

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 Korrektors.

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 Niedrigwasserlinie der wortautororientierten 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

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

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) Erfinderisches 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

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.

Einleitung – Problemstellung

Äquivalenz bedeutet Gleichwertigkeit: „An die Stelle des Äquum (des Gleichen) tritt das Äqui-valere (das Gleichwertige).“¹ Im Bereich des Patentrechts bedeutet Äquivalenz, dass bei Abwandlungen der geschützten Erfindung eine sog. äquivalente Benutzung des Patents vorliegen kann. Es geht dabei um Nachahmungen in einer Zone, die vom Wortsinn des Patentanspruchs nicht abgedeckt wird. Die Äquivalente erweitern somit den Schutzbereich des Patents. Ziel ist es, dem Patentinhaber die gerechte Belohnung für die Bereicherung des Standes der Technik zuteilwerden zu lassen. Die Anreizfunktion des Patentsystems durch Gewährung eines Wettbewerbsvorteils in Form eines Monopolrechts versagt nämlich, wenn selbst naheliegende Veränderungen ausreichen, um eine Verletzung auszu-schließen. Durch die Erstreckung auf äquivalente Benutzungsformen wird der Schutzbereich des Patents über den durch Auslegung zu ermittelnden Gegenstand hinaus wirtschaftlich effektuert.² Dem Monopolrecht des Patentinhabers müssen andererseits im Interesse der Wettbewerber Grenzen gesetzt werden. Das dem Patentinhaber gewährte Ausschließlichkeitsrecht soll den Innovationswettbewerb zum Wohle der Allgemeinheit fördern, ohne jedoch Dritte davon abzuhalten, ihren Beitrag zur technologischen Entwicklung zu leisten. Der individuelle Nutzen für den Patentinhaber muss in einem angemessenen Verhältnis zum wirtschaftlichen Schaden stehen, der durch ein solches Monopol entsteht.³ Die Ausdehnung des Schutzbereichs auf vom Wortsinn der Patentansprüche abweichende Ausführungsformen geht außerdem zu Lasten der Rechtssicherheit. Die Frage nach der Äquivalenz ist damit die Frage nach der Grenzziehung zwischen dem den Regelfall bildenden offenen Bereich, in dem auch die vollständige oder teilweise Nachahmung fremder Leistungen zulässiges Mittel des Wettbewerbs ist, und demjenigen (engeren) Bereich, in dem der Wettbe-

1 Kaess, in: Schramm, Patentverletzungsprozess, S. 187.

2 Siehe Busche, in: FS R. König, S. 49, 61. Siehe auch Bardehle, Mitt. 1992, 133, 133: „Alle mit Patentverletzungsstreitigkeiten befassten Anwälte wissen aus Erfahrung, dass ein Patentsystem ohne Einbeziehung der Äquivalente für die Erfinder und die Industrie wertlos ist.“

3 Siehe dazu Adam, Schutzbereich, S. 2 m.w.N. zu den wirtschaftspolitischen Erwägungen innerhalb des Patentsystems.

werb auf Substitution anstatt auf Imitation verwiesen wird.⁴ Der Äquivalenzlehre fällt die wichtige und schwierige Aufgabe zu, den Verlauf dieser Grenze abzustecken und für eine angemessene Balance zwischen den gegenläufigen Interessen des Patentinhabers und der Allgemeinheit zu sorgen.

Diese Aufgabe gestaltet sich auch deshalb so schwierig, weil das Werkzeug der Sprache nur bedingt geeignet ist, Erfindungen so zu definieren, dass der entsprechende Patentanspruch eindeutig ist, und zwar so eindeutig, dass Rechtssicherheit herrscht.⁵ Das Patentrecht liegt auf der Schwelle zwischen Technik und Recht. Auf vielen Gebieten der Technik hat man es heute mit hochkomplexen Produkten zu tun, die sich mitunter nicht hinreichend genau beschreiben lassen – zumal jede Erfindung etwas Neues, d. h. noch nicht Dagewesenes darstellt.

In Europa ist die Bestimmung des Schutzbereichs von Patenten schon seit langem nicht mehr nur eine Frage des nationalen Rechts. So wird der Schutzbereich des europäischen Patents für alle Vertragsstaaten einheitlich durch Art. 69 des Europäischen Patentübereinkommens (EPÜ) bestimmt. Für nationale Patente ist zwar formal das nationale Recht maßgeblich, aber in den meisten Fällen handelt es sich dabei um inhaltlich harmonisiertes Recht, das der Vorschrift des Art. 69 Abs. 1 EPÜ entspricht.⁶ Ergänzt wird diese gesetzliche Grundlage durch das Auslegungsprotokoll zu Art. 69 EPÜ, das in seinem Artikel 1 gewissermaßen Zielvorgaben für die Auslegung formuliert. Der im Rahmen der Revision des EPÜ neu eingefügte Artikel 2 sieht zudem vor, dass bei der Bestimmung des Schutzbereichs des europäischen Patents solchen Elementen gebührend Rechnung zu tragen ist, die Äquivalente der in den Patentansprüchen genannten Elemente sind. Definiert wird der Begriff der Äquivalenz damit jedoch nicht.

Man könnte nun annehmen, dass sich über 40 Jahre nach Inkrafttreten des EPÜ am 7. Oktober 1977 eine grenzüberschreitende einheitliche Rechtspraxis herausgebildet hätte und der Schutzbereich eines Patents überall in Europa in gleicher Weise bemessen würde. Tatsächlich weist die Rechtsprechung der nationalen Gerichte in dieser Frage jedoch teilweise erhebliche Divergenzen auf. Dies vermag andererseits nicht zu übererra-

4 So zutreffend *Meier-Beck*, GRUR Int. 2005, 796, 799.

5 Siehe *Geißler*, GRUR Int. 2003, 1, 1: „Jeder, der über Jahrzehnte Patentanmeldungen verfasst hat oder Patente auslegen musste, weiß: die Worte, die Sprache, sie sind inhärent ungeeignet, Erfindungen so zu definieren, dass ein entsprechender Patentanspruch eindeutig ist, einen eindeutigen und zugleich brauchbaren Schutzbereich umfasst.“

6 Siehe *Grabinski*, GRUR 2006, 714, 714.

schen, wenn man sich vor Augen hält, dass die Schutzbereichsbestimmung nach wie vor *allein* den nationalen Gerichten obliegt. Ob das künftige Einheitliche Patentgericht, das auf die Rechtsprechung der nationalen Gerichte rechtsvereinheitlichend einwirken könnte, seine Arbeit zeitnah wird aufnehmen können, lässt sich derzeit nicht verlässlich vorhersagen. Im Hinblick auf Art. 69 EPÜ und das Auslegungsprotokoll haben viele nationale Gerichte ihre Methoden zur Auslegung der Ansprüche und zur Bestimmung des Schutzbereichs inzwischen angepasst. Dies hat jedoch eine gewisse Neigung zur Einhaltung der traditionellen Regeln des früheren nationalen Rechts nicht beseitigt.⁷ Insbesondere die jeweiligen Schutzbereichsbestimmungen nach der englischen und der deutschen Rechtsprechung unterliegen traditionell dogmatisch unterschiedlichen Ansätzen. Beide Ansätze sind sogar als diametral entgegengesetzt charakterisiert worden.⁸ Dies spiegelt sich bis zu einem gewissen Grad in den im Auslegungsprotokoll zu Art. 69 EPÜ angeführten Extrempositionen wider: Während in Deutschland bis zum Inkrafttreten des EPÜ eine großzügige, im Begriff des „allgemeinen Erfindungsgedankens“ verkörperte Auslegungspraxis vorherrschte, nahmen die englischen Gerichte nur in den seltensten Fällen eine über den Wortlaut hinausgehende Auslegung vor.⁹ Allein diese Tatsache zeigt, dass die Anfänge der Schutzbereichsbestimmung bis heute von hoher Bedeutung sind. Es lohnt sich daher, bei der Analyse der jüngeren Rechtsprechung auch die historische Entwicklung mit in den Blick zu nehmen. Vor allem in Deutschland, aber zum Teil auch in Großbritannien, ist diese Entwicklung nicht immer geradlinig verlaufen, sondern von einigen Kursänderungen oder gar Kehrtwenden geprägt.

Rechtsvergleichen heißt Selbstreflektion.¹⁰ Das Studium von ausländischem Recht, Gerichtsentscheidungen und Literatur ermöglicht ein tieferes Verständnis des eigenen Rechts. Auf dem Gebiet des Geistigen Eigentums kommt als Besonderheit das Phänomen der Parallelschutzrechte hinzu. So handelt es sich etwa bei den nach dem EPÜ erteilten Patenten um Bündelpatente. Kommt es zur Verletzung mehrerer nationaler Teile eines solchen Bündelpatents durch ein in allen Ländern gleiches Verletzungs-

7 Siehe dazu und zum Vorstehenden *Pagenberg*, in: *Pagenberg/Cornish*, Interpretation of patents, C 8 f.

8 Siehe *Reid*, [1983] EIPR 227, zitiert nach *Adam*, Schutzbereich, S. 1 Fn. 2: „The United Kingdom and Germanic approaches, which are supposed to have been amalgated together in Article 69, always were diametrically opposite.“; Übernahme des Fehlers „amalgated“ anstelle von „amalgamated“.

9 Siehe *Adam*, Schutzbereich, S. 1.

10 Siehe *Götting*, in: FS R. König, S. 153, 153.

produkt, kann unter Umständen ein gleichsam paneuropäischer Rechtsstreit entstehen. Das berühmteste Beispiel hierzu ist wohl der sog. *Epilady*-Rechtsstreit.¹¹ Derlei parallel geführte Verfahren wecken aus rechtsvergleichender Perspektive naturgemäß besonderes Interesse. Ein Fall, der ein ähnlich großes Echo haben dürfte wie einst *Epilady*, ist der Fall *Pemetrexed* oder *Actavis v. Eli Lilly*, wie er in Großbritannien genannt wird.¹² Dieser Fall hat in Deutschland, Großbritannien und der Schweiz jeweils den obersten Gerichtshof beschäftigt.¹³ Von großer Brisanz ist vor allem das britische Urteil, das nicht weniger als eine grundlegende dogmatische Neuausrichtung in der Schutzbereichsbestimmung verheißt. Darin greift der UK Supreme Court nicht nur die sog. *Improver*-Fragen wieder auf, sondern vollzieht darüber hinaus eine unverhoffte Annäherung an das kontinentale Verständnis der Äquivalenzdoktrin. In Kreisen der Literatur ist sogar schon davon die Rede, dass eine einheitliche europäische Äquivalenzdoktrin möglich erscheint.¹⁴ Die BGH-Entscheidung *Pemetrexed* hat – neben einer Reihe weiterer Entscheidungen – ihrerseits die Diskussion um die Äquivalenzlehre in Deutschland neu belebt. Praktiker sprechen in diesem Zusammenhang vom „Comeback der Äquivalenz“.¹⁵ Die Entscheidung des BGH betrifft unter anderem die zwei spannenden und für die Praxis sehr relevanten Problemkreise des *prosecution history estoppel* sowie der sog. Auswahlentscheidung.

Ziel der Arbeit ist es, die Entwicklung der Schutzbereichsdogmatik in Deutschland und dem Vereinigten Königreich¹⁶ anhand der jeweiligen Präzedenzfälle nachzuzeichnen und zu untersuchen, ob ein gemeinsames Fundament für eine einheitliche Äquivalenzlehre in den beiden wichtigsten Patentjurisdiktionen Europas gegeben ist.

Den Anfang bildet ein Rückblick auf die historische Entwicklung der Schutzbereichsbestimmung – der deutschen wie der britischen –, der auf-

11 Siehe dazu *Loth*, in: BeckOK PatG § 14 Rn. 192 m.w.N. zur Rspr.

12 Siehe nur *Meier-Beck*, GRUR 2018, 241, 241: „Der Fall ‚Pemetrexed‘ oder *Actavis v. Eli Lilly* verspricht ein Fall für die europäische Patentrechtsgeschichte zu werden.“

13 BGHZ 211, 1 = GRUR 2016, 921 – *Pemetrexed*; [2017] UKSC 48 – *Actavis v. Eli Lilly*; SchwBG, GRUR Int. 2018, 132 – *Eli Lilly v. Actavis Switzerland*.

14 Siehe statt vieler *Zech*, EuZW 2018, 437, 439.

15 Siehe *Kellenter*, GRUR 2018, 247.

16 Die vorliegende Arbeit versteht hierunter – wie auch unter der Bezeichnung „Großbritannien“ – England und Wales, da die Rechtsprechung des Patents Court auf diese Teile des Vereinigten Königreichs beschränkt ist.

zeigen soll, welchen Einfluss die geschichtlichen Wurzeln auch heute noch auf das Verständnis der Richter und Praktiker haben (1. Kapitel).

Danach wird die *Methodik* der Schutzbereichsbestimmung unter besonderer Berücksichtigung nationaler Besonderheiten wie dem deutschen Trennungsprinzip und dem britischen Common Law und deren jeweiligen Auswirkungen auf die Bestimmung des Schutzzumfangs näher beleuchtet (2. Kapitel).

Im Hauptteil der Arbeit werden die BGH-Entscheidung *Pemetrexed* und die Entscheidung *Actavis v. Eli Lilly* des UK Supreme Court ausführlich analysiert und ein Abgleich des neuen britischen Ansatzes mit den *Improver*-Fragen vorgenommen, bevor die neuen *Actavis*-Fragen den *Schneidmesser*-Fragen des BGH gegenübergestellt werden (3. Kapitel, I.). Die weiteren Schwerpunkte bilden der *prosecution history estoppel* (3. Kapitel, II.) sowie die Konsistenz der BGH-Rechtsprechung zur Auswahlentscheidung (3. Kapitel, III.).

Im Anschluss hieran wird untersucht, ob vor dem Hintergrund des künftigen Einheitlichen Patentsystems eine Reform des EPÜ im Hinblick auf die Äquivalenzlehre wünschenswert wäre. Und es wird ein Reformvorschlag gemacht, um abschließend auf die Unabdingbarkeit der justiziellen Zusammenarbeit zur Erreichung einer einheitlichen Auslegung und Anwendung des europäischen Patentrechts einzugehen (4. Kapitel).

Die Arbeit schließt mit einer Zusammenfassung der Ergebnisse (5. Kapitel).

1. Kapitel: Hintergrund und Entwicklung der Äquivalenzlehre

1. Rechtslage und Rechtsprechung vor Inkrafttreten des EPÜ

1. Deutschland

a) Die Anfänge: Das erste reichseinheitliche Patentgesetz und die monistische Lehre

Die Äquivalenzlehre ist ein Produkt der Rechtsfortbildung und hatte im deutschen Patentrecht lange Zeit keinen normativen Anknüpfungspunkt.¹⁷ Explizite Erwähnung im geltenden Recht fanden die Äquivalente gar erst mit der Einführung des Artikel 2 des Auslegungsprotokolls zu Art. 69 EPÜ im Jahr 2001.¹⁸ Gleichwohl war die Äquivalenzlehre schon wesentlich früher gelebte Praxis an deutschen Gerichten. So ging das Reichsgericht bereits gegen Ende des 19. Jahrhunderts davon aus, dass ein Patent auch durch „gleichwertige Mittel, mit denen sich dasselbe Ziel ebenfalls erreichen lässt“, verletzt werden kann.¹⁹ Diese Erkenntnis war für die damalige Zeit freilich keineswegs selbstverständlich, und es sollte noch einige Jahre in Anspruch nehmen, bevor die Äquivalenzlehre allgemeine Anerkennung finden würde.

Nach Gründung des Deutschen Reichs im Jahr 1871 (und der damit einhergehenden Unterstellung des Patentwesens unter die Gesetzgebungskompetenz des Reiches) trat das erste reichseinheitliche deutsche Patentgesetz am 1. Juli 1877 in Kraft – es sollte für die nächsten hundert Jahre die

17 Die Vorgängerregelung zu § 14 PatG wurde erst zum 1. Januar 1978 – damals als § 6a – in das deutsche Patentgesetz eingefügt.

18 Das EPÜ koexistiert als autonomes Rechtssystem neben dem nationalen Patentrecht der einzelnen Vertragsstaaten. Siehe dazu *Kolle*, in: Benkard, EPÜ, Art. 1 Rn. 4. Das Auslegungsprotokoll ist nach dem ausdrücklichen Willen des deutschen Gesetzgebers – BGBl. 1976 II S. 1000 – gleichsam auch bei der Anwendung von § 14 PatG zu beachten. Siehe dazu *Scharen*, in: Benkard, PatG, § 14 Rn. 4.

19 RG MUW 27, 571 *Besatzsteine*, zitiert nach *Keukenschrijver*, in: Busse/Keukenschrijver PatG § 14 Rn. 9 Fn. 15.

Grundlage für die deutsche Patentrechtsentwicklung bilden.²⁰ In den Anfangsjahren der Geltung des Patentgesetzes 1877 herrschte das Verständnis vor, dass das Patentamt mit der Erteilung den Schutzbereich des Patents fixiert.²¹ Ausschlaggebend für den Umfang des Schutzes war mithin nicht die Auslegung des Richters im Verletzungsrechtsstreit, sondern ausschließlich der Rechtsakt der Patenterteilung. Maßgeblich geprägt wurde diese Herangehensweise durch *Ernst Hartig*, einem Angestellten des Kaiserlichen Patentamts. *Hartig* vertrat in seinen *Studien*²² die Auffassung, es sei gangbar, den Schutzbereich eines Patents durch begriffliche Exaktheit schon im Stadium der Anmeldung abschließend zu umgrenzen.²³ Der Richter brauche im Verletzungsrechtsstreit nur unter die gefundenen Termini zu subsumieren. Regelungen über Patentauslegung und Schutzzumfang sah das Patentgesetz selbst zu dieser Zeit im Übrigen noch nicht vor.²⁴ Das neu gegründete Reichspatentamt besaß die zentrale Zuständigkeit der Patenterteilung für das Deutsche Reich und war zugleich für die Durchführung des Nichtigkeitsverfahrens verantwortlich. Der Gesetzgeber hatte sich schlussendlich gegen die Einrichtung eines ausgegliederten, eigenständigen „Patenthofs“ entschieden.²⁵ Die weitgreifenden Kompetenzen des Reichspatentamts und seine Einschätzungsprärogative bei der Bestimmung des Schutzbereichs von Patenten lassen sich unter anderem dadurch erklären, dass der Gesetzgeber bei der Fassung des Patentgesetzes 1877 annahm, die Fachkunde des Amtes unter Beteiligung der Öffentlichkeit im Einspruchs- und Nichtigkeitsverfahren ermöglichten eine bindende Abgrenzung des Schutzbereichs bereits zum Zeitpunkt der Patenterteilung.²⁶ Diese auch als monistische Theorie²⁷ bezeichnete Anschauung sollte gleichwohl vor den Gerichten nicht lange Bestand haben.

20 Im Jahr 1978 schrieb *Beier*, GRUR 1978, 123, 123: „Wir feiern in diesem Jahr das hundertjährige Bestehen des deutschen Patentgesetzes. Es trat am 1. Juli 1877 in Kraft und bildete für ein ganzes Jahrhundert die uns vertraute Grundlage einer eigenständigen deutschen Patentrechtsentwicklung, von der wir 100 Jahre später, mit dem Inkrafttreten des europäischen Patentsystems und der damit verbundenen Anpassung des deutschen Patentrechts an die europäische Zukunft, Abschied nehmen müssen.“

21 So *Adam*, Schutzbereich, S. 153.

22 *Hartig*, Studien in der Praxis des Kaiserlichen Patentamts (1890).

23 Siehe *Czekay*, GRUR 1984, 83, 83.

24 Siehe *v. Falck*, in: FS 100 Jahre GRUR, S. 543, 544.

25 Siehe zum Ganzen *Stauder*, in: FS 100 Jahre GRUR, S. 503, 512 ff.

26 Siehe *Adam*, Schutzbereich, S. 153 f.

27 Siehe *Schack*, Mitt. 1929, 256 ff.

b) Die Zweiteilungslehre: Trennung zwischen Gegenstand der Erfindung und Schutzbereich

Der monistische Ansatz krankte daran, dass er – vereinfacht gesprochen – die Patentanmelder überforderte, und zwar insofern, als es kein Korrektiv für zu eng oder zu weit gefasste Ansprüche (gemessen am Stand der Technik am Anmeldetag) gab.²⁸ In der Literatur²⁹ wurde auf das damit einhergehende Dilemma des Anmelders verwiesen, dass dadurch entstand, dass der Gegenstand der Erfindung und der Schutzbereich zugleich anzugeben waren: Einerseits musste der Gegenstand der Erfindung so klar und präzise wie möglich beschrieben werden, wollte man der drohenden Nichtigkeitsklage entgehen, andererseits führte die damit fast zwangsläufig korrelierende Überbestimmung zu einem derart engen Schutzbereich, dass künftigen Entwicklungen nicht vorgebaut werden konnte. Es sei unmöglich, so die weit verbreitete Auffassung, dass der Patentanspruch beiden Aufgaben gleichzeitig gerecht werde.³⁰ Vor diesem Hintergrund konnte kein zufriedenstellender Erfinderschutz erreicht werden.

Hermann Isay war es schließlich, der in Ansehung des Dilemmas des Patentanmelders als einer der ersten Autoren die Trennung zwischen dem durch die Patentansprüche definierten „Gegenstand der Erfindung“ und dem Schutzbereich propagierte.³¹ Es sei nicht Aufgabe des Anmelders, den Schutzbereich anzugeben, da der Erfinder die naturgesetzlichen Zusammenhänge der Erfindung gar nicht erkannt zu haben brauche, sondern reine empirische Erkenntnis genügend sei. Der Schutzbereich sei vielmehr durch das Verletzungsgericht aufgrund des objektiven Standes der Technik und losgelöst von der Anspruchsfassung zu ermitteln. Im Ergebnis erwiesen sich die Feststellungen *Isays* also als durchaus anmelderfreundlich, sie boten jedoch auch für das Patentamt selbst die Annehmlichkeit, dass ein Teil der Aufgaben der Vorprüfer auf die Gerichte verlagert wurde.³²

28 Siehe *Czekay*, GRUR 1984, 83, 83, der berichtet, dass das Reichsgericht als Reaktion hierauf vorübergehend mit einer sog. Doppelvermutung arbeiten sollte, wonach vorausgesetzt wurde, der Anmelder habe „alles beanspruchen bzw. alles patentieren wollen, was dem Stand der Technik im Prioritätszeitpunkt nach schutzfähig war“.

29 Als zukunftsweisend gilt insbesondere der Aufsatz von *Isay*, Mitt. 1909, 138.

30 So *Isay*, Mitt. 1909, 138, 139 f. *Kirchhoff*, GRUR 1956, 453, 457 spricht insoweit von einer „unerfüllbaren Aufgabe“.

31 Siehe *Isay*, Mitt. 1909, 138 ff.

32 Siehe *Kirchhoff*, GRUR 1956, 453, 457.

Das Reichsgericht machte sich diese später als *Zweiteilungslehre* bezeichnete Auffassung *Isays* in seiner wegweisenden und grundlegenden *Kokslöschentscheidung* vom 9. Februar 1910 zu eigen: Der Patentanspruch habe „in erster Linie den Zweck, den Gegenstand der Erfindung für den Techniker möglichst genau zu bezeichnen, nicht aber den daraus sich ergebenden Patentschutz nach allen Seiten genau abzugrenzen“. Vielmehr müsse „in dieser Beziehung [...] manches der späteren Auslegung vorbehalten bleiben“.³³ Durch dieses Judikat setzte sich der Begriff „Gegenstand der Erfindung“ endgültig in Rechtsprechung und Rechtslehre durch. Der Schutzbereich von Patenten ging über eben diesen Erfindungsgegenstand hinaus und beruhte auf der Reichweite des Erfindungsgedankens.

Die Tragweite und die Wirkung der *Kokslöschentscheidung* waren tiefgehend und leiteten die bis zum damaligen Zeitpunkt „erfinderfreundlichste“³⁴ Periode ein.³⁵ Die Umsetzung der Vorstellung *Isays* führte in der Konsequenz dazu, dass der Einfluss der patenterteilenden Behörde zurückgedrängt wurde.³⁶ Es entwickelte sich eine großzügige und kaum anspruchsgeladene Patentauslegungspraxis der Gerichte, die sich vor allem am Stand der Technik orientierte.³⁷ Teilweise wurde die Erfindung in Merkmalen erblickt, die im Patentanspruch überhaupt keinen Ausdruck fanden, während dasjenige, was ausdrücklich im Anspruch postuliert wurde, für nebensächlich erklärt wurde.³⁸ Die Erteilungspraxis des Patentamts passte sich dem an und wurde ihrerseits anmelderfreundlicher.³⁹

Die Zweiteilungslehre wurde in Anmelderkreisen naturgemäß überaus positiv aufgenommen, stellte sie doch eine beträchtliche Arbeitserleichterung dar.⁴⁰ Letzteres war im Übrigen durchaus beabsichtigt, denn einer der Hauptbeweggründe für die neue Linie der Rechtsprechung lag darin, kleinere und mittlere Erfinder bei der Anspruchsformulierung zu entlas-

33 Siehe zum Vorstehenden RGZ 80, 54, 57.

34 *Bechtold*, Äquivalenzlehre, S. 11.

35 *v. Falck*, in: FS 100 Jahre GRUR, S. 543, 549 spricht von einer Phase der Rechtsprechung, „in der das Erfinderinteresse gegenüber demjenigen der Allgemeinheit an Rechtssicherheit Vorrang eingeräumt wurde“.

36 *Kirchhoff*, GRUR 1956, 453, 457 meint, dass „der Wille der patenterteilenden Behörde weitgehend ausgeschaltet wurde“.

37 Siehe *Adam*, Schutzbereich, S. 162.

38 Siehe *Bechtold*, Äquivalenzlehre, S. 12.

39 Siehe *Kirchhoff*, GRUR 1956, 453, 457 f.

40 So *Czekay*, GRUR 1984, 83, 84.

ten. Offenbar wollte man sie bei der Bewältigung dieser anspruchsvollen Aufgabe nicht überfordern.⁴¹

Schon bald zeigten sich indes die negativen Auswüchse der Zweiteilungslehre: Mitunter kam es zu regelrechten Umdeutungen von Patenten, was zu großer Verunsicherung in der Industrie führte.⁴² Die „laxe“ Erteilungspraxis des Patentamtes konnte zudem nur allzu leicht von den Anmeldern missbraucht werden, indem etwa Ansprüche bewusst unmethodisch formuliert wurden, um auf diese Weise den Schutzzumfang zu erweitern.⁴³ Es wurde daher zunehmend unmöglich, verlässliche Gutachten über den Schutzzumfang von Patenten zu erstellen⁴⁴; die Rechtssicherheit war in vielen Fällen nicht mehr gewährleistet.

In der Industrie regte sich daher schon bald teils heftiger Widerstand gegen diese patentinhaberfreundliche Praxis von Gerichten und Patentamt.⁴⁵ Selbst *Isay*, der Wegbereiter der Zweiteilungslehre, griff die Rechtsprechung in einem 1925 erschienenen Aufsatz⁴⁶ scharf an und warf ihr vor, den Schutzbereich nachträglich unangemessen zu erweitern und sich der Gefahr auszusetzen, allgemeine Ideen unter Schutz zu stellen. Die Gerichte würden im Verletzungsprozess vielfach den allgemeinen Erfindungsgedanken bedeutend zu extensiv interpretieren und nicht nach dem wirklichen, zur Aufgabe gehörenden Lösungsgedanken forschen.⁴⁷ Die Rechtsprechung korrigierte ihren Kurs daraufhin zumindest ansatzweise, indem der Aspekt der Offenbarung des beanspruchten Erfindungsgedankens wieder mehr in den Vordergrund gerückt wurde.⁴⁸ *Adam* weist indes zutref-

41 Siehe *Pietzcker*, PatG § 4 Anm. 43 (S. 264), der davon spricht, dass man die kleineren und mittleren Erfinder nicht sklavisch an eine „schiefe Darstellung der wirklich gemachten Erfindung“ binden wollte.

42 Siehe *Pietzcker*, PatG § 4 Anm. 52 (S. 271-273).

43 *Kirchhoff*, GRUR 1956, 453, 458 berichtet von Fällen, in denen ihm in den Dreißigerjahren des 19. Jahrhunderts gar von Prüfern geraten worden sei, mehr Merkmale in den Patentanspruch aufzunehmen, da dies die Prüferarbeit erleichtern und das Verfahren beschleunigen würde, man aber gleichzeitig angesichts der reichsgerichtlichen Auslegungspraxis keine Schutzzumfangsbeschränkung zu befürchten habe.

44 Siehe *Czekay*, GRUR 1984, 83, 84.

45 Siehe *Pietzcker*, PatG § 4 Anm. 43 (S. 265).

46 *Isay*, GRUR 1925, 32 ff.

47 Siehe *Isay*, GRUR 1925, 32, 33 ff., der die Gerichte auf dem „Irrweg“ wähnt und ihnen vorwirft, „dialektische Patentauslegung“ zu betreiben, worunter er eine Art der Auslegung versteht, die ein „rein begriffliches, jeder Anschaulichkeit entbehrendes Operieren mit logischen Abstraktionen“ darstellt und „gar kein technisches Denken mehr benutzt“.

48 Siehe *Adam*, Schutzbereich, S. 166.

fend darauf hin, dass damit noch keine ernstzunehmende „Kehrtwende“ eingeleitet worden sei.⁴⁹ Die Lehre von den Äquivalenten war im Übrigen unter Geltung der Zweiteilungslehre nur von eher sekundärer Bedeutung, da man zur Ermittlung des Schutzbereichs zuvörderst auf den Erfindungs- oder Lösungsgedanken abstellte.⁵⁰ In den reichsgerichtlichen Entscheidungen tauchte der Äquivalenzbegriff zwar mitunter sehr wohl auf, spielte jedoch in den Entscheidungsgründen keine Rolle, da die Äquivalenz dem allgemeinen Erfindungsgedanken gleichgestellt wurde.⁵¹

c) Die Dreiteilungslehre: Neue dogmatische Grundlage und Integration der Lehre von den Äquivalenten

Nach und nach setzte sich die Erkenntnis durch, dass es für die Industrie oder genauer gesagt für die von einem Patent angesprochenen Fachkreise möglich sein muss, aus der Patentschrift ableiten zu können, welches Verbotungsrecht der Patentinhaber in Anspruch nehmen kann.⁵² Unter Geltung der Zweiteilungslehre war indes oftmals das Gegenteil der Fall: Patentinhabern, die bei der Anmeldung den wesentlichen Kern ihrer Erfindung verschleiert hatten, wurde durch den Verletzungsrichter zu einer Ausdehnung des Schutzes verholten. Die Situation wurde dadurch noch verschärft, dass das PatG 1891 und das PatG 1936 eine Präklusivfrist⁵³ vorsahen, wonach eine Nichtigkeitsklage nach Ablauf von fünf Jahren ab dem

49 Ebd.

50 Dessen ungeachtet herrschte bei den Gerichten auch unter Geltung der Zweiteilungslehre die Auffassung vor, wonach gerade bei bedeutenderen Erfindungen der Schutzzumfang über den „logischen Sinn“ hinausgehen konnte und man sich nicht streng an den Wortlaut zu halten hatte, weshalb Äquivalente in den Schutzbereich miteinbezogen wurden; *Pietzcker*, PatG § 4 Anm. 43 (S. 263). Allerdings musste zur Ermittlung der Äquivalente zunächst der Erfindungsgedanke bestimmt werden. Angesichts dieser Ähnlichkeit bildeten sich in Deutschland keine Regeln zur Abgrenzung der beiden Institute heraus; *ders.* PatG, § 4 Anm. 39 (S. 259). Mit anderen Worten: Die Äquivalenzlehre bildete nach damals vorherrschendem Verständnis gewissermaßen einen unbedeutenderen Unterfall der Lehre vom Erfindungsgedanken, deren Anwendungsbereich sich auf zahlreiche Fälle erstreckte, die nichts mit den Äquivalenten zu tun hatten. Ähnlich *Reimer*, GRUR 1956, 387, 389.

51 Siehe *Reimer*, GRUR 1956, 387, 394 m.w.N. zur Rspr.

52 Siehe *v. Falck*, in: FS 100 Jahre GRUR, S. 543, 550; *Kirchhoff*, GRUR 1956, 453, 458.

53 Siehe dazu ausführlich *Stauder*, in: FS 100 Jahre GRUR, S. 503, 519 f. und 529 ff.

Tag der Bekanntmachung der Patenterteilung unstatthaft war. Auch dieser Umstand bedeutete, dass dem Anmelderinteresse Vorrang gegenüber demjenigen der Allgemeinheit an der Benutzung nicht patentwürdiger Gegenstände eingeräumt wurde. Einem weit verbreiteten Wunsch in Industrie, Rechtslehre und Rechtsprechung entsprach es folgerichtig – im Sinne des Belohnungsgedankens –, den Patentschutz nur auf dasjenige zu erstrecken, was die Fachwelt tatsächlich bereichert hatte.⁵⁴

Es war *Fritz Lindenmaier*, seinerzeit Senatspräsident beim Reichsgericht, vorbehalten, der Systematik der Schutzbereichsbestimmung mit der Entwicklung der *Dreiteilungslehre*⁵⁵ eine neue dogmatische Grundlage zu geben. Die maßgeblich von ihm geprägte neue Linie der Rechtsprechung, die etwa vom Jahr 1937 ab datierte,⁵⁶ setzte sich auch in der Rechtslehre schnell durch und beeinflusst zum Teil bis heute die Dogmatik der Schutzzumfangsauslegung. Bevor jedoch auf die Dreiteilungslehre näher eingegangen werden kann, ist es erforderlich, zunächst den damaligen (Entwicklungs-)Stand der Äquivalenzlehre zu beleuchten.

aa) Die Äquivalenzlehre: Das Ende des dogmatischen Sonderwegs

Wie bereits angedeutet, war das Phänomen der äquivalenten Patentverletzung auch unter Geltung der Zweiteilungslehre durchaus bekannt. *Kohler* wies gar bereits im Jahr 1900 darauf hin, dass sich die patentrechtliche Judikatur vornehmlich mit der Äquivalenzfrage befasste und in ihr der Kern des Patentrechts läge.⁵⁷ In der Rechtsprechung wurde von vornherein anerkannt, dass eine starre Bindung an den Wortlaut des Patentanspruchs dem Zweck der Patentierung, der nach den Motiven des ersten Patentgesetzentwurfes in der Förderung der Industrie bestand, nicht gerecht werden konnte, weil damit der Umgehung Tür und Tor geöffnet worden wäre, was wiederum den Erfinder von der Offenbarung seiner Erfindung

54 *Lindenmaier*, GRUR 1944, 49, 54: „Nach der das deutsche Patentrecht beherrschenden Auffassung soll aber der Patentschutz sich auf alles das erstrecken, was der Erfinder der Fachwelt erkennbar an Bereicherung geschenkt hat, im Gegensatz zu der angelsächsischen Auffassung, die einen Schutz nur auf das gewährt, was der Erfinder subjektiv als Bereicherung der Technik erkannt und als schutzbeanspruchend bezeichnet hat.“

55 Siehe dazu eingehend *Lindenmaier*, GRUR 1944, 49 ff.

56 So *Kirchhoff*, GRUR 1956, 453, 458.

57 Siehe *Kohler*, Handbuch des deutschen Patentrechts in rechtsvergleichender Darstellung (1900), S. 153.