

Schriften zum geistigen Eigentum
und zum Wettbewerbsrecht

123

Philipp Ostendorff

Die Entwicklung der Rechtsprechung
zur patentrechtlichen Äquivalenzlehre
in Deutschland und Großbritannien



Nomos

Schriften zum geistigen Eigentum
und zum Wettbewerbsrecht

Herausgegeben von

Prof. Dr. Christian Berger, Universität Leipzig

Prof. Dr. Horst-Peter Götting, Techn. Universität Dresden

Band 123

Philipp Ostendorff

Die Entwicklung der Rechtsprechung
zur patentrechtlichen Äquivalenzlehre
in Deutschland und Großbritannien



Nomos

Gedruckt mit Unterstützung des Förderungsfonds Wissenschaft der VG WORT.

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <http://dnb.d-nb.de> abrufbar.

Zugl.: Dresden, TU, Diss., 2020

ISBN 978-3-8487-8064-8 (Print)

ISBN 978-3-7489-2450-0 (ePDF)



Onlineversion
Nomos eLibrary

1. Auflage 2021

© Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden 2021. Gesamtverantwortung für Druck und Herstellung bei der Nomos Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG. Alle Rechte, auch die des Nachdrucks von Auszügen, der fotomechanischen Wiedergabe und der Übersetzung, vorbehalten. Gedruckt auf alterungsbeständigem Papier.

*Meinem Großvater
Hans Troger*

Vorwort

Die vorliegende Arbeit wurde im Sommersemester 2020 von der Juristischen Fakultät der Technischen Universität Dresden als Dissertation angenommen. Rechtsprechung und Literatur konnten bis Mai 2020 berücksichtigt werden.

Mein aufrichtiger Dank gilt meinem Doktorvater, Prof. Dr. Horst-Peter Götting, der diese Arbeit angeregt hat und der zu jeder Zeit ein offenes Ohr für mich hatte. Besonders verbunden bin ich auch Frau Prof. Dr. Anne Lauber-Rönsberg, die das Zweitgutachten erstellt hat. Ihnen beiden und meinen wunderbaren Kolleginnen und Kollegen am heute so firmierenden Institut für Internationales Recht, Geistiges Eigentum und Technikrecht danke ich außerdem von Herzen für eine unvergessliche Zeit, die zwischenmenschlich mindestens ebenso bereichernd war wie wissenschaftlich.

Hervorheben möchte ich an dieser Stelle meine liebe Kollegin Jana Lutter, mit der ich das Glück hatte, den LL.M.-Studiengang „International Studies in Intellectual Property Law“ gemeinsam koordinieren zu dürfen und ohne deren vielfältige Unterstützung ich diese Arbeit nicht erfolgreich hätte abschließen können.

Unvergessen bleibt auch die Teilnahme an der Schreibklausur im Kloster St. Marienthal, die mir die Graduiertenakademie der TU Dresden ermöglicht hat. Dem Förderungsfonds Wissenschaft der VG WORT danke ich für die großzügige Gewährung eines Druckkostenzuschusses.

Dank gebührt ebenso Marc-Ruben Hagedorn für seine wertvollen fachlichen Hinweise sowie Detlef Schnier für die gewissenhafte Durchführung des Korrektorats.

Vor allem aber danke ich meiner Familie und meinen Freunden. Meinen Eltern Peter Ostendorff und Isabell Troger-Ostendorff sowie meinem Bruder Lucas Ostendorff danke ich für ihre bedingungslose Unterstützung und die Gewissheit, dass ich mich immer auf sie verlassen kann. Vincent Moser und Maxi Biermann standen mir während meiner Dresdner Zeit stets als engste Vertraute zur Seite. Tereza Driendl war und ist für mich der größte Rückhalt, den man sich nur vorstellen kann. Widmen möchte ich diese Arbeit schließlich meinem Großvater Hans Troger, der mich auf dem Weg zum Doktorhut unermüdlich motiviert hat.

Dresden, im Oktober 2020

Philipp Ostendorff

Inhaltsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis	17
Einleitung – Problemstellung	19
1. Kapitel: Hintergrund und Entwicklung der Äquivalenzlehre	24
I. Rechtslage und Rechtsprechung vor Inkrafttreten des EPÜ	24
1. Deutschland	24
a) Die Anfänge: Das erste reichseinheitliche Patentgesetz und die monistische Lehre	24
b) Die Zweiteilungslehre: Trennung zwischen Gegenstand der Erfindung und Schutzbereich	26
c) Die Dreiteilungslehre: Neue dogmatische Grundlage und Integration der Lehre von den Äquivalenten	29
aa) Die Äquivalenzlehre: Das Ende des dogmatischen Sonderwegs	30
bb) Die Dreiteilungslehre unter Einbeziehung der Äquivalente	32
(1) Der unmittelbare Gegenstand der Erfindung	32
(2) Der Gegenstand der Erfindung	33
(3) Der allgemeine Erfindungsgedanke	34
d) Fortführung der Rechtsprechung zur Dreiteilungslehre durch den BGH	35
2. Großbritannien	36
a) Frühe Formen der Äquivalenzlehre – die Lehre vom „pith and marrow“	36
aa) Die Unterscheidung zwischen Pionier- und Verbesserungserfindungen	38
bb) Die Frage nach der Wesentlichkeit des Merkmals	41
b) „What is not claimed is disclaimed“ – die Niedrigwasser- linie der wortlautorientierten Auslegung (?)	43
c) Die relative Bedeutungslosigkeit der Lehre vom pith and marrow	45
aa) Van der Lely v. Bamfords – (Lippen-)Bekanntnis zur Lehre vom pith and marrow	45
bb) Das House of Lords im lang andauernden Zwiespalt	47

Inhaltsverzeichnis

d) Lord Diplock leitet die Wende ein	48
II. Art. 69 EPÜ – Die europäische Dimension der Bestimmung des Schutzzumfangs	49
1. Entstehungsgeschichte	49
a) Art. 8 Abs. 3 Straßburger Übereinkommen als Blaupause für Art. 69 Abs. 1 EPÜ	50
b) Art. 69 Abs. 1 EPÜ – Einheitliche Schutzbereichsbestimmung für europäische Patente	51
c) Das Auslegungsprotokoll	52
2. Umsetzung des Art. 69 EPÜ in nationales Recht	54
a) Deutschland	54
b) Großbritannien	55
aa) Tiefgreifende Harmonisierung durch den Patents Act 1977	56
bb) Die Umsetzung von Art. 69 EPÜ durch Sec. 125 Patents Act 1977	57
III. Präzedenzfälle zum „neuen“ Verletzungsrecht	58
1. Deutschland	58
a) Die Formstein-Entscheidung als Markstein für das deutsche Recht	58
b) Verfestigung und Konkretisierung der Formstein-Rechtsprechung	60
aa) Spannschraube – Die Patentschrift als eigenes Lexikon	61
bb) Bratgeschirr – Anforderungen an die Gleichwirkung	62
cc) Befestigungsvorrichtung II – Anforderungen an die Erkennbarkeit des konkreten Austauschmittels	63
dd) Äquivalenz bei abhängigen Erfindungen	65
ee) Resümee	65
c) Schneidmesser – Neuordnung der Schutzbereichsbestimmung	66
aa) Die drei Schneidmesser-Fragen	66
bb) Äquivalenz bei Zahlen- und Maßangaben	67
2. Großbritannien	69
a) Catnic – Neue Impulse auf Grundlage des alten Rechts	69
aa) Die Etablierung der purposive construction	69
bb) Verhältnis zur traditionellen Rechtsprechung	72
cc) Bewertung	74
b) Improver – die Präzisierung von Catnic	75
aa) Die Improver-Fragen	75

bb) Wiederaufleben der Dichotomie?	77
c) Die „Protocol questions“ bleiben die Richtschnur der Anspruchsauslegung	77
d) Kirin-Amgen	79
e) Bestandsaufnahme nach Kirin-Amgen: Ungewissheit und Rückschritt für die Harmonisierungsbemühungen?	82
IV. Die Revision des EPÜ und des Auslegungsprotokolls	83
V. Zusammenfassung	85
2. Kapitel: Die Methodik der Schutzbereichsbestimmung – Besonderheiten des deutschen und englischen Rechts	87
I. Problemaufriss	87
1. Sprache als unzulängliches Mittel für die Wiedergabe einer Erfindung	87
2. Der Patentanspruch als Wegweiser oder Zaun(-Pfahl)	89
II. Deutschland	91
1. Der Auslegungsbegriff in der Schutzbereichsbestimmung	91
2. Auslegungskanon und Auslegungsregeln	94
3. Der Wortsinn als Auslegungsgrenze?	98
a) Feststellung und Abgrenzung des Wortsinns	98
b) Die Äquivalenzlehre unter dem Dach der Auslegung?	100
4. Die historische Auslegung – Die Erteilungsakten als zulässiges Auslegungsmittel?	104
5. Das Trennungssystem und seine Auswirkungen auf die Anspruchsauslegung	105
III. Großbritannien	111
1. Die Rolle des case law als Fundament des Common Law	111
2. Grundlagen der Gesetzesauslegung – rules of statutory interpretation	113
3. Purposive approach als Neuausrichtung der Auslegungs- methodik?	116
4. Schlussfolgerungen für das Verständnis der Äquivalenzbetrachtung im Vereinigten Königreich	119
IV. Resümee	122

Inhaltsverzeichnis

3. Kapitel: Aktuelle Problemfelder in der Rechtsprechung zur Äquivalenzlehre	125
I. „Pemetrexed“ als vorläufiger Höhepunkt der Annäherung?	125
1. Technischer Hintergrund und Gang des Erteilungsverfahrens	126
a) Das Klagepatent	126
b) Die Beschränkung des Anspruchs im Erteilungsverfahren	129
c) Die angegriffene Ausführungsform und der Konflikt zwischen Actavis und Eli Lilly	130
2. Der Rechtsstreit in Deutschland	131
a) Die vorinstanzlichen Entscheidungen aus Düsseldorf	132
aa) Das Landgericht nimmt eine äquivalente Verletzung an	132
bb) Das OLG Düsseldorf geht von einer Auswahlentscheidung der Patentinhaberin aus	134
b) Das Urteil des BGH – Konkretisierung der Rechtsprechung zur Auswahlentscheidung	136
c) Zwischenfazit: Unverändertes Festhalten am Dreistufentest	138
3. Der Rechtsstreit in Großbritannien	138
a) Die instanzgerichtlichen Entscheidungen	140
aa) Actavis obsiegt im Patents Court	140
bb) Keine neuen Erkenntnisse im Court of Appeal	142
b) Das Urteil des UK Supreme Court – Rückbesinnung und Neuanfang	143
aa) Die zwei Formen der Verletzung	145
bb) Neuformulierung der Improver-Fragen	146
cc) Anwendung der drei Fragen auf den Streitfall	149
dd) Die Rolle der Erteilungsakte	150
c) Erste Reaktionen in der Fachwelt	151
d) Konsequenzen für den Verletzungstest	153
aa) Anerkennung der Äquivalenzlehre	153
bb) Was bleibt von der purposive construction?	156
cc) Die neuformulierten Improver-Fragen im Vergleich zur alten Fassung	161
(1) Die erste Actavis-Frage	163
(2) Die zweite Actavis-Frage	164
(3) Die dritte Actavis-Frage	169
dd) Zusammenfassung – Erweiterung des Schutzbereiches post-Actavis?	170
e) Auswirkungen auf das Verständnis der Neuheit	172

f) Zwischenfazit	173
4. Vergleich zwischen deutschem und britischem Ansatz der Schutzbereichsbestimmung	174
a) Die zweistufige Schutzbereichsbestimmung	174
b) Wortsinn vs. „normal interpretation“	175
c) Die Prüfung der äquivalenten Patentverletzung – die Actavis-Fragen im Vergleich zu den Schneidmesser-Fragen	176
aa) Die erste Frage – Gleichwirkung	178
bb) Die zweite Frage – Auffindbarkeit	179
(1) Erfindarisches Bemühen als Grenze der Auffindbarkeit?	179
(2) Der für die Auffindbarkeit maßgebende Zeitpunkt	182
(3) Unbekannte Ersatzmittel	186
cc) Die dritte Frage – Gleichwertigkeit	189
5. Bewertung	194
II. Prosecution History Estoppel	196
1. Begriff des Prosecution History Estoppel und Problemstellung	196
2. Die Rechtsprechungslage vor Pemetrexed/Actavis v. Eli Lilly	199
3. Pemetrexed/Actavis v. Eli Lilly – Mehr Gewicht für die Erteilungsakte	201
4. Zulässigkeit und Praktikabilität der Heranziehung der Erteilungsakten als Auslegungsmittel	204
a) Auslegung des Wortlauts von Art. 69 EPÜ	205
b) Gesetzesmaterialien und Revision des EPÜ	206
c) Zulässigkeit unter systematischen Gesichtspunkten	208
d) Teleologische Auslegung	210
e) Ergebnis	214
5. Bewertung der jüngsten Rechtsprechung	215
a) Frühere Fassungen des Patentanspruchs	215
b) Indizcharakter der Erteilungsakte	219
c) Fazit	223
III. Die Konsistenz der Rechtsprechung des BGH zur Auswahlentscheidung	224
1. Problemstellung	225
2. Vorbemerkungen zur Terminologie: Auswahl als Verzicht?	228

Inhaltsverzeichnis

3. Überschießende Offenbarung als Vorbedingung für die Auswahlentscheidung	231
a) Die philologischen Grenzen des Anspruchs – Okklusionsvorrichtung	232
b) Die Patentschrift als eigenes Lexikon	235
c) Im Beschreibungstext nicht erwähnte Ersatzmittel	237
4. Inhalt der Offenbarung	239
a) Gewandelter Offenbarungsbegriff	239
aa) Begrenzungsanschlag – Beschreibung darf auf das Äquivalent hinlenken	240
bb) V-förmige Führungsanordnung – allgemeiner Hinweis auf alternative Lösungsmittel	240
cc) Pemetrexed – Verwendung von Gattungsbegriffen in der Beschreibung	243
dd) Schlussfolgerungen	244
b) Unschädliche Erwähnung des Austauschmittels	245
aa) WC-Sitzgelenk – Erwähnung in anderem Zusammenhang	245
bb) Wärmetauscher – Erwähnung im Unteranspruch	246
c) Diskussion und Stellungnahme	247
5. Schutz dritter Lösungen	250
6. Auswahlentscheidung bei Beschränkung des Anspruchs im Erteilungsverfahren	251
7. Abschließende Stellungnahme	253
4. Kapitel: Reformbedarf im Hinblick auf das Einheitliche Patentsystem	256
I. Das Einheitliche Patentsystem	258
1. Status quo	258
2. Auswirkungen des Brexit	261
3. Konsequenzen aus der Nichtigerklärung des EPGÜ-ZustG	267
II. Reform des EPÜ	269
1. Schwächen der aktuellen Regelung	269
2. Gesetzliche Ausgestaltung der Äquivalenzlehre	271
III. Der zweite Weg: Austausch und Abstimmung auf justizieller Ebene	274
1. Erfahrungsaustausch	274
2. Pflicht zur Berücksichtigung europäischer Entscheidungen	276

IV. Fazit	279
5. Kapitel: Zusammenfassung	281
I. Historische und dogmatische Ausgangslage	281
II. „Pemetrexed“: Gemeinsames Fundament einer einheitlichen europäischen Äquivalenzlehre	283
III. Schlussfolgerungen für die Ausgestaltung der Äquivalenzlehre auf europäischer Ebene	287
Literaturverzeichnis	289

Abkürzungsverzeichnis

Die im Text verwendeten Abkürzungen entsprechen den allgemein üblichen, wie sie z.B. bei Hildebert Kirchner, Abkürzungsverzeichnis der Rechtssprache, Berlin, 9. Aufl. 2018, aufgeführt sind. Ergänzend werden folgende Abkürzungen verwendet:

CIPA	Chartered Institute of Patent Attorneys
CEIPI	Centre d'Études Internationales de la Propriété Intellectuelle
DPMA	Deutsches Patent und Markenamt
EIPR	European Intellectual Property Review
EPatÜbersVO	Verordnung über Übersetzungsregelungen zum Einheitspatent vom 17. Dezember 2012
EPatVO	Einheitspatent-Verordnung vom 17. Dezember 2012
EPGÜ	Übereinkommen über ein Einheitliches Patentgericht vom 19. Februar 2013
EPGÜ-ZustG	Gesetz zur Ratifikation des EPGÜ
EWCA Civ	England and Wales Court of Appeal (Civil Division)
EWHC (Pat)	England and Wales High Court (Patents Court)
FSR	Fleet Street Reports
GPÜ	Gemeinschaftspatentübereinkommen
HHJ	His Honour Judge
IPM	Intellectual Property Magazine
IPQ	Intellectual Property Quarterly
JIPLP	Journal of Intellectual Property Law and Practice
MIP	Managing Intellectual Property
Mitt.	Mitteilungen der deutschen Patentanwälte
QC	Queen's Counsel
RPC	Reports of Patent Cases
SCP	WIPO Standing Committee on the Law of Patents
Sec.	Section

Abkürzungsverzeichnis

SPLT	Substantive Patent Law Treaty
StrÜ	Straßburger Übereinkommen zur Vereinheitlichung gewisser Begriffe des materiellen Rechts der Erfindungspatente vom 27. November 1963
UKSC	United Kingdom Supreme Court
WLR	Weekly Law Reports
ZGE	Zeitschrift für Geistiges Eigentum

Die angegebenen Internetseiten beziehen sich auf den Stand vom 25.05.2020.