. Sie durfte aber darauf vertrauen, dass sie Gelegenheit zur Ergänzung ihres Vorbringens erhält, wenn das Patentgericht zu einer anderen Bewertung gelangt. Entgegen der Auffassung der Beklagten konnte der Umstand, dass die Beklagte den Ausführungen des Patentgerichts zum erteilten Patentanspruch 9 [= Unteranspruch 7 in Hilfsantrag 1] entgegengetreten ist, einen solchen Hinweis nicht ersetzen. Die Beklagte war gehalten, auf den erteilten Hinweis zu reagieren, soweit sie an ihrem von der Auffassung des Patentgerichts abweichenden Standpunkt festhalten wollte.

---

<sup>5</sup> Vgl. *Hüttermann*, Mitt. 2017, 193.

<sup>6</sup> BGH, Urteil vom 15. März 2022 - X ZR 45/20 - Windturbinenschaufelmontage

Aus ihrem Vorbringen ergaben sich im Streitfall aber keine neuen Gesichtspunkte, die es als offensichtlich erscheinen ließen, dass das Patentgericht von seiner vorläufigen Bewertung abrücken würde.“<sup>7</sup>

Somit wurden die in der Nichtigkeitsberufung vorgelegten Dokumente angenommen. Diese Entscheidung ist eine konsequente Fortführung der Linie des Bundesgerichtshofs, wonach beide Seiten sich zunächst auf den qualifizierten Hinweis verlassen dürfen, wenn dieser für sie günstig ist, und (nur) dann, wenn das Bundespatentgericht von diesem Hinweis abweicht, notfalls im Nichtigkeitsberufungsverfahren noch Dokumente oder Anträge vorlegen dürfen.<sup>8</sup>

Eine andere Einschätzung hätte sich wohl ergeben, wenn der qualifizierte Hinweis keine Beurteilung der Unteransprüche enthalten hätte. Hier hätte die Klägerin wohl umgehend neue Dokumente vorlegen müssen, als sie erfuhr, dass ein entsprechender Unteranspruch mit einem neuen Antrag in den Hauptanspruch aufgenommen wird.

## BGH zur Aktivlegitimation „Aminosäureproduktion“

In der ebenfalls vor kurzem veröffentlichten Entscheidung „[Aminosäureproduktion](#)“<sup>9</sup> hatte der Bundesgerichtshof über die Frage der Aktivlegitimation zu entscheiden.

Hier gab es zwei Klägerinnen, wobei die eine Patentinhaberin war, die andere einen Unterlizenzvertrag an dem Klagepatent besaß. Hier gab es zwei Fassungen, einmal aus dem Jahre 2011 und einmal eine Ergänzungsvereinbarung aus dem Jahr 2017, dort *„vereinbarten die Vertragsparteien zum Zwecke der Klarstellung der Vereinbarungen aus dem Jahr 2011, dass rückwirkend zum 1. November 2011 eine exklusive Lizenz bzw. Unterlizenz für den deutschen Teil des Klagepatents erteilt wird und dass der jeweilige Lizenzvertrag deutschem Recht unterliegt.“*<sup>10</sup>

Die Klage, um die es in der Entscheidung ging, war allerdings bereits 2015 eingereicht worden und folgerichtig bestritt die Beklagte die Aktivlegitimation der Lizenznehmerin. Allerdings hatten sowohl LG Düsseldorf wie OLG Düsseldorf geurteilt, dass spätestens mit der Ergänzungsvereinbarung aus 2017 rückwirkend eine exklusive Lizenz gewährt worden sei und sich auch zuvor aus dem Handeln sowohl der Patentinhaberin wie der Lizenznehmerin sich

### In eigener Sache

Vorbereitungskurs für den C- und D-Teil der europäischen Eignungsprüfung

Sofern es die Pandemiesituation erlaubt, bietet unsere Kanzlei 2022 zwei jeweils zweitägige kostenlose Vorbereitungskurse zum C- und D-Teil der europäischen Eignungsprüfung (EQE-Prüfung) an. Die Kurse finden am Donnerstag/Freitag, den 24./25. November, sowie Samstag/Sonntag, den 10./11. Dezember 2022 statt. Beide Kurse sind inhaltsgleich, so dass die Teilnahme an einem Kurs ausreicht.

Die Kursinhalte sind vor allem auf geeignete Prüfungstechniken sowie Strategien zur Fehlervermeidung ausgerichtet, um mit diesen Fertigkeiten den C- und D-Teil der EQE-Prüfung erfolgreich angehen zu können. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass gut vorbereitete Prüfungsunterlagen die Erfolgchancen wesentlich erhöhen. Daher wollen wir den Teilnehmern in diesem Kurs das hierzu notwendige Methodenwissen vermitteln. Insofern ist der Kurs als Ergänzung zu einer eigenen inhaltlichen Vorbereitung der rechtlichen Grundlagen des EPÜs zu verstehen. Die Teilnehmer lernen stattdessen, wie sie ihr fachliches Wissen über das EPÜ in möglichst viele Punkte zum Bestehen des C- und D-Teils der EQE-Prüfung umwandeln können. Die Kurse finden in Düsseldorf in unseren Räumlichkeiten in der Kaistraße 16A statt und sind kostenfrei. Referenten des Kurses sind Dr. Torsten Exner, Dipl.-Ing. Andreas Gröschel und Prof. Dr. Aloys Hüttermann.

Eine Anmeldung ist ab sofort (bitte unter Nennung Ihres vollständigen Namens sowie Arbeitgebers) unter [eqe@mhpatent.de](mailto:eqe@mhpatent.de) möglich.

<sup>7</sup> Rdn 86-88 der Entscheidung

<sup>8</sup> Vgl. Hüttermann, Mitt. 2017, 193.

<sup>9</sup> Urteil vom 22. Februar 2022 - X ZR 102/19 - Aminosäureproduktion

<sup>10</sup> Rdn 5

konkludent eine exklusive Lizenz habe herleiten lassen.

Hierzu führte der Bundesgerichtshof wie folgt aus:

Grundsätzlich bestimmt sich die für die Aktivlegitimation wichtige Frage, ob der Lizenznehmerin die Stellung einer alleinigen Lizenznehmerin eingeräumt wurde, nach dem Recht des Staates, in dem geklagt wurde, d.h. hier nach deutschem Recht.

Wichtig für den vorliegenden Fall ist, ob ggf. eine rückwirkend eingeräumte Lizenz auch Wirkung gegenüber Dritten hat. Dies verneinte der BGH zunächst: *„Die rückwirkende Vereinbarung einer ausschließlichen Patentlizenz mit Wirkung gegenüber Dritten ist außerhalb von gesetzlich vorgesehenen Rückwirkungstatbeständen grundsätzlich ausgeschlossen.“*<sup>11</sup>

Zwar gibt es die Möglichkeit, über §177 und §184 BGB (Handlung ohne Vertretungsmacht und nachträgliche Genehmigung) eine ausschließliche Lizenz auch rückwirkend zu erteilen, dies könne aber keine Wirkung auf Dritte entfalten.

Im vorliegenden Fall sei es aber so gewesen, dass bereits der Vertrag aus dem Jahre 2011 einen Passus enthalten habe, demgemäß die Lizenznehmerin *„das Recht hat, Auseinandersetzungen mit Dritten über das Schutzrecht in eigener Verantwortung beizulegen und die [Patentinhaberin] sie dabei mit Rat und Tat zu unterstützen hat.“*

Dies setzt gemäß deutschem Recht bereits eine ausschließliche Lizenz voraus und somit sei bereits der Vertrag aus dem Jahre 2011 so auszulegen, dass hier bereits eine entsprechende Lizenz gewährt worden sei. Somit schloss sich der Bundesgerichtshof im Ergebnis dem Urteil der Vorinstanzen an.

## 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

Kaistrasse 16A  
**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

Am Rathaus 2  
**D-42579 Heiligenhaus**  
Tel +49 2056 98 95 056

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.

<sup>11</sup> 2. Leitsatz der Entscheidung