

Presseinformation

München, den 12.03.2010

Licht am Ende des Tunnels: BGH erklärt Garagentorpatent für nichtig; ein weiteres Patent wird nur beschränkt aufrechterhalten

Der Bundesgerichtshof hat am 22.12.2009 in zwei Nichtigkeitsberufungsverfahren (Az: X ZR 27/06 und X ZR 28/06 – Hubgliedertor I und II) einen Meilenstein in einem jahrzehntelangen Rechtsstreit über Garagentore gesetzt. Ein deutsches Unternehmen war seit den 90er Jahren aus diversen Patenten für Hubgliedertore – namentlich Garagentore – gegen konkurrierende Hersteller und Händler vorgegangen. Der Bundesgerichtshof erklärte ein Patent für nichtig; ein weiteres schränkte er derart umfangreich ein, dass dessen Schutzzumfang nunmehr sehr beschränkt ist. Damit deutet sich für zahlreiche Verletzungsprozesse Licht am Ende des Tunnels an. Mit der Entscheidung können Hersteller von Garagentoren "aufatmen", die vom Patentinhaber seit mehr als zehn Jahren mit Verletzungsprozessen überzogen wurden.

Gleichzeitig hat der Bundesgerichtshof eine wichtige Rechtsfortbildung zur Frage vorgenommen, wann eine unzulässige Erweiterung der Patentanmeldung vorliegt. In der Entscheidung Hubgliedertor I erklärte der BGH, dass eine unzulässige Erweiterung bereits dann vorliegt, wenn der Gegenstand des Patents sich für den Fachmann erst aufgrund eigener, von seinem Fachwissen getragenen Überlegungen ergibt, nachdem er die ursprünglichen Unterlagen zur Kenntnis genommen hatte. Damit knüpft der BGH an die Rechtsprechung zur Offenbarung aus der Entscheidung GRUR 2009, 382 - Olanzapin an. Nur wenn es sich um eine Selbstverständlichkeit handelt, die aus Sicht des Fachmanns ohne weiteres mitgelesen wird, liegt in der Aufnahme dieser "Selbstverständlichkeit" in die Beschreibung keine unzulässige Erweiterung. Der BGH folgt damit dem von Müller-Boré & Partner und Preu Bohlig & Partner erstrittenen Nichtigkeitsurteil des 2. Senats des Bundespatentgerichts vom 28.09.2005.

Die Kläger wurden vertreten von Patentanwalt Dr. Daniele Schiuma von der Kanzlei Müller-Boré & Partner in München sowie vor dem Bundespatentgericht vom Münchener Rechtsanwalt Dr. Michael Buddeberg von Preu Bohlig & Partner. Müller-Boré & Partner und Preu Bohlig & Partner vertraten gemeinsam den Nichtigkeitskläger, ein

italienisches Unternehmen, außerdem in mehreren Nichtigkeitsverfahren vor dem Bundespatentgericht und dem BGH sowie in zahlreichen Verletzungsverfahren.

Müller-Boré & Partner ist eine seit über 100 Jahren bestehende, im Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes tätige Anwaltssozietät. Der Kanzleischwerpunkt liegt auf den Gebieten Patente, Marken, Gebrauchsmuster, Geschmacksmuster sowie dem unlauteren Wettbewerb. Die Kanzlei verfügt über langjährige Erfahrung in allen Bereichen der Technik, beispielsweise Maschinenbau, Elektrotechnik, Chemie, Biochemie, Biotechnologie, Pharmakologie, Physik und Informatik.

Preu Bohlig & Partner ist eine Sozietät mit Rechtsanwälten, Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung. An den Standorten in München, Berlin, Düsseldorf und Hamburg sowie im Verbund mit renommierten Kanzleien im Ausland bietet Preu Bohlig & Partner eine umfassende Beratung auf den Gebieten des Wirtschaftsrechts für nationale und multinationale Unternehmen und Institutionen. Die Schwerpunkte der Sozietät liegen im Gewerblichen Rechtsschutz, Gesellschafts- und Steuerrecht, Pharmarecht, sowie im Bereich Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung.

Kontakte:

Müller-Boré & Partner

Dr. Daniele Schiuma
Grafinger Straße 2, 81671 München
Telefon: 089-49057-0, Fax: 089-45067-450
schiuma@mueller-bore.de
www.mueller-bore.de

Preu Bohlig & Partner

Carolin Maluck (Managerin Marketing & Öffentlichkeitsarbeit)
Leopoldstraße 11a, 80802 München
Telefon: 089-383870-0, Fax: 089-383870-22
cma@preubohlig.de,
www.preubohlig.de