

Patentrecht

it.PatG Art. 5

1. Bei der Auslegung von Patentansprüchen darf nicht im Wege der Analogie auf die Vorschriften der Art. 1362f.c.c. über die Auslegung von Verträgen zurückgegriffen werden. Auch für Patentschriften gilt jedoch der Grundsatz der geltungserhaltenden Auslegung.

2. Eine äquivalente Patentverletzung liegt vor, wenn der Verletzte die unterschiedliche Lösung der technischen Aufgabe der geschützten Erfindung mit Substituten erreicht hat, die zum Zeitpunkt der Verletzung für den Fachmann nahe liegend waren.

3. Im Fall mechanischer Erfindungen lässt sich die Abhängigkeit definieren als Zusatz oder Ersatz hinsichtlich der älteren Erfindung von strukturellen und/oder funktionellen Merkmalen, welche vom technischen Fortschritt zwischen der ersten und der zweiten Erfindung Gebrauch machen und zugleich durch erfinderische Tätigkeit und Folgerichtigkeit im Bezug auf die Handlungsanweisung, von der sie abhängen, gekennzeichnet sind in dem Sinne, dass sie eine Weiterentwicklung der älteren Lehre oder eine Kombination letzterer mit einer neuen Lehre darstellen.*

Tribunale di Roma (Spezialkammer für gewerbliches und geistiges Eigentum), *Urteil* vom 9.9.2004 - (Verschlusskapseln)

Zusammenfassung des Sachverhalts

Luciano Liberati ist Inhaber des am 21.3.1985 erteilten nationalen Patents Nr. 1068210 (im Folgenden: Patent Liberati), welches eine „Verschlusskapsel aus Kunststoff für Einzeldosis-Flakon, die einen Behälter mit zerbrechlichem Boden enthält“ zum Gegenstand hat. Das Schutzrecht umfasst vier Patentansprüche. Der erste bezieht sich auf eine Kapsel für einen Flakon, die eine Haube mit einem Streifen aufweist, „der sich diametral auf ihrer Oberseite und vertikal auf der seitlichen Oberfläche der Haube erstreckt“, der zweite auf eine Kapsel nach dem ersten Anspruch, die sich dadurch kennzeichnet, dass „die sich beim Aufreißen des Streifens ergebenden Kanten abgerundet sind“. Der dritte bezieht sich auf eine Kapsel nach dem ersten Anspruch, und ist dadurch gekennzeichnet, dass „die Haube an der den Trennstellen des Streifens gegenüberliegenden Stelle ihres zylindrischen Teils eine Linie geringerer Festigkeit aufweist“. Der vierte erfasst schließlich eine Kapsel nach dem ersten Anspruch und ist dadurch gekennzeichnet, dass „im Innern der Haube ein Behälter vorgesehen ist sowie ein Element zum Abtrennen des Bodens des Behälters, das eine Schneide aufweist, die in einem Abstand von diesem Boden liegt“.

In der Beschreibung wird ausgeführt, dass die einschlägigen Entgegenhaltungen gleichartige Verschlusskappen aus metallischem Material betreffen, die jedoch Schwierigkeiten beim Öffnen sowie Risiken für die Unversehrtheit wegen der scharfen Abreißkanten verursachen. Die geschützte Erfindung

erlaubt hingegen sowohl ein einfaches Öffnen durch das Aufreißen des Streifens und die Trennung seiner Ränder als auch eine äußerste Sicherheit durch die Verwendung von Kunststoff und durch die Abrundung der Kanten, die durch das Abreißen entstehen.

Das Schutzrecht wurde von Liberati an die Farmaprof Srl übertragen, welche wiederum der Bormioli Rocco e Figlio Spa eine ausschließliche Lizenz für die Herstellung der Kapseln erteilt hat. ...

Die General Plastics Srl, Herstellerin von Kunststoffmaterialien (darunter Verschlüsse und Kapseln für die pharmazeutische Industrie) erhielt am 16.11.1965 das Gebrauchsmuster Nr. 100714, welches einen hermetischen Verschluss für Flakons mit Öffnung durch das Aufreißen des (metallischen) Streifens, der den unteren Rand des Deckels umgibt, zum Gegenstand hat. Am 23.7.1989 erhielt sie weiter das Gebrauchsmuster Nr. 217963 für einen Außenverschluss für Flakons. Schließlich wurde ihr am 10.6.1996 aufgrund einer Anmeldung vom 4.11.1991 das Patent Nr. 1.249.724 (im Folgenden: Patent General Plastics) erteilt.

Letzteres betrifft eine „Aufreiß-Schutzkapsel für Flakons mit einem Verschlusselement, die einen Behälter mit zerbrechlichem Boden enthält“. Diese Kapsel erfasst dem ersten unabhängigen Patentanspruch zufolge eine Rippe, „welche sich von der Innenseite der oberen Oberfläche der Kapsel ausdehnt und sich auf ein Verschlusselement des Flakons stützt“. In der Beschreibung wird darauf hingewiesen, dass diese Rippe verhindert, „dass Staub oder Feuchtigkeit der Außenumgebung durch die Spalten auf die Außenseite der Kapsel dringt und den Behälter des Verschlusselements des Flakons erreicht.“

Die Schutzrechtsinhaberin hat Kapseln (im Folgenden: Kapseln General Plastics) hergestellt und in Verkehr gebracht, die angeblich eine Verwirklichung der durch das letztere Patent geschützten Erfindung darstellen.

Farmaprof Srl und Rocco Bormioli e Figli Spa beantragen in ihrer Klage gegen General Plastics Srl, den rechtlichen Bestand des Patents Liberati und dessen Verletzung durch die von der Bekl. auf den Markt gebrachten Kapseln festzustellen, die Unterlassung der Herstellung und der Vermarktung der fraglichen Erzeugnisse anzuordnen sowie das Patent General Plastics für nichtig zu erklären. Sie machen zudem geltend, dass die Erfindung von General Plastics jedenfalls von der eigenen patentierten Handlungslehre abhängig sei und in einem solchen Fall, selbst wenn das fragliche Schutzrecht als rechtsgültig zu erachten wäre, die Ausführung der geschützten Handlungsanweisung ohne Einholung einer Lizenz eine Patentverletzung darstelle. Deswegen begehren sie hilfsweise die Feststellung der Abhängigkeit der durch das Patent der Bekl. unter Schutz gestellten Erfindung. Sie beantragen schließlich die Verurteilung der Bekl. zum in einem gesonderten Prozess zu liquidierenden Schadensersatz, die Vernichtung der patentverletzenden Kapseln und die Veröffentlichung des ergangenen Urteils.

Demgegenüber wendet General Plastic Srl ein, dass das Klagepatent nichtig sei, weil es durch den Stand der Technik neuheitsschädlich vorweggenommen worden sei oder nahe gelegen habe. Sie behauptet darüber hinaus den Bestand ihres Patents, dessen Erfindung von einer anderen Struktur und Funktion geprägt sei als die durch das Patent Liberati geschützte, und verneint in der Folge jedwede Schutzrechtsverletzung aufgrund der in Verkehr gebrachten Kapseln. Sie beantragt schließlich, den rechtlichen Bestand ihres eigenen Schutzrechts festzustellen und die Kl. zum Schadensersatz wegen herabsetzender Werbung im Hinblick auf die behauptete Patentverletzung zu verurteilen.

Nach Einholung eines Sachverständigengutachtens und mündlicher Verhandlung hat das Gericht durch vorläufiges Urteil die Rechtsgültigkeit des Patents Liberati festgestellt. Für den Bestand des

Schutzrechts General Plastics Srl wurde hingegen eine Ergänzung des Gutachtens angeordnet.

Aus den Entscheidungsgründen

1. ...

2. An den gerichtlichen Sachverständigen wurden drei Fragen gerichtet. ... Die erste betrifft die Neuheit der Erfindung Liberati und soll die technischen Elemente für die Feststellung der Gültigkeit des gleichnamigen Patents liefern. Die zweite betrifft die Neuheit der Erfindung General Plastics und dient der Feststellung der Gültigkeit des entsprechenden Patents. Die dritte Frage bezieht sich darauf, ob die strukturellen und funktionellen Merkmale der Erfindung Liberati in den Kapseln von General Plastics reproduziert wurden (eventuell in Ausführung des Patents von General Plastics), was Voraussetzung für die Feststellung der Patentverletzung ist.

Schließlich wurde dem Sachverständigen eine weitere Frage hinsichtlich der Abhängigkeit der Erfindung General Plastics von der Erfindung Liberati gestellt, bei deren Beantwortung der Sachverständige, trotz einer abschließenden Antwort, keine spezifischen technischen Elemente aufgezeigt hat. Das Gericht hält jedoch die im Zusammenhang mit den anderen Fragen vorgenommenen technischen Bewertungen für ausreichend, um darüber zu befinden, ob die umstrittene Erfindung eine abhängige ist oder nicht.

Die Ergebnisse, welche sich durch die Beantwortung der ersten Frage ergeben haben, sind in den Ausspruch über die Gültigkeit des Patents Liberati eingeflossen und werden im Folgenden erneut herangezogen, sofern sie Voraussetzung weiterer technischer Bewertungen bei der Beantwortung der anderen Fragen sind. Bezüglich der zweiten Fragestellung hat der gerichtliche Sachverständige die Neuheit der Erfindung aufgrund des einschlägigen Standes der Technik festgestellt, welcher sich, ohne dass die Parteien dem widersprochen hätten, aus den in Italien und im Ausland (Deutschland und USA) patentierten Entgegenhaltungen ergibt.

Insbesondere hat der Sachverständige den Erfindungsgedanken des Patents General Plastics in der Bereitstellung einer „Kapsel mit integriertem Behälter, bei der die Verschlusskappe durch einen Garantiestreifen leicht entfernbar ist und den Behälter vor Schmutz und Quetschungen schützt“ durch „eine zylindrische Rippe, die sich von der oberen Oberfläche nach unten erstreckt, ihn umrundet und dadurch von der äußeren Umgebung abschirmt“ gesehen. Darin ist eine erfinderische Tätigkeit zu sehen, da ein qualitativer Abstand zum vorherigen Stand der Technik und insbesondere zum Patent Liberati und zu dem weiteren, in Italien am 2.5.1970 eingetragenen Patent Nr. 864440 für einen kronenförmigen Verschluss aus Kunststoff besteht.

Bei dieser zweiten Erfindung, die ebenfalls eine in der gleichen Weise wie bei der Erfindung General Plastics angebrachte innere Rippe vorsieht, bleibt im Gegensatz zur letzteren der obere Teil des Deckels nach dem Entfernen des Aufreißstreifens nicht durch die Rippe mit dem hervortretenden Behälter verankert und schützt diesen daher nicht vor äußeren Einwirkungen.

Demgegenüber ist die Erfindung Liberati dadurch gekennzeichnet, dass sowohl aufgrund des Fehlens einer Rippe am oberen Innenrand der Haube als auch wegen der besonderen Positionierung des Streifens, welcher auch die obere Oberfläche der Haube bedeckt, das Aufreißen des Streifens zur vollständigen Öffnung und zum Entfernen der ebengenannten oberen Oberfläche führt, wodurch der Behälter gänzlich unbedeckt wird. Im Unterschied dazu wird bei der Erfindung General Plastics auch nach dem Aufreißen des Streifens, welches lediglich das Entfernen der seitlichen Oberfläche des Stöpsels zur Folge hat, diese Oberfläche durch die Rippe am Behälter verankert. ...

Hinsichtlich der dritten Frage ... hat der Gutachter festgestellt, dass die vom Patent Liberati umfasste Erfindung und die Kapsel General Plastics, von der ein Muster in den Akten enthalten ist, nicht äquivalent sind.

Insbesondere hat der Gutachter dabei zwei strukturelle Unterschiede hervorgehoben, die bereits bei der Antwort auf

Tribunale di Roma: Patentrecht (GRUR Int 2007, 612)

614 ▲▼

die erste Frage beschrieben wurden. Der erste bezieht sich auf die Position des Aufreißstreifens, der beim Patent Liberati auf der ganzen oberen Oberfläche der Kapsel und beim Muster von General Plastics auf der seitlichen Oberfläche und einem Teil der oberen Oberfläche, der nicht größer als ein Drittel dieser Fläche ist, verläuft. Der zweite Unterschied ist das Fehlen der Rippe auf der oberen Innenfläche beim Patent Liberati und deren Vorhandensein bei dem Muster von General Plastics.

Wie aus der Beschreibung des Gutachters und aus seinen Zeichnungen leicht zu erkennen ist, treten die strukturellen Differenzen bei der unterschiedlichen Öffnungsweise der Kapsel hervor. Insbesondere führen in der Vorrichtung General Plastics die unterschiedliche Position des Streifens und die Verankerung des Stöpsels an der Kapsel mittels der Rippe zu einem unterschiedlichen Grad an Funktionalität, da in diesem Fall, nachdem sich die Ränder nicht vollständig entfernen, eine Verschlechterung des Mechanismus vorliegt. Darüber hinaus bewirkt das bereits mehrfach hervorgehobene Vorhandensein der Rippe einen weiteren funktionellen Unterschied zwischen den beiden Vorrichtungen. Es erlaubt nämlich bei der Vorrichtung General Plastics die Verankerung des Stöpsels am höchsten Punkt der Kapsel, was neben dem gefahrlosen Öffnen des Stöpsels zum darüber hinausgehenden Ergebnis führt, dass der darunter liegende Behälter bis zum Entfernen des Stöpsels und zum Zerdrücken der Kapsel vor äußeren Einwirkungen geschützt wird.

3. Der Untersuchung der einzelnen Fragen ist vorzuschicken, dass die oben erörterten Ergebnisse des Gutachtens lediglich den technischen Tatsachenteil der juristischen Beurteilung bilden, auf der die Entscheidung basiert.

Die vorab zu klärende Frage muss die Auslegung des Patents sein, dessen Verletzung behauptet wird. Sie hat nicht nur für die Prüfung des Bestands, über den ein vorläufiger Ausspruch bereits erfolgt ist, Bedeutung, sondern auch für die Bestimmung des Schutzbereichs und in der Folge für die Feststellung der Patentverletzung, insbesondere dann, wenn letztere durch äquivalente Mittel erfolgt sein soll.

Diese Frage wurde zwischen den Parteien nur im Hinblick auf die Einschränkung des Patents Liberati durch den Sachverständigen auf eine Kapsel, deren Haube nach dem Ausführungsbeispiel einen inneren ringförmigen Vorsprung auf der seitlichen Oberfläche hat, erörtert, während nach dem Gutachter des Kl. der Patentanspruch keinerlei solche Beschränkung beinhaltet. Diese Tatsache würde natürlich für die Bestimmung eines strukturellen Unterschiedes zwischen der Erfindung Liberati und dem Muster General Plastics von Bedeutung sein, da bei letzterem der Vorsprung in der oberen Oberfläche vorhanden ist.

Im zweiten Ergänzungsgutachten hat der Sachverständige in diesem Zusammenhang ausgeführt, dass dann, wenn man die Erfindung Liberati anders auslege, diese aufgrund des italienischen Patents Nr. 864.440, welches einen gleichartigen Stöpsel mit einer die obere Oberfläche umrundenden Rippe in Kombination mit einem identischen Streifen wie bei der Haube des Klagepatents zum Gegenstand hat, nicht als schutzfähig zu erachten wäre.

Die Frage der Auslegung des Patents ist nach Meinung des Gerichts in zwei verschiedene Unterfragen aufzuspalten. Zum einen ist das Verhältnis zwischen den verschiedenen Teilen der Patentschrift, nämlich den Schutzansprüchen und der Beschreibung, zu klären. Zum anderen sind die Kriterien festzustellen, auf die bei der Auslegung des Schutzrechts zurückzugreifen ist.

Die erste Frage wird, wenn auch die einschlägigen Vorschriften einen gewissen Spielraum lassen, da sie zwischen zwei gegensätzlichen Lehrsätzen vermitteln, nämlich dem deutschen (sog. „*central-definition-Ansatz*“, bei dem dem Anspruch eher eine konnotative Funktion zukommt) und dem britischen (sog. *peripheral-definition-Ansatz*, bei dem dem Anspruch dagegen eher eine denotative Funktion zukommt), durch das geltende Recht geregelt, wohingegen hinsichtlich der zweiten Frage eine Regelungslücke besteht. Hinzu kommt, dass der erste Aspekt durch die italienische sowie die europäische Rechtslehre und Rechtsprechung gründlich behandelt wurde, der zweite dagegen bisher kaum Beachtung gefunden hat (vgl. aber im Ausland BGH v. 2.3.1999, Müller gegen Hilti¹, wonach der Sprachgebrauch der Patentakten ein eigenes Glossar bildet - Patentschrift als eigenes Lexikon - *its own glossary* -).

Was den ersten Aspekt angeht, nämlich das Verhältnis zwischen den verschiedenen Teilen der Patentschrift, hat sich das Gericht bereits bei der Formulierung der Fragestellung an den Gutachter im zweiten Zusatz zum Gutachten an das jüngst von der höchstrichterlichen Rechtsprechung festgelegte Prinzip gehalten (Kassationsgerichtshof v. 8.2.1999, Nr. 1072), wonach der Patentanspruch im Lichte der Beschreibung und der Zeichnungen auszulegen ist, und zwar aus dem Grund, dass nach Art. 28 Abs. 1 it.PatG die Beschreibung den Fachmann befähigen soll, die Erfindung umzusetzen. Dieses Prinzip steht auch in Einklang mit den Vorgaben des Art. 84 EPÜ, Art. 8 Abs. 3 StraÜ sowie mit Art. 69 EPÜ und dem Protokoll zu dessen Konkretisierung, der das Verhältnis zwischen Patentanspruch, Beschreibung und Zeichnungen für die Bestimmung des Schutzbereichs regelt und den zwei konkurrierenden Geboten entspricht, einen angemessenen Schutz des Patentinhabers und eine vernünftige Rechtssicherheit für Dritte zu gewährleisten. ...

Was die Regeln für die Auslegung des Wortlauts der Patentansprüche und der Beschreibung angeht, meint das Gericht, wenn es sich auch nicht von der herkömmlichen Definition des Patentanspruches und der Beschreibung jeweils als Willenserklärung und Wissenschaftserklärung, welche beide rechtsgeschäftliche Handlungen darstellen, entfernt, dass man für ihre Auslegung nicht im Wege der Analogie auf die Vorschriften der Art. 1362f.c.c. über die Auslegung von Verträgen zurückgreifen darf.

Diese Normen sind nämlich für ein System konsequent, dem das Prinzip der Privatautonomie zugrunde liegt, wenn auch abgemildert durch den Grundsatz der Billigkeit. Sie sehen hermeneutische Kriterien vor, die dem Willen des Erklärenden Vorrang einräumen, und entsprechen daher nicht der Ratio der Schutzregeln des geistigen Eigentums. Denn die regulative Ordnung der technischen Schutzrechte bezweckt einen Ausgleich zwischen dem Interesse des Erfinders an einen angemessenen Rechtsschutz für seine erfinderische Idee und dem Interesse der Dritten, darunter auch der Wettbewerber, an der Sicherheit bezüglich des Umfangs des Verbotensrechts, welches, wie vom Europäischen Gerichtshof in der Entscheidung v. 25.2.1986 (Rs. 193/83 - Windsurfing Int./Europ.Komm.²) beiläufig festgestellt, eine Beschränkung der von dem EG-Vertrag anerkannten Wettbewerbsfreiheit darstellt, die lediglich unter den gesetzlich festgelegten Bedingungen gestattet wird.

Es ist deshalb vorzuziehen, sich bei der Schließung der Regelungslücke hinsichtlich der Vorschriften über die Auslegung des Patents auf die allgemeinen Grundsätze zu berufen, die das betroffene Untersystem und das mit ihm verbundene Wettbewerbsrecht tragen. Dabei ist der Schutz des Erfinders mit dem Vertrauen Dritter in dem Umfang der Beschränkungen, welche das Schutzrecht

ihrer Gewerbefreiheit auferlegt, zu vereinbaren mit der folgerichtigen Entwicklung eines Kanons von speziellen Regeln zur Interpretation von Patentschriften. In diesen Kontext fügt sich die Frage ein, welche das Gutachten des Sachverständigen mit der Beschränkung der Reichweite des Patents *Liberati* auf die dort angegebenen Ausführungsbeispiele aufgeworfen hat, nämlich die Frage nach der Bedeutung des Standes der Technik für die Feststellung nicht nur des rechtlichen Bestandes des Patents,

Tribunale di Roma: Patentrecht (GRUR Int 2007, 612)

615 ▲▼

sondern auch für die Bestimmung seines Schutzbereichs. Auch letztere Fragestellung löst sich durch die Auslegung des Patents, nämlich der verschiedenen Teile der Patentschrift gemäß den oben beschriebenen Kriterien, so dass die Einschränkungen nur in dem Umfang, in dem sie in den genannten Texten enthalten sind, Bedeutung erlangen. Aus diesem Grund hat sich der Sachverständige bei der Beantwortung der Aufgabenstellung richtigerweise auf die Prüfung der Patentschrift beschränkt und hat seine Untersuchungen nicht auf die Erteilungsunterlagen erstreckt (die im Übrigen nicht in den Akten enthalten sind und auch sonst für ein italienisches Patent, das ohne materielle Vorprüfung erteilt wird, sehr knapp bemessen sind). ...

Die nordamerikanische Lehre des *Prosecution History Estoppel* (siehe dazu das Urteil des Supreme Court v. 28.5.2002 in dem bekannten *Festo-Fall*³) scheint nämlich im italienischen sowie allgemein im kontinentalen Patentsystem keine Anwendung finden zu dürfen, da die Normen über die Auslegung in dem bereits erwähnten Protokoll zum Art. 69 EPÜ festgelegt sind. Diese Doktrin würde ferner, nachdem sie sich auf die Absicht des Anmelders beruft, wenn auch auf die Begründung der Patentfähigkeit der angemeldeten Erfindung gerichtet, ein auf den subjektiven Willen abstellendes Auslegungselement einführen, welches mit der oben genannten Ratio der die patentrechtlichen Regelungen prägenden Grundsätze nicht in Einklang zu stehen scheint. Zum gleichen Ergebnis gelangt im Übrigen auch die überwiegende europäische Rechtsprechung, auch wenn teilweise einige Ausnahmen in der niederländischen Rechtsprechung zu finden sind (siehe z.B. für die herrschende Meinung die Entscheidung des BGH v. 20.4.1993 - Weichvorrichtung⁴).

Dies klargestellt, ist das Gericht hinsichtlich der Auslegungskriterien der Auffassung, dass die Auslegung von Verträgen und Patenten (und von jedem anderen Text einschließlich der Gesetze) ein gemeinsames Merkmal hat, nämlich das Prinzip der geltungserhaltenden Auslegung (*principio di conservazione*). Im Bezug auf Patente bedeutet dies, dass die Bestimmung des Schutzbereiches so vorzunehmen ist, dass die Abgrenzung vom Stand der Technik und der Rechtsbestand gewährleistet werden, wobei zu Auslegungszwecken auch dem Teil der Patentschrift Bedeutung zukommt, welcher die Entgegenhaltungen darstellt. Das Prinzip der geltungserhaltenden Auslegung steht nicht im Widerspruch mit dem Erfordernis, eine vernünftige Rechtssicherheit für Dritte hinsichtlich des Bestands und des Umfangs des veröffentlichten Ausschlussrechts zu gewähren (in diesem Zusammenhang siehe z.B. im zuletzt zitierten deutschen höchstrichterlichen Urteil die Bezugnahme auf die verbleibende Bedeutung auch der im Erteilungsverfahren abgegebenen Erklärungen des Anmelders im Lichte des Grundsatzes von Treu und Glauben, soweit sie auf den Erhalt des Patents gerichtet sind).

4. Die zweite Frage, die dem Gericht durch den vorliegenden Sachverhalt gestellt wurde, bezieht sich auf die Patentverletzung durch äquivalente Mittel, welche im vorliegenden Fall unterstellt wurde, da keine dem Wortsinn gemäße Benutzung der patentgeschützten Lehre geltend gemacht wird. Sowohl in der italienischen als auch der ausländischen Rechtsprechung und Lehre ist die Debatte um das Äquivalenzprinzip sehr groß. Hierzu gibt es nach zahlreichen schwankenden Sachentscheidungen auch ein neueres Urteil des Kassationsgerichtshofs. Auch hier ist vorweg festzustellen, dass die

Definition von äquivalentem Mittel, auch wenn sie auf technischen Tatsachen basiert, einen hauptsächlich hermeneutisch-juristischen Vorgang bildet, der zur Formulierung einer allgemeinen Regel für die Patentverletzung führt.

Die herkömmliche Definition der Patentverletzung durch äquivalente Mittel als Verwirklichung der „wesentlichen und kennzeichnenden“ Merkmale (und nicht der Neben- oder Ergänzungsmerkmale) des neuen Erfindungsgedankens, ist in der Tat unbefriedigend, da sie zum einen für die Bestimmung des konnotativen und denotativen Bereichs des Äquivalenten zu weitläufig und unbestimmt ist, zum anderen allein den Interessen des Schutzrechtsinhabers entgegenkommt (siehe z.B. die weit zurückliegende Entscheidung des Kassationsgerichtshofs v. 20.10.1960, Nr. 2848 sowie Landgericht Mailand v. 26.3.1981, Riv. Dir. Ind. 1982, 1496f.).

Ebenso wenig erschöpfend scheinen, sofern sie voneinander getrennt angewendet werden, die Kriterien der beiden traditionell gegensätzlichen Theorien, der amerikanischen und der deutschen. Auf der einen Seite können zwar die „*all elements rule*“ und das Kriterium des „*triple test*“ Klarheit über die zu vergleichenden Elemente (einerseits die auf der Grundlage der wie oben dargestellt ausgelegten Patentansprüche bestimmten strukturellen und funktionellen Merkmale der Erfindung, andererseits die Elemente der angeblichen Verletzungsform) und über die Beurteilung, die hinsichtlich der genannten Merkmale vorzunehmen ist (zu prüfen ist demnach, ob diese Merkmale im Wesentlichen die gleiche Funktion auf im Wesentlichen gleiche Weise erfüllen und zur Erzielung des gleichen Ergebnisses führen) schaffen. Andererseits haben diese Kriterien eine unangemessene Benachteiligung der Interessen des Patentinhabers zur Folge, da sie im Extremfall zur Feststellung einer Nichtverletzung führen könnten, wenn lediglich eines der analytisch ermittelten Merkmale nicht übereinstimmt (siehe z.B. die Auffassung der nordamerikanischen Rechtsprechung im Urteil des Supreme Courts im Fall Warner Jenkinson).

Umgekehrt droht der Ansatz, der auf die durch die Erfindung gelöste technische Aufgabe und auf das Naheliegendsein für den Fachmann (im Zeitpunkt der Feststellung) der vom angeblichen Verletzter vorgenommenen Änderungen der Lösungsmittel abstellt, falls sie nicht zweckmäßigerweise auf die beanspruchten strukturellen und funktionellen Merkmale der Erfindung und auf ihre Schutzfähigkeit gegenüber dem Stand der Technik (in diesem Fall zum Anmelde- oder Prioritätszeitpunkt) in Beziehung gestellt werden, zu streng und den Interessen der Allgemeinheit abträglich zu sein, da er eine unberechtigte Beschränkung der technische Fortentwicklung begründen könnte (siehe z.B. die Auffassung der deutschen Rechtsprechung in BGH v. 29.4.1986 im Formstein-Fall⁵).

Das Gericht ist demzufolge der Auffassung, dass erst die Verschmelzung der beiden Theorien unter Hinzufügung einiger weiterer Kriterien zu einer richtigen Herangehensweise bei der Bestimmung der äquivalenten Patentverletzung führen kann. Die Beurteilung der Äquivalenz stellt die durch den nach den oben genannten Regeln ausgelegten Patentanspruch definierte Erfindung und die beklagte Ausführungsform zueinander in Verhältnis. ... Sie betrifft in erster Linie die Identität der strukturellen und funktionellen Elemente der beiden Vergleichsbegriffe, die nicht nur analytisch, sondern auch synthetisch, im Verhältnis zu der Lösung des technischen Problems, welche die Erfindung bietet, zu ermitteln sind. Denn dasselbe Ergebnis kann auch durch andere Maßnahmen erzielt werden und die Nicht-Identität einiger struktureller Elemente an sich reicht nicht aus, um die Patentverletzung auszuschließen, wenn die ausgetauschten Elemente die gleiche Funktion erfüllen (siehe z.B. Landgericht Mailand v. 4.5.1992 - Epilady⁶). Es ist aber auch nicht notwendig, dass alle analytisch berücksichtigten Elemente unterschiedlich sind, um eine Patentverletzung auszuschließen. Es genügt vielmehr, dass die in Anspruch genommene Ausführungsform eine Lösung zu einem unterschiedlichen technischen Problem (als demjenigen der geschützten Erfindung) bietet, mit auch nur teilweise abweichenden Mitteln. In diesem Sinne kann das Urteil des Kassationsgerichtshofs v. 13.1.2004, Nr. 257 - Forel, verstanden werden, das das Feststellungsurteil, welches eine

Patentverletzung ausschließt, wegen Mängeln in der Begründung hinsichtlich des Funktionsunterschieds zwischen

Tribunale di Roma: Patentrecht (GRUR Int 2007, 612)

616



der geschützten Erfindung und der beklagten Ausführungsform unter Rückverweisung aufhebt.

Zweiter und zugleich konkurrierender Beurteilungsmaßstab ist, ob die strukturellen und funktionellen Substitute, welche die angegriffene Ausführungsform aufweist, für den einschlägigen Durchschnittsfachmann im Hinblick auf den Stand der Technik zum Zeitpunkt der Patentverletzung erfinderisch sind. Zu prüfen ist nämlich, ob der angebliche Verletzter die unterschiedliche Lösung der technischen Aufgabe der geschützten Erfindung (oder einer anderen bzw. weiteren Aufgabe) mit Substituten erreicht hat, die nach der technischen Entwicklung der angewandten Forschung zum Zeitpunkt der Verletzung für den Fachmann nahe liegend waren. In diesem Fall fehlt ein Beitrag an Originalität in der neuen Ausführungsform mit der Folge, dass die Patentverletzung nicht ausgeschlossen werden darf. Auch dieses Prinzip wird durch die zitierte Entscheidung des Kassationsgerichts bestätigt. ...

Schließlich wird in der vom Gericht angewandten Definition der äquivalenten Verletzung der Bedeutungsgehalt durch das zweifache und konkurrierende Urteil über die Übereinstimmung und das Naheliegendsein gebildet, während die Denotation durch die Fälle eingegrenzt wird, in denen die angegriffene Ausführungsform eine Identität struktureller und funktioneller, auf die Lösung derselben technischen Aufgabe der beanspruchten Erfindung gerichteter Merkmale aufweist und solche, in denen diese Identität zwar nicht vorliegt, die Substitutionen für den Fachmann entsprechend dem Stand der Technik zum Verletzungszeitpunkt dennoch nahe liegend waren; (die beiden Definitionen werden von dem WIPO-Entwurf für ein Abkommen über das materielle Patentrecht vorgeschlagen, allerdings als Alternativen und nicht als Konkurrenz dazu ...).

5. Die dritte Frage ist eng mit der zuletzt untersuchten verbunden und ist die Frage nach der Definition der abhängigen Erfindung. Es geht dabei um die Auslegung und die Anwendung des Art. 5 it.PatG, welcher eine spezielle Regelung für den fraglichen Tatbestand normiert, indem er die Nutzung der abhängigen Erfindung ohne Erlaubnis des Inhabers des Patents auf die Handlungslehre, von der sie abhängt, verbietet.

Die Vorschrift regelt dagegen nicht die Patentierbarkeit der abhängigen Handlungsanweisung. Letztere bleibt den allgemeinen Regeln unterworfen und ist folglich nur dann (eben durch ein abhängiges Patent) schutzfähig, wenn die üblichen materiellen Schutzvoraussetzungen vorliegen (siehe hierzu das bereits zitierte Urteil im Epilady-Fall: „... noch ist der Umstand erheblich, dass die amerikanische Behörde auch für dieses zweite Erzeugnis ein Patent erteilt hat, dessen Rechtsgültigkeit jedenfalls die Verletzung nicht ausschließen würde, da sich der Sachverhalt unter den Begriff des abhängigen Patents einordnen lässt“, Landgericht Mailand - Epilady XI⁷). ...

Im Fall mechanischer Erfindungen lässt sich die Abhängigkeit definieren als Zusatz oder Ersatz hinsichtlich der älteren Erfindung von strukturellen und/oder funktionellen Merkmalen, welche von dem technischen Fortschritt zwischen der ersten und der zweiten Erfindung Gebrauch machen und die zugleich durch erfinderische Tätigkeit (gegenüber dem Stand der Technik zum Zeitpunkt der abhängigen Erfindung) und Folgerichtigkeit in Bezug auf die Handlungsanweisung, von der sie abhängen, gekennzeichnet sind in dem Sinne, dass sie eine Weiterentwicklung der älteren Lehre oder eine Kombination letzterer mit einer neuen Lehre darstellen. Eine erschöpfende Begriffbestimmung bietet in diesem Sinne die deutsche Rechtsprechung, die diesbezüglich

ausgeführt hat, dass „die Weiterführung einer älteren Lehre sowohl in der Hinzufügung selbständiger weiterer Elemente als auch in der Konkretisierung eines Merkmals bestehen kann, das seinerseits entweder wortlautgemäß oder in äquivalenter Form für den Fachmann erkennbar in der älteren Lehre enthalten ist. ... In all diesen Fällen kann die Weiterentwicklung zwar als solche oder in Kombination mit der älteren Lehre erfinderisch sein; sie ist jedoch von der Lehre des älteren Patents abhängig und fällt als abhängige Erfindung in dessen Schutzbereich“ (BGH v. 12.7.1990 - Befestigungsvorrichtung⁸). ...

6. Demzufolge erfüllt die Erfindung General Plastics sowohl das Erfordernis der Neuheit, da sie eine neue Lösung des zweifachen Problems der Entfernung der Kapsel, die den Behälter mit zerbrechlichem Boden bedeckt, und des Schutzes desselben vor dem Außenbereich bis zum absichtlichen Druck durch den Verbraucher bietet, als auch das der erfinderischen Tätigkeit. Denn in der vorigen Technik war ein Mechanismus unbekannt, der den Schutz des Behälters auch nach dem Entfernen der Kapsel erlaubt und dem Verbraucher die Aufbewahrung des im Flakon enthaltenen Medikamentes (im Hinblick auf Einwirkungen von außen) ermöglicht und zwar auch dann, wenn das Öffnen der Kapsel mit dem Entfernen des Streifens begonnen, aber nicht beendet wurde, weil das Aufbrechen des Behälters auf einen späteren Moment verschoben wurde.

Zweitens ist aufgrund einer rechtserhaltenden Auslegung des Patents Liberati der Schutzbereich desselben auf die Erfindung gemäß den Einschränkungen zu beziehen, die sich aus dem Ausführungsbeispiel ergeben und die Erfindung vom Stand der Technik unterscheiden (insbesondere muss die Rippe der inneren Seitenoberfläche, wie in dem Ausführungsbeispiel, als eigenes strukturelles Element der Kapsel identifiziert werden), und dies sowohl für die Prüfung seines (bereits erklärten) rechtlichen Bestands als auch für die Feststellung seiner etwaigen Verletzung.

Drittens werden bei dem Vergleich zwischen der vom Patent Liberati umfassten Erfindung, wie oben bestimmt, und der Kapsel von General Plastics, wie vom Gutachter beschrieben, zwei strukturelle Unterschiede deutlich. Der erste ist die Position des Aufreißstreifens, der im Patent Liberati auf der ganzen oberen Oberfläche der Kapsel verläuft und bei dem Muster General Plastics auf die seitliche Oberfläche und auf einen Teil nicht größer als ein Drittel der oberen Oberfläche beschränkt ist. Der zweite ist das Fehlen der Rippe auf der oberen Innenfläche bei dem Patent Liberati und deren Vorhandensein bei dem Muster von General Plastics.

Diese strukturellen Unterschiede, miteinander kombiniert, treten in einer andersartigen Öffnungsweise der Kapsel hervor und folglich in einem funktionellen Unterschied zwischen den beiden Vergleichsbegriffen. So führt die unterschiedliche Positionierung des Streifens und die Verankerung des Stöpsels an der Kapsel durch die Rippe in der Vorrichtung General Plastics nur für diese zu einem weiteren Ergebnis neben der risikofreien Öffnung des Stöpsels, und zwar zum Schutz des Behälters vor äußeren Einwirkungen, solange er nicht absichtlich zerstört wird. Die Weiterentwicklung, welche die Kapsel General Plastics kennzeichnet, besteht gerade in diesem verlängerten Schutz des Behälters vor äußeren Einwirkungen.

Viertens schließen, wie oben ausgeführt, die vom Gutachter gelieferten technischen Angaben aus, dass die Abwandlung der strukturellen Merkmale der Kapsel General Plastics, damit die oben beschriebene Schutzfunktion des Behälters erfüllt wird, für einen durchschnittlichen Fachmann zum Zeitpunkt der Patentverletzung naheliegend waren. Dennoch sind diese modifizierten Merkmale, wenn auch erfinderisch im Hinblick auf die geprüften Entgegenhaltungen, durch Folgerichtigkeit gegenüber der Erfindung Liberati gekennzeichnet. Denn die Lehre, eine Vorrichtung bereitzustellen, die durch die beschriebene Rippe den oberen Teil der Kapsel zum Schutz des Behälters auch nach dem Aufreißen des Streifens und dem Entfernen der Seitenfläche der Kapsel festhält, bildet eine Weiterentwicklung der Erfindung einer Kapsel, die den Behälter bis zu ihrem Entfernen schützt. Die

Erfindung General Plastics ist daher als abhängig von der Erfindung

Tribunale di Roma: Patentrecht (GRUR Int 2007, 612)

617



Liberati zu erachten. Dabei gilt es als unstrittig, dass die Kl. ihre Zustimmung zur Verwertung der fraglichen Handlungslehre nicht gegeben haben.

Aus den dargestellten Gründen erklärt das Gericht das Patent General Plastics für rechtsgültig, verneint bei dessen Ausführung eine Verletzung des Patents Liberati mit äquivalenten Mitteln, stellt aber zugleich dessen Abhängigkeit vom zuletzt genannten Schutzrecht fest. Das Gericht untersagt in der Folge der Bekl., die von ihrem eigenen Schutzrecht beanspruchten Kapseln und jedenfalls diejenigen, die in dem Gutachten näher beschrieben wurden ..., herzustellen und in Verkehr zu bringen. Es verurteilt die Bekl. schließlich, den den Kl. entstandenen Schaden zu ersetzen, der dem Antrag entsprechend in einem getrennten Verfahren zu bestimmen ist. ...

Übersetzt aus der Originalentscheidung. Die Entscheidung wurde von Avv. Prof. Gustavo Ghidini, Mailand, zur Verfügung gestellt.

R.R.

Anmerkung

In seinen nicht durchgängig eindeutigen Ausführungen hat das Tribunale di Roma ¹ zu mehreren Fragen der Bestimmung des Schutzbereichs nationaler und europäischer Patente Stellung bezogen ². Verhältnismäßig interessant dürften für den nicht-italienischen Leser die folgenden Aspekte der Entscheidung sein.

1. Das Gericht führt einleitend aus, dass bei der Interpretation technischer Schutzrechte die Regeln über die Auslegung von Verträgen keine Anwendung finden. Diese Ansicht ist in der italienischen Rechtsprechung und Rechtslehre umstritten ³. Der Auffassung des Gerichts ist dennoch zuzustimmen, da das Schutzrecht die Gewerbefreiheit von an dessen Entstehung unbeteiligten Wettbewerbern beschränkt. Unklar bleibt jedoch, auf welche alternativen Vorgaben das Gericht zurückgreifen will, schließt man sich dem Standpunkt an, dass die durch Art. 69 EPÜ und das hierauf bezogene Auslegungsprotokoll festgelegten Kriterien ⁴ nicht erschöpfend sind. Da die Patentansprüche zur Abgrenzung der zulässigen von den rechtswidrigen Handlungen dienen und sich an die Allgemeinheit richten, läge es nahe, sie als Rechtsnormen zu behandeln ⁵. In Verfahren aufgrund des Art. 127 Abs. 1 CPI (oder des § 142 PatG) sollte ihre Interpretation zudem den Grundsätzen unterliegen, die für Strafvorschriften gelten. Eine Anwendung der Äquivalenzlehre müsste insoweit dann abgelehnt werden, da sie einen Verstoß gegen das Verbot der strafbegründenden Analogie darstellte ⁶.

2. Für die Anspruchsauslegung sind nach Ansicht des Gerichts die Erteilungsakten nicht heranzuziehen ⁷. Dieser Standpunkt entspricht der herrschenden Meinung, nach der Art. 69 EPÜ und die wortlautidentischen Regelungen der nationalen Patentgesetze den Gegenstand und die Hilfsmittel der Auslegung abschließend auflisten ⁸. In ihren Erwägungen im Zusammenhang mit dem Prosecution History Estoppel scheinen die italienischen Richter allerdings die beiden unterschiedlichen Sachverhalte zu vermengen, in denen Umstände des Erteilungsverfahrens in der US-amerikanischen Praxis relevant sein können. Die erste Konstellation liegt dann vor, wenn der Anmelder erklärt hat, dass ein bestimmtes Merkmal in einer bestimmten Weise zu verstehen sei. In den europäischen Systemen können solche Angaben höchstens Indizien für das Verständnis des

einschlägigen Fachmanns darstellen⁹. Demgegenüber bilden sie für den US-amerikanischen Richter ein wichtiges Auslegungsmittel, das unabhängig davon anzuwenden ist, ob über eine identische oder äquivalente Erfindungsbenutzung zu befinden ist¹⁰. Die zweite Konstellation ist dann gegeben, wenn der Anmelder die Patentansprüche beschränkt hat. Erst eine derartige Beschränkung kann im US-amerikanischen Patentsystem einen sog. Estoppel zur Folge haben. Dies würde u.U. ausschließen, dass der Patentinhaber bei Anwendung der Äquivalenzlehre Rechtsschutz für Gegenstände erhält, die er durch die Anspruchsänderung vom Schutzbereich ausgenommen hat¹¹. Die Unterschiede zur italienischen Praxis sind dabei dennoch nicht zu überschätzen. Zu abweichenden Ergebnissen kann diese US-amerikanische Doktrin erst dann

Tribunale di Roma: Patentrecht (GRUR Int 2007, 612)

618 ▲▼

führen, wenn der Anmelder im Erteilungsverfahren schutzfähige Gegenstände aufgegeben hat¹². Hat er dagegen bekannte oder naheliegende Gegenstände ausgeklammert und versucht er später, diese mittels der Äquivalenzlehre wieder in den Schutzbereich einzubeziehen, so kann auch der italienische Bekl. einwenden, dass sich das Klagepatent bei einer solchen weiten Auslegung als nicht rechtsbeständig erweise, da die angegriffenen Ausführungsformen zum Zeitpunkt der Anmeldung nicht patentierbar waren¹³. Aufgrund der umfassenden Entscheidungskompetenz des italienischen Verletzungsrichters und der ihm eröffneten Möglichkeit, eine einschränkende Interpretation des Schutzrechts vorzunehmen¹⁴, kann diese Verteidigung selbst dann durchgreifen, wenn die angegriffene Ausführung eine wortsinngemäße Benutzung der patentierten Lehre darstellt, so wie es auch bei der britischen Gillette-Defence¹⁵ der Fall ist. Dieser Einwand ist mit der (nach italienischem Recht ebenfalls zulässigen) Nichtigkeitseinrede nicht deckungsgleich. Für die Prüfung seiner Berechtigung ist es nicht erforderlich, den Schutzbereich und den Schutzgegenstand des Klagepatents zu bestimmen¹⁶. Die Zugehörigkeit zum Stand der Technik und das Naheliegen sind in Bezug auf die angegriffene Ausführungsform und nicht in Bezug auf die beanspruchte Lehre zu überprüfen¹⁷.

3. Das Gericht bestätigt, dass der Schutzbereich national bzw. europäisch erteilter Patente auch Benutzungsformen der Erfindung erfasst, die vom Sinngehalt der Patentansprüche abweichen¹⁸. Bei der Definition des äquivalenten Lösungsmittels folgt es im Ergebnis dem Ansatz der Corte di Cassazione, die einen Zusammenhang zwischen der erfinderischen Tätigkeit und der Äquivalenzlehre hergestellt und einen Eingriff in das Patent verneint hatte, wenn die abgewandelte Ausführungsform dem Fachmann nicht nahelag¹⁹.

Unter Anschluss an diese höchstrichterliche Rechtsprechung will das Gericht zudem bei Äquivalenzbetrachtungen auf den Zeitpunkt der angeblichen Verletzung abstellen²⁰. Diese Frage hat freilich die Corte di Cassazione noch nicht geklärt. Das Tribunale di Parma entschied im Jahr 2002, dass bei der Prüfung der Patentverletzung der Anmeldetag des Patents maßgebend sei. Dies sei erforderlich, um eine rückwirkende Erweiterung des Schutzbereichs zu verhindern²¹. Für letzteren Standpunkt dürften auch systematische Erwägungen sprechen²². Bei der Bewertung der Frage, ob ein Verstoß gegen das Erweiterungsverbot gemäß Art. 123 Abs. 3 EPÜ²³ vorliegt, ist nämlich ebenfalls das technische Wissen und Können am Prioritätstag der Anmeldung maßgebend. Stellt man bei der Äquivalenzlehre auf den Zeitpunkt der Verletzung ab, so könnten unter das Verbotungsrecht Gegenstände fallen, die der Patentinhaber durch eine Änderung der erteilten Ansprüche im Einspruchsverfahren nicht hätte unter Schutz stellen können, ohne zugleich Art. 123 Abs. 3 EPÜ zu verletzen.

4. Der Hauptteil des Urteils ist dem Begriff der Abhängigkeit gewidmet. Es ist vorauszuschicken, dass die italienische Rechtsordnung (wie die französische²⁴ und die japanische²⁵) diesen Sachverhalt, in

dem eine patentierte Handlungslehre nicht verwendet werden kann, ohne zugleich in ein prioritätsälteres (nicht inhaltsgleiches) Schutzrecht einzugreifen²⁶, in einer eigenständigen Vorschrift regelt. Art. 5 it. PatG sieht vor, dass „ein Patent für eine gewerbliche Erfindung, das nicht ohne Benutzung älterer noch in Kraft befindlicher Patente für gewerbliche Erfindungen ausgeübt werden kann, nur mit Zustimmung der Inhaber der älteren Rechte ausgeübt oder benutzt werden darf“²⁷. Die ausdrückliche Normierung hat bisweilen die Rechtsprechung dazu verleitet, die Abhängigkeit als eine eigenständige Eingriffsform anzusehen und

Tribunale di Roma: Patentrecht (GRUR Int 2007, 612)

619 

eine lizenzpflichtige Handlung selbst in Fällen anzunehmen, in denen eine äquivalente oder gegenständliche Verwirklichung der älteren Lehre verneint wurde²⁸. Dieser Sichtweise pflichtet die besprochene Entscheidung offensichtlich bei. Denn das Gericht schließt eine äquivalente Patentverletzung durch die vermarkteten Kapseln aus und bestätigt den Rechtsbestand des jüngeren Patents. Dennoch gibt es dem Unterlassungsantrag des Klägers mit der Begründung statt, dass die angegriffenen Ausführungsformen eine abhängige Weiterentwicklung der durch das ältere Patent geschützten Erfindung bildeten. Hält man einen Eingriff in das Patent nur für gegeben, wenn alle Anspruchsmerkmale in wortsinngemäßer oder äquivalenter Form verwirklicht sind²⁹, so ist dieser Ansatz freilich irreführend. Für Erzeugnisse, welche dem Gegenstand eines jüngeren Patents entsprechen, dürfen bei der Frage, ob sie unter den Schutzbereich eines rangälteren Patents fallen, keine Sonderregeln gelten. Auch in diesem Fall richtet sich die Subsumtion der angegriffenen Benutzungsformen nach Art. 69 EPÜ bzw. den Art. 8 Abs. 3 StraÜ entsprechenden Normen der nationalen Patentgesetze. Die Abhängigkeit darf dabei keine zusätzliche Benutzungsform bilden, sondern lediglich einen (für die Feststellung des Patenteingriffs unerheblichen) besonders gelagerten Sachverhalt³⁰.

Schwieriger zu lösen ist hingegen das Problem, ob eine äquivalente Verletzung denkbar ist, wenn die Abwandlungen der angegriffenen Ausführungsform erfinderischen Charakter aufweisen. In einem zweigleisigen System - wie dem deutschen - bildet letzteres keine Rechtsfrage, die es im Nichtigkeits- oder Verletzungsverfahren zu beantworten gilt, und zwar aus dem dargelegten Grund, dass die Abhängigkeit keinen eigenen Tatbestand darstellt. Die Nichtigkeitsinstanzen haben nämlich nur zu prüfen, ob die patentierte Lehre schutzwürdig ist. Ob deren Verwirklichung den Eingriff in ein älteres Patent voraussetzt, ist unerheblich³¹. Der Verletzungsrichter hat dagegen lediglich festzustellen, ob die beanstandete Ausführungsform einen äquivalenten oder wörtlichen Gebrauch von der geschützten Erfindung macht. Dass dieser Gegenstand seinerseits eine erfinderische Qualität besitzt, welche durch die Erteilung eines prioritätsjüngeren (geprüften) Patents dokumentiert worden ist, steht wiederum der Feststellung einer Patentverletzung nicht entgegen³². Sind aber Verletzungs- und Nichtigkeitsinstanzen identisch, wie es im italienischen System der Fall ist, und kommen sie im selben Verfahren zu dem Ergebnis, die angegriffene Ausführungsform bewirke einen (äquivalenten) Eingriff in das ältere Schutzrecht, das hierauf erteilte jüngere Patent sei unter Berücksichtigung eines den Offenbarungsgehalt des Klagepatents einschließenden Standes der Technik dennoch rechtsbeständig, dann ist zumindest fraglich, ob darin nicht ein revisionsfähiger logischer Widerspruch zu sehen ist. Nach Auffassung der Corte di Cassazione wird der Äquivalenzbereich verlassen, wenn die Ersatzmittel auf erfinderischer Tätigkeit beruhen³³. Bei diesem Ansatz kommt Abhängigkeit nur dann in Betracht, wenn die jüngere Lehre zur älteren Erfindung ein Element hinzufügt oder einen (beanspruchten) allgemeinen Begriff derselben konkretisiert³⁴. Sie ist dagegen nicht möglich, wenn ein Merkmal des älteren Schutzrechts abgeändert wird und eben in dieser Modifikation die Patentwürdigkeit der jüngeren Lehre liegt³⁵. Ähnliche Folgerungen zieht man bisweilen in der US-amerikanischen Rechtsprechung für den Fall, dass der „Obviousness-Test“ der Prüfung des „unsubstantial change“ zugrunde gelegt wird³⁶. Es ist

demgegenüber weiterhin unklar, ob nach der deutschen Rechtsprechung etwas anderes gilt. Der BGH scheint einen Eingriff in das Patent verneinen zu wollen, falls der Schritt vom Anspruchswortlaut zu den abweichenden Mitteln erfinderische Überlegungen erfordert³⁷. Daraus folgt jedenfalls nicht, dass eine Verletzung stets auszuschließen hat, wenn die angegriffene Ausführungsform ein nach dem Anmeldetag des Klagepatents gefundenes Austauschmittel benutzt. Denn nicht die Bereitstellung des abweichenden Mittels an sich, sondern dessen Einsatz zur Erzielung des patentgemäßen Ergebnisses ist auf Naheliegen zu überprüfen³⁸.

5. Die Besonderheit der vorliegenden Entscheidung dürfte darin liegen, dass der Inhaber des älteren Patents über die Verletzungsklage hinaus auch den Antrag gestellt hat, die Abhängigkeit der jüngeren Lehre festzustellen. Das Gericht hat die beiden Fragen gemeinsam behandelt und mit der Subsumtion der vom Bekl. vermarkteten Erzeugnisse unter das Klagepatent beantwortet. Zwischen der Feststellung eines Schutzrechtseingriffs und solch einer abhängigen Erfindung bestehen allerdings beträchtliche Unterschiede. Im ersten Fall hat der Richter eine Ausführungsform und einen Anspruch miteinander zu vergleichen, im zweiten die Ansprüche zweier Patente und die hierin geschützten Lehren³⁸.

Tribunale di Roma: Patentrecht (GRUR Int 2007, 612)

620



Die letztere Prüfung ähnelt somit eher der Bewertung, ob eine Änderung des (europäischen) Patents im Einspruchsverfahren einen Verstoß gegen Art. 123 Abs. 3 EPÜ zur Folge hatte. Auch bei diesem Nichtigkeits- und Widerrufgrund hat das Entscheidungsorgan den Schutzbereich zweier Patentschriften gegenüberzustellen⁴⁰. Zieht man eine Analogie mit der Auslegung von Gesetzen, so befinden sich die Gerichte bei Verletzungsanträgen in der Lage eines Strafrichters, der einen historischen Sachverhalt unter einen Tatbestand zu subsumieren hat. Bei Klagen auf Feststellung der Abhängigkeit und Einwänden aufgrund des Art. 123 Abs. 3 EPÜ haben sie demgegenüber wie ein rechtsvergleichender Wissenschaftler vorzugehen, der zwei Tatbestände aus unterschiedlichen Rechtsordnungen untersucht, um festzustellen, ob alle Sachverhalte, die dem einen⁴¹ unterfallen, auch den anderen⁴² erfüllen. In diesem Fall ist vollkommene Abhängigkeit des jüngeren Patents gegeben bzw. eine unzulässige Erweiterung des erteilten Schutzrechts ausgeschlossen.

Roberto Romandini *

*

Leitsätze der Redaktion.

1

GRUR 1999, 909.

2

GRUR Int. 1986, 635.

3

GRUR Int. 2002, 776ff. mit Anm. von Adam.

4

GRUR 1993, 886ff.

5

GRUR 1986, 803ff.

6

GRUR 1993, 249ff.

7

GRUR 1993, 249, 251.

8

GRUR 1991, 442ff.

1

Seit 12.7.2003 sind in Italien für Streitigkeiten, die das „geistige“ oder das „gewerbliche“ Eigentum zum Gegenstand haben, Spezialkammern zuständig, vgl. Art. 1 Gesetzverordnung Nr. 168 vom 27.6.2003, Gazzetta Ufficiale Nr. 159 vom 11.7.2003; *Bastian*, GRUR 2003, 1045. Dabei handelt sich nicht um Sondergerichte, welche die Verfassung aus historischen Gründen verbietet (Art. 101 it. Verf.), sondern um mit fachkundigen Richtern besetzte Abteilungen der ordentlichen Land- und Berufungsgerichte. Zu den rechtspolitischen Hintergründen dieser Entwicklung vgl. *Ubertazzi*, in: *Ubertazzi*(Hrsg.), *Commentario breve al diritto della concorrenza*, 2004, S. 152 ff.

2

Die rezensierte Entscheidung ist aufgrund der mittlerweile aufgehobenen Königlichen Verordnung Nr. 1127 vom 29.6.1939 (GRUR Int. 1999, 241 ff.) ergangen, in der eine Art. 69 EPÜ entsprechende Vorschrift nicht enthalten war. Am 19.3.2005 ist das Gesetzbuch für das gewerbliche Eigentum (CPI) in Kraft getreten, in das auch die materiellrechtlichen Bestimmungen der Verordnung Nr. 1127/1939 Eingang gefunden haben; vgl. Gazzetta Ufficiale Nr. 52 vom 4.3.2005. Dabei hat der Gesetzgeber die Gelegenheit wahrgenommen, Art. 8 Abs. 3 StraÜ umzusetzen und einen Teil des Protokolls zu Art. 69 EPÜ in das nationale Recht zu übernehmen, vgl. Art. 52 Abs. 2 und Abs. 3 CPI. Dies wird allerdings keine Änderung der bisherigen Praxis zur Folge haben. Seit langem wenden die Gerichte Art. 8 Abs. 3 StraÜ unmittelbar auf nationale Schutzrechte an und berücksichtigen bei dessen Auslegung das Protokoll zum gleich lautenden Art. 69 EPÜ; vgl. etwa Corte di Appello Milano vom 18.1.2000, Riv. Dir. Ind. 2000, II, 27, 29 f.; Corte di Appello Milano vom 6.12.1996, IDI 1997, 379, 380; *Franzosi*, IDI 1996, 21, 22; *Guglielmetti*, Riv. Dir. Ind. 2000, I, 112, 113.

3

A.A. als das Tribunale di Roma etwa Giurì della proprietà industriale, GRUR Int. 1998, 326, 328 - *Monitore*; vgl. auch Corte di Appello di Milano vom 25.6.2002, Riv. Dir. Ind. 2002, II, 334; *Sena*, *L'interpretazione del brevetto*, 1955, S. 91; *Benussi*, *Considerazioni sulla estensione del brevetto per invenzione*, in: *Problemi attuali del diritto industriale*, Volume celebrativo del XXV anno della Rivista di diritto industriale, 1977, S. 113, 129.

4

Nach wohl zutreffender Auffassung listet aber das Protokoll nicht die Kriterien, sondern eher die Ziele der Anspruchsauslegung auf, vgl. dazu *Guglielmetti*, Riv. Dir. Ind. 2003, I, 112, 113.

5

König, GRUR 1999, 809, 812; *Franzosi*, Riv. Dir. Ind. 2005, I, 75, 76 f.; a.A. *Busche*, *Zur Auslegung von Patentansprüchen*, in: *FS König*, 2003, S. 49, 51.

6

Bei Blankettnormen (wie § 142 PatG oder Art. 127 Abs. 1 CPI) gilt das Analogieverbot auch für die ausfüllende Regelung (nämlich die außerstrafrechtliche Vorschrift oder den Verwaltungsakt), da diese den eigentlichen Tatbestand darstellt, vgl. *Roxin*, *Strafrecht*,

Allgemeiner Teil, Band I, 4. Aufl. 2005, S. 157; AG Alsfeld, NJW 1981, 2588 f. - Subventionsbetrug. Für *Benkard/Rogge/Grabinski*, PatG, 10. Aufl. 2006, § 142, Rdnr. 2, ist dagegen der Schutzbereich im Rahmen eines Strafverfahrens ebenso wie für zivilrechtliche Ansprüche zu bestimmen; a.A. *Busse/Keukenschrijver*, PatG, 5. Aufl. 2003, § 142, Rdnr. 10 f. In Italien kommt der aufgeworfenen Frage praktische Relevanz zu, da Strafverfahren im Zusammenhang mit Patentverletzungen nicht selten vorkommen.

7

Bei dem streitigen (älteren) Klageschutzrecht handelte es sich um ein italienisches Patent, welches ohne Recherche des Standes der Technik erteilt wurde. Die einschlägigen Ausführungen des Gerichts waren daher nicht entscheidungserheblich.

8

Hilty, Der Schutzbereich des Patents, 1990, S. 154, 233; *Valle*, Der sachliche Schutzbereich des europäischen Patents, 1996, S. 115 f.; *Schramm*, Der Patentverletzungsprozess, 5. Aufl. 2005, S. 9 ff.

9

Valle, Fn. 8, S. 116.

10

Adam, GRUR Int. 2001, 507, 514; *Takenaka*, JIPLP 2006, 119, 120 f.

11

Falls der Anmelder die Vermutung nicht widerlegt, dass die aus der *Prosecution History* nicht erklärbare Änderung ihren Grund in den Patentierbarkeitsvoraussetzungen hat und dass er durch die fragliche Änderung auf das Äquivalent verzichtet hat. Letzteres sei nicht der Fall, wenn: a) die äquivalenten Mittel zum Zeitpunkt der Anmeldung nicht vorhersehbar waren; b) die der Änderung zugrunde liegenden Erwägungen nur eine periphere Beziehung („tangential relation“) zu dem fraglichen Äquivalent haben; c) es andere Gründe gibt, warum vom Patentinhaber nicht erwartet werden konnte, die in Frage stehende unwesentliche Abwandlung („insubstantial substitute“) zu beschreiben; vgl. US Supreme Court, GRUR Int. 2002, 776 - *Festo Corp./Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., Ltd., et al.*, mit Anm. von *Adam*; siehe dazu auch *Mole*, EIPR 2003, 40, 43 f.; *Wagner*, U. Pa. Law Rev. 2002, 159 ff.; *Gupta*, EIPR 2003, 233 ff.; *Stern*, EIPR 2002, 449 ff.; *Lowes/McCombs*, JPTO 2006, 579, 581 ff.; *Mayer*, Das US-Patent, 3. Aufl. 2003, S. 359 ff.

12

Dazu zutreffend *Adam*, GRUR Int. 2001, 507, 515 f.

13

Vgl. *Guglielmetti*, Riv. Dir. Ind. 2003, I, 112, 133; *Piccarreta/Terrano*, Il nuovo diritto industriale, 2005, S. 171, Fn. 76 und S. 173; *Franzosi*, The Italian Practice, in: Pagenberg/Cornish (Hrsg.), Interpretation of Patents in Europe, 2006, S. 139, 153; Tribunale di Milano vom 15.9.1994, GADI 1994, Nr. 3253, 562, 566 f.

14

Vgl. auch *Schiurma*, Formulierung und Auslegung von Patentansprüchen nach europäischem, deutschem und italienischem Recht, 2001, S. 284 f.

15

Vgl. Court of Appeal, [1993] RPC 813 - *Société Technique de Pulverisation Step v. Emson Europe Ltd.*; Patent Court, [1996] FSR 93 - *Johnson Electric Industrial Manufactory Ltd. v.*

Mabuchi Motor Kabushiki Kaisha. Es ist allerdings noch umstritten, ob dem Gillette-Defence der Status eines echten Einwands zukommt; vgl. *Adam*, Der sachliche Schutzbereich des Patents in Großbritannien und Deutschland, 2003, S. 509 f.

16

Ob und in welcher Form die Produkte die unter Schutz gestellte Lehre verwirklichen, ist für den Erfolg des Einwands unerheblich. Diese Prüfung ist dagegen für den vom BGH zugelassenen Formstein-Einwand erforderlich, da dieser lediglich bei vom Sinngehalt der Patentansprüche abweichenden Benutzungsformen möglich ist; vgl. BGH, GRUR 1986, 803 ff. - Formstein.

17

Heranzuziehen ist das Klagepatent lediglich, um die verletzungsrelevanten Merkmale der angegriffenen Ausführungsform herauszustellen.

18

Eine Darstellung der italienischen Rechtsprechung zur nicht wortlautgemäßen Patentbenutzung findet sich bei *Franzosi*, Fn. 13, S. 139, 143 f.; *Guglielmetti*, Riv. Dir. Ind. 2003, I, 112, 127 ff.; *Schiama*, Fn. 14, S. 335 ff.; vgl. ferner Corte di Appello di Milano vom 29.9.1981, GADI 1981, Nr. 1432, 550, 562 f.; Tribunale di Milano vom 4.5.1992, GADI 1992, Nr. 2823, 589, 600 f.; Tribunale di Milano vom 12.1.1998, GADI 1998, Nr. 3792, 530, 532 f.; Tribunale di Milano vom 25.6.1998, GADI 1998, Nr. 3929, 512, 516 f.; Tribunale di Milano vom 28.1.1999, GADI 1999, Nr. 3979, 909, 919.

19

Corte di Cassazione vom 13.1.2004, Nr. 257, Riv. Dir. Ind. 2005, II, 63 ff. - Lisec Peter e Glastechnische Industrie Peter Lisec GmbH/Forel Spa, mit Anm. von *Franzosi* = GADI 2004, Nr. 4626, 69. Nach Ansicht von *Pellegrino/Dragotti*, Riv. Dir. 2005, II, 69, 70, hat der Gerichtshof mit diesem Urteil den Ansatz der deutschen Rechtsprechung übernommen, wonach ein Ersatzmittel ohne erfinderisches Bemühen anhand der Patentschrift auffindbar sein muss, damit es unter den Schutzbereich fällt. Dies bedarf aber einer Ergänzung. Für die Corte di Cassazione reicht für eine Verletzung aus, dass die vorgenommenen ergebnisgleichen Abwandlungen für den Fachmann naheliegend waren, vgl. GADI 2004, Nr. 4626, 69, 75. Ob dem Patentanspruch zu entnehmen ist, dass die erfindungsgemäße Funktion lediglich durch das im Anspruch konkret bezeichnete Mittel zu erfüllen ist, so dass der Fachmann keine abweichende Ausführung als der wortsinngemäßen gleichwertige Lösung in Betracht gezogen hätte, ist nicht erheblich. Diese zusätzliche Prüfung kommt aber in der deutschen (sowie auch in der englischen) Rechtsprechung vor; vgl. BGH, GRUR 2002, 519, 523 - Schneidmesser; *Grabinski*, GRUR 2006, 714, 716. Sie ist auch erforderlich, will man das Primat der Patentansprüche und das Gebot der Rechtssicherheit beachten.

20

In diesem Sinne auch *Valle*, Fn. 8, S. 157; *ders.*, Mitt. 1999, 166, 171; *Franzosi*, EIPR 2000, 242; *Guglielmetti*, Riv. Dir. Ind. 2003, I, 112, 129; *Scuffi-Franzosi-Fittante*, Il codice della proprietà industriale, 2005, S. 296; *Piccarreta/Terrano*, Il nuovo diritto industriale, 2005, S. 174f.; *Brinkhof*, GRUR Int. 1991, 435, 438; *Tilmann*, GRUR 2000, 465f.; *Preu*, in: FS Merz, 1992, S. 455, 460; *von Falck*, GRUR 1988, 1, 4; a.A. *Kraßer*, Patentrecht, 5. Aufl. 2004, S. 753; *Schulte/Kühnen*, PatG, 7. Aufl. 2004, § 14, Rdnr. 52; *Benkard/Scharen*, EPÜ, 2003, Art. 69, Rdnr. 64; *Benkard/Scharen*, PatG, § 14, Rdnr. 543.

21

Tribunale di Parma vom 18.12.2002, IDI 2003, 312 ff. - Posimat SA/Fava & C. snc, mit Anm. von *Quaranta*; ebenso Giurì della proprietà industriale, GRUR Int. 1998, 326, 328 - Monitore; siehe dazu *Schiama*, GRUR Int. 1998, 291, 296.

22

Nach dem Wortlaut des Art. 69 EPÜ und der Art. 8 Abs. 3 StraÜ entsprechenden Normen der nationalen Patentgesetze sind beide Ansichten denkbar.

23

Art. 123 Abs. 3 EPÜ bildet einen Nichtigkeitsgrund für europäische Schutzrechte, vgl. Art. 138 Abs. 1 (d) EPÜ und Art. 76 Abs. 5 CPI. Für italienische Patente sieht das Gesetzbuch für das gewerbliche Eigentum keine entsprechende Norm vor. Der Umstand, dass gegen einheimische Patente kein Einspruch möglich ist, rechtfertigt die unterschiedliche Behandlung nicht. Denn nationale Schutzrechte können nach der Erteilung auf Antrag des Inhabers beschränkt werden (Art. 79 CPI). Werden sie im Rahmen dieses Verfahrens zum Teil erweitert, so können Wettbewerber dagegen nichts unternehmen, soweit sich der nationale Richter für eine analoge Anwendung des Art. 76 Abs. 5 CPI nicht entscheidet.

24

Vgl. Art. L. 613-15 Code de la propriété intellectuelle vom 1.6.1992, Gesetz Nr. 92-597.

25

Vgl. Sec. 72 des japanischen Patentgesetzes vom 13.4.1959, Nr. 121.

26

Zur Abhängigkeit siehe *Kraßer*, Fn. 20, S. 744 und S. 753 ff.; *Adam*, Fn. 15, S. 489 ff.

27

Vgl. jetzt Art. 68 Abs. 2 CPI.

28

Vgl. Tribunale di Milano vom 4.5.1992, GADI 1992, Nr. 2823, 589, 600 = GRUR Int. 2003, 249, 251 - Epilady XI.

29

Franzosi, Claim Interpretation, in: FS Kolle/Stauder, 2005, S. 123, 129; *ders.*, IDI 2005, 253 f.; *Benkard/Scharen*, PatG, § 14, Rdnr. 91; a.A. aber *König*, Mitt. 1996, 75, 81.

30

Vgl. dazu *Kraßer*, Abhängigkeit und Äquivalenz, in: FS Fikentscher, 1998, S. 516, 530; BGH, GRUR 1999, 977, 981 - Räumschild; *Gramm*, GRUR 2001, 926, 931 f.; *Busse/Keukenschrijver*, PatG, § 14 Rdnr. 100.

31

Die Abhängigkeit bildet kein Patenthindernis, vgl. BGH, GRUR 1964, 606, 611 - Förderband.

32

Die Bewertung der Erteilungsbehörde oder der Nichtigkeitsinstanz ist für den Verletzungsrichter nicht verbindlich, vgl. *Kühnen*, GRUR 1996, 729, 733.

33

Corte di Cassazione vom 13.1.2004, Nr. 257, Riv. Dir. Ind. 2005, II, 63 ff. - Lisec Peter e Glastechnische Industrie Peter Lisec GmbH/Forel Spa, mit Anm. von *Franzosi*.

34

Dies ist eben die Ansicht eines Teils der italienischen Rechtslehre, welcher die Abhängigkeit lediglich bei wortlautgemäßen Verletzungen als möglich ansieht, siehe *Franzosi*, Riv. Dir. Ind. 2000, II, 455, 461 f.; zustimmend *Ricolfi*, Riv. Dir. Ind. 2003, I, 1, 16, Fn. 35; vgl. auch in der

deutschen Literatur *Allekotte*, GRUR 2002, 472, 476 f.

35

Sieht man von dem Sachverhalt ab, in dem das ältere Schutzrecht zum Prioritätszeitpunkt der jüngeren Anmeldung noch nicht veröffentlicht war. In diesem Fall könnten sich freilich beide Erfindungen als abhängig erweisen. Art. 54 Abs. 3 EPÜ und Art. 46 Abs. 3 CPI sind ungeeignet, eine Doppelpatentierung zu vermeiden, da äquivalente Lösungen der Neuheit einer jüngeren Lehre nicht entgegenstehen und gleichwohl unter das hierauf erteilte Patent fallen dürften, vgl. dazu *Kraßer*, Fn. 20, S. 289.

36

So führt etwa der US Court of Appeals for the Federal Circuit in *Roton Barrier, Inc. v. Stanley Works*, 79 F. 3d 1112, 1128 (Fed. Cir. 1996) aus: „It is a truism that the fact that an accused device is itself patented does not preclude a finding that such device infringes an earlier patent of another. However, the fact of a second patent, depending on its subject matter, may be relevant to the issue of whether the changes are substantial, *National Presto Indus., Inc. v. West Bend Co.*, 1996 WL 55704, 5 (Fed. Cir.(Wis.)) (‘The fact of separate patentability is relevant, and is entitled to due weight’). If the second patent requires practice of the first i.e., the second merely adds an element ‚D‘ to a patented combination A+B+C, the combination A+B+C+D clearly infringes. Conversely, if the second patent is granted for A+B+D over one claiming A+B+C, the change from C to D must not have been obvious to be validly patented. Evidence of a patent covering the change, in my view, is clearly relevant unless the patent is invalid. A substitution in a patented invention cannot be both nonobvious and insubstantial. I would apply nonobviousness as the test for the ‚insubstantial change‘ requirement of *Hilton Davis*“.

37

Vgl. die Ausführungen des BGH, GRUR 1999, 977, 982 - Räumchild, wonach das Berufungsgericht zu prüfen habe, ob der Übergang von Hartstoffkörnern auf die Verwendung entsprechender Stäbe einen die Überlegungen des Durchschnittsfachmanns übersteigenden Aufwand verlangte. In diesem Fall neigt der BGH dazu, einen Schutzrechtseingriff zu verneinen; so legt das Urteil auch *Kraßer*, Fn. 20, S. 755, aus.

38

Nach *Hilty*, Fn. 8, S. 115 f., soll die Fragestellung lauten, ob der Fachmann im Zeitpunkt der Patentanmeldung das neue Mittel - wäre es ihm bekannt gewesen - unter Berücksichtigung seiner Funktion und des durch seinen Einsatz erreichten Ergebnisses als mit dem ersetzten Erfindungselement gleich wirkend erkannt hätte; zustimmend *Kraßer*, Fn. 20, S. 756, Fn. 101; *Benkard/Scharen*, PatG, § 14, Rdnr. 113.

38

Vgl. dazu *Pietzcker*, GRUR 1993, 272, 273 f.

40

Benkard/Scharen, EPÜ, Art. 123, Rdnr. 80. Zu den qualitativen Unterschieden zwischen der Prüfung einer Patentverletzung und der Anwendung des Art. 123 Abs. 3 EPÜ siehe auch *Blumer*, Formulierung und Änderung der Patentansprüche im europäischen Patentrecht, 1998, S. 435 f.

41

Gemeint ist das angeblich abhängige jüngere Patent bzw. das Schutzrecht in der im Einspruchsverfahren geänderten Fassung.

42

Gemeint ist das angeblich dominierende ältere Patent bzw. das Schutzrecht in der erteilten Fassung.

*

LL. M. (München), Doktorand an der Ludwig-Maximilians-Universität, München.