

## AIPPI Swiss Day 2011

der Schweizer Landesgruppe der AIPPI am 26. Mai 2011 in Bern

Workshop: *Unterlassungsansprüche bei Immaterialgüterrechtsverletzungen und UWG (insb. Patentverletzung)*  
*hier: die deutsche Perspektive*

Referenten: Rechtsanwalt Matthias Gottschalk, Maiwald Patentanwaltsgesellschaft (Schweiz) mbH, Zürich  
Rechtsanwalt Thomas Mayer, Maiwald Patentanwaltsgesellschaft mbH, München

## Ausgangspunkt: Rechtslage in Deutschland

Gesetzliche Grundlage: § 253 Abs. 2 der Zivilprozessordnung (ZPO):

Die Klageschrift muss enthalten:

1. die Bezeichnung der Parteien und des Gerichts;
2. die bestimmte Angabe des Gegenstandes und des Grundes des erhobenen Anspruchs, sowie einen bestimmten Antrag.

## Ausgangspunkt: Rechtsprechung des BGH

BGH, Urteil vom 9. April 1992 – Unbestimmter Unterlassungsanspruch II  
(zum Wettbewerbsrecht):

Nach § 253 Abs. 2 ZPO muss die Klageschrift (...) einen bestimmten Klageantrag enthalten.

Dessen Angabe bedarf es zur Festlegung des Streitgegenstandes und des Umfangs der Prüfungs- und Entscheidungsbefugnis des Gerichts (§ 308 Abs. 1 ZPO), zur Erkennbarkeit der Tragweite des begehrten Verbots und der Grenzen seiner Rechtskraft.

Daher darf nach der ständigen Rechtsprechung des BGH ein Verbandsantrag nicht derart undeutlich gefasst sein, dass sich der Beklagte nicht erschöpfend verteidigen kann und in der Zwangsvollstreckung (...) die Entscheidung darüber, was dem Beklagten verboten ist, dem Vollstreckungsgericht überlassen wäre.

## Ausgangspunkt: Rechtsprechung der Instanzgerichte

LG München, Urteil vom 24. Juni 1999 (zum Patentrecht):

Leitsatz:

Im Klageantrag ist der konkrete Verletzungsgegenstand zu umschreiben; es genügt daher nicht, wenn der Klageantrag bei identischer Verletzung entsprechend dem Patentanspruch abgefasst wird.

In den Entscheidungsgründen:

Die Klage ist unzulässig, da der Klageantrag nicht bestimmt genug ist (§ 253 Abs. 2 Nr. 2 ZPO) und somit die hier streitgegenständlichen Probleme weitestgehend in das Vollstreckungsverfahren verlagert würden.

## Grundsatzentscheidung des BGH: „Blasfolienherstellung“

Urteil des BGH vom 30. März 2005 – Blasfolienherstellung (zum Patentrecht):

Leitsatz:

Streiten die Parteien darüber, ob und mit welchen Mitteln oder mit welcher räumlich-körperlichen Ausgestaltung die im Patentverletzungsprozess angegriffene Ausführungsform Merkmale des Patentanspruchs verwirklicht, so hat das Gericht darauf hinzuwirken, dass die Mittel, aus denen sich nach dem Klagevorbringen die Benutzung des Patentanspruchs ergeben soll, im Klageantrag so konkret bezeichnet werden, dass eine dem Klageantrag entsprechende Urteilsformel die Grundlage für die Zwangsvollstreckung bilden kann.

Die Wiedergabe des Wortlauts des Patentanspruchs reicht insoweit auch dann nicht aus, wenn der Kläger eine wortsinngemäße Verletzung geltend macht.

## Grundsatzentscheidung des BGH: „Blasfolienherstellung“

Urteil des BGH vom 30. März 2005 – Blasfolienherstellung

Anforderungen:

- Das Berufungsgericht wird daher zunächst auf Anträge hinzuwirken haben, die die Verletzungsform bezeichnen. Die bloße Wiedergabe der Patentansprüche genügt dazu nicht, sie gibt für die Verletzungsform, über die die Parteien streiten, nichts her.
- Die Angabe dieses Merkmals und der Mittel, mit denen dieses bei der Verletzungsform verwirklicht wird, ist daher in den Klageanträgen und im Tenor so konkret zu fassen, dass sie die Grundlage für die Zwangsvollstreckung bilden können.

## Grundsatzentscheidung des BGH: „Blasfolienherstellung“

Urteil des BGH vom 30. März 2005 – Blasfolienherstellung

Folgen?

- Entgegen der Auffassung der Revision ist die Klage nicht unzulässig. Dem Klageantrag, der die Patentansprüche des Klagepatents wiedergibt (...) mangelt es nicht an Bestimmtheit.
- Ein Klageantrag, der der konkreten Ausführungsform nicht Rechnung trägt, geht daher allenfalls inhaltlich insofern zu weit, als er nicht nur die konkrete Verletzungsform erfasst.
- Die Klage bleibt indes auch mit einem solchen zu weitgehenden Antrag zulässig.
- Das Gericht hat jedoch nach § 139 Abs. 1 ZPO auf eine sachgerechte Fassung des Klageantrags, die die konkrete Verletzungsform umschreibt, hinzuwirken.

## Rezeption der Entscheidung „Blasfolienherstellung“ in der Literatur

Zustimmend: Rogge/Grabinski in Benkard, Patentgesetz, 10. Aufl. 2006:

- Gegenstand eines Unterlassungsurteils können nur Zuwiderhandlungen sein, die tatsächlich stattgefunden haben oder doch zu besorgen sind;
- bloße Wiedergabe des Patentanspruchs im Antrag oder in der Urteilsformel im Allgemeinen nicht zulässig;
- bloße Wiedergabe des Patentanspruchs kann zulässig sein, wenn die Verletzungsform damit deutlich genug bezeichnet wird;
- ist der Klagantrag zu weit gefasst, so muss unter Klarstellung oder ggf. Teilabweisung des Klagantrags die Verurteilung auf die konkrete Verletzungsform beschränkt werden.

## Rezeption der Entscheidung „Blasfolienherstellung“ in der Literatur

Ablehnend: Kühnen (Vors. Richter des Patentsenats am OLG Düsseldorf):

- Sicher ist nach den Ausführungen des BGH, dass es einem an den Anspruchswortlaut des Klagepatents angelehnten Antrag/Tenor nicht an der prozessualen Bestimmtheit fehlt. Wenn dem so ist, fragt sich freilich, woraus sich eine Hinweispflicht des Gerichts dahingehend ergeben soll, auf eine andersartige Antragsfassung hinzuwirken.
- Da die Bestimmtheit eines Tenors ihre Bedeutung und innere Rechtfertigung gerade aus der Vollstreckungstauglichkeit bezieht, ist des Weiteren erklärungsbedürftig, wieso trotz bejahter Bestimmtheit eines dem Anspruchswortlaut folgenden Tenors diesem die Eignung abgesprochen wird, Grundlage der Zwangsvollstreckung sein zu können.

## Rezeption der Entscheidung „Blasfolienherstellung“ in Rechtsprechung der Instanzgerichte

Ablehnend: LG Düsseldorf, Urteil vom 13. Februar 2007:

Der Bundesgerichtshof hat in der Entscheidung „Blasfolienherstellung“ nicht ausgeführt, dass es einem Antrag/Tenor, der den Patentanspruch wörtlich wiedergibt, an Bestimmtheit fehlt.

Zustimmend: LG Mannheim, Urteil vom 15. August 2008:

(...) genügen die präzisierten Anträge den Anforderungen des Hinweisbeschlusses (...) im Hinblick auf die Entscheidung des Bundesgerichtshofs „Blasfolienherstellung“. (...) Zweifel hinsichtlich der Bestimmtheit eines so lautenden Vollstreckungstitels bestehen nicht.

Zustimmend: LG München I, mdl. Auskunft v. VorsRiLG Dr. Guntz am 10. Mai 2011

„Es wäre systemwidrig, im Patentrecht keine konkrete Beschreibung des Verletzungsgegenstandes zu verlangen; aber geringe praktische Relevanz.“

## Rezeption der Entscheidung „Blasfolienherstellung“ in Rechtsprechung der Instanzgerichte

Ablehnend: OLG Düsseldorf, Beschluss vom 21. September 2005:

Das Unterlassungsgebot im Urteil des Senats vom 16. Dezember 2004 ist hinreichend bestimmt und damit als Grundlage für eine Zwangsvollstreckung geeignet. Dass das Unterlassungsgebot dabei mit dem Wortlaut des Patentanspruches 1 des deutschen Patents (...) dasjenige beschreibt, (...) was die Schuldnerin in Zukunft zu unterlassen hat, macht den Titel auch unter Berücksichtigung der Entscheidung des Bundesgerichtshofes vom 30. März 2005 („Blasfolienherstellung“) nicht so unbestimmt, dass er nicht Grundlage der Vollstreckung sein kann.

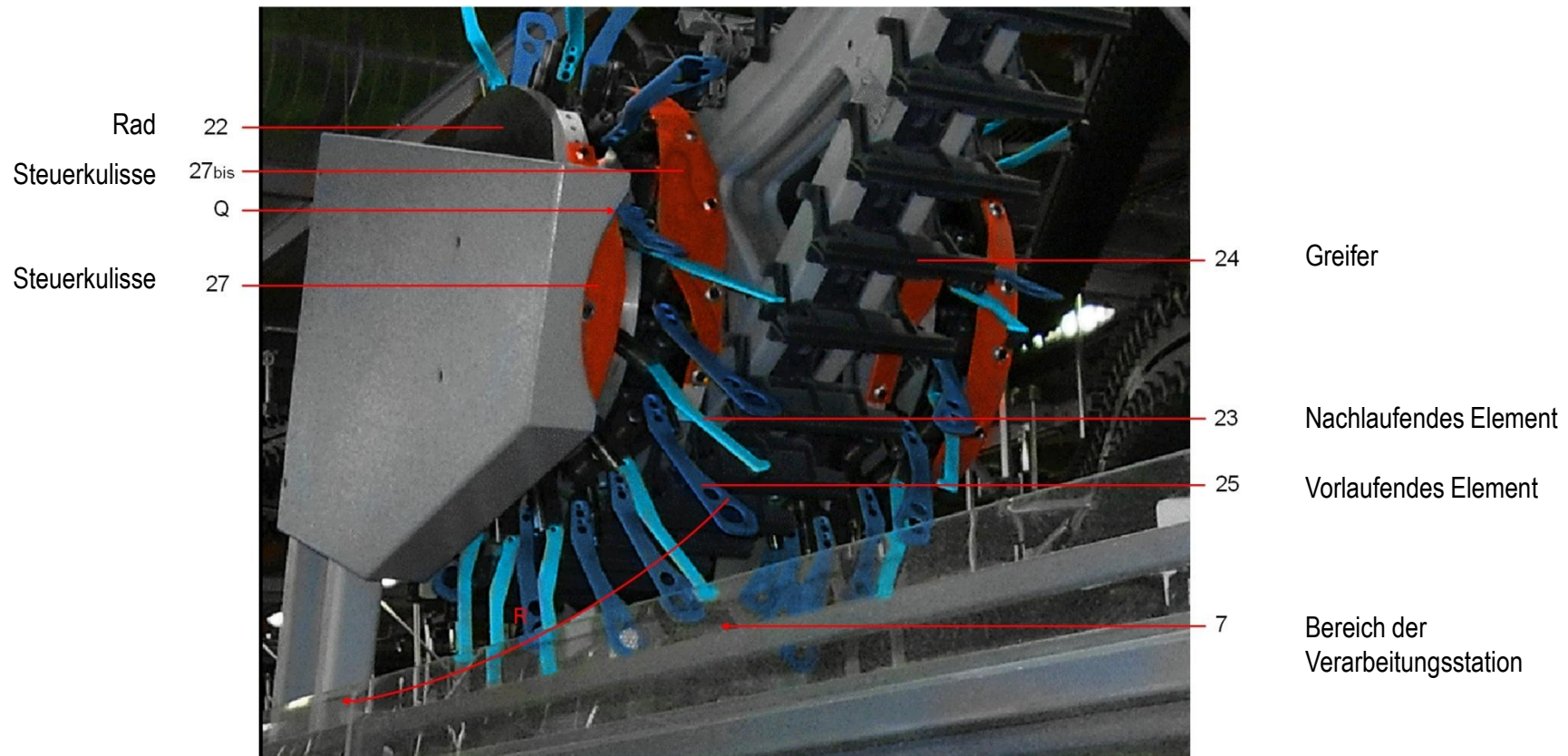
Auch nach dieser Entscheidung des Bundesgerichtshofes gilt nämlich weiterhin der schon vom Reichsgericht begründete Grundsatz der Rechtsprechung, dass zum Verständnis einer Urteilsformel die Urteilsgründe heranzuziehen sind.

## Der Fall: „Druckweiterverarbeitung“

### Merkmalsgliederung von Anspruch 1 des EP 0 481 914 B1:

1. Verfahren zur Stabilisierung und Positionierung von flächigen Gegenständen,
  - 1.1 die von Fördermitteln (10) gehalten, beispielsweise hängend, gefördert werden,
  - 1.2 insbesondere von Druckprodukten (11), die wenig steif sind und mit hoher Geschwindigkeit gefördert werden,
2. Führungselemente werden über einen bestimmten Abschnitt der Förderstrecke (12) in den Förderstrom eingeführt und in Förderrichtung mit bewegt und
3. die Führungselemente (12) führen die Druckprodukte (11) über mindestens einen Teil dieses Abschnittes derart, dass sie an mindestens einer Stelle eine definierte, stabile, von der Fördergeschwindigkeit unabhängige Lage haben.

## Der Fall: „Druckweiterverarbeitung“



## Der Fall: „Druckweiterverarbeitung“

### Formulierung des Klageantrages – ohne Anpassung („Düsseldorfer Modell“):

Die Beklagte wird bei Meidung eines vom Gericht für jeden Fall der Zuwiderhandlung festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu € 250.000,00, ersatzweise Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, oder Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, im Wiederholungsfall bis zu zwei Jahren verurteilt, es zu unterlassen,

*Verfahren zur Stabilisierung und Positionierung von flächigen Gegenständen, die von Fördermitteln gehalten, beispielsweise hängend, gefördert werden, insbesondere von Druckprodukten, die wenig steif sind und mit hoher Geschwindigkeit gefördert werden,*

herzustellen, anzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu gebrauchen oder zu den genannten Zwecken entweder einzuführen oder herzustellen,

*bei denen über einen bestimmten Abschnitt der Förderstrecke Führungselemente in den Förderstrom eingeführt und in Förderrichtung mit bewegt werden und die Führungselemente die Druckprodukte über mindestens einen Teil dieses Abschnittes derart führen, dass sie an mindestens einer Stelle eine definierte, stabile, von der Fördergeschwindigkeit unabhängige Lage haben.*

## Der Fall: „Druckweiterverarbeitung“

### Formulierung des Klageantrages – gemäß BGH-Urteil „Blasfolienherstellung“:

Die Beklagte wird bei Meidung eines vom Gericht für jeden Fall der Zuwiderhandlung festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu € 250.000,00, ersatzweise Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, oder Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, im Wiederholungsfall bis zu zwei Jahren verurteilt, es zu unterlassen,

*Verfahren zur Stabilisierung und Positionierung von flächigen Gegenständen, die von Fördermitteln gehalten, beispielsweise hängend, gefördert werden, insbesondere von Druckprodukten, die wenig steif sind und mit hoher Geschwindigkeit gefördert werden,*

herzustellen, anzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu gebrauchen oder zu den genannten Zwecken entweder einzuführen oder herzustellen,

*bei denen über einen bestimmten Abschnitt der Förderstrecke Führungselemente in den Förderstrom eingeführt und in Förderrichtung mit bewegt werden und die Führungselemente die Druckprodukte im Bereich der Verarbeitungsstation derart führen, dass sie an den Aufnahmefächern eine definierte, stabile, von der Fördergeschwindigkeit unabhängige Lage haben.*

## Der Fall: „Druckweiterverarbeitung“

### Fazit:

- Im deutschen Verletzungsverfahren: geringe praktische Relevanz
- Anpassung dann unumgänglich, wenn gerade die Verwirklichung eines bestimmten Merkmals in Streit steht
- Hinweispflicht des Gerichts
- Im Regelfall entstehen ohne Anpassung an die konkrete Verletzungsform keine Schwierigkeiten, auch nicht in der Zwangsvollstreckung
- Praktisches Vorgehen: zunächst keine Anpassung, Anpassung nur wenn sie sich als erforderlich erweist bzw. wenn gerichtlicher Hinweis erfolgt

Wir bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit!

Weitere Fragen gerne an:

[gottschalk@maiwald.ch](mailto:gottschalk@maiwald.ch)

[mayer@maiwald.eu](mailto:mayer@maiwald.eu)