

Bundesgerichtshof zu Ansprüchen wegen Verletzung von MPEG-2-Videokodierungspatenten

Bundesgerichtshof zu Ansprüchen wegen Verletzung von MPEG-2-Videokodierungspatenten
Der Bundesgerichtshof hat gestern über die Revision der Beklagten in einem Patentverletzungsverfahren verhandelt und entschieden, das zu einer mehrere Verfahren umfassenden Klageserie gehört. Die mit den Klagen geltend gemachten Patente betreffen Verfahren und Vorrichtungen zur Kodierung, Übertragung, Speicherung und Dekodierung von Videosignalen, wie sie beim Herstellen und Abspielen von DVD nach dem internationalen MPEG-2-Standard Verwendung finden. Alle Kläger haben ihre Klagepatente in einen Patentpool eingebracht. Die Beklagte, ein großer, in Griechenland ansässiger DVD-Produzent, hat nicht den von der Poolgesellschaft angebotenen weltweiten Standard-Poollizenzvertrag abgeschlossen. Die Einräumung von der Beklagten stattdessen begehrten national begrenzten Pool-Lizenzen wurde von der Poolgesellschaft abgelehnt. Da die Beklagte auch keine nationalen Einzellizenzverträge mit den jeweiligen Patentinhabern abgeschlossen hat, die Patentinhaber aber den Verdacht hatten, dass die Beklagte von den Klagepatenten in Deutschland gleichwohl Gebrauch machte, veranlassten die Klägerin und weitere Patentinhaber im Jahre 2007 von Deutschland aus eine gemeinsame Testbestellung bei der Beklagten. Hierzu übersandte eine Testbestellerin einen DVD-Master an die Beklagte, die daraus die gewünschten 500 DVD fertigte und an die Testbestellerin in Deutschland sandte. Daraufhin erhob die Klägerin Patentverletzungsklage vor dem Landgericht Düsseldorf. Das Landgericht hat der Klage im Wesentlichen stattgegeben, das Oberlandesgericht die Berufung der Beklagten zurückgewiesen.
Auf die Revision der Beklagten hat der u.a. für Patentstreitigkeiten zuständige X. Zivilsenat nunmehr die Klage abgewiesen, soweit die Beklagte auf Schadensersatz und Auskunft über den Umfang patentverletzender Handlungen in Anspruch genommen wurde. Der Bundesgerichtshof hat mit dem Oberlandesgericht die internationale Zuständigkeit der deutschen Gerichte bejaht, da mit der Klage die Verletzung eines in Deutschland geltenden Patents durch eine Lieferung in das Inland geltend gemacht wird. In der Sache hat er die von der Beklagten hergestellten DVD als Erzeugnisse angesehen, die im Sinne des 9 Satz 2 Nr. 3 PatG* unmittelbar durch das ein Kodierungsverfahren betreffende patentgemäße Verfahren hervorgebracht worden sind. Unmittelbares Verfahrenserzeugnis ist danach die durch das Kodierungsverfahren erzeugte, im MPEG-2-Format komprimierte Videodatenfolge, deren Charakteristika bei der Übertragung auf das Masterband sowie die weiteren technischen Zwischenformen der DVD-Herstellung (Glass-Master, Stamper) und bei der Pressung der einzelnen DVD erhalten bleiben. Gleichwohl hat die Beklagte mit der Herstellung der DVD das Patent nicht verletzt, da der DVD-Master durch die (von der Klägerin als Testbestellung veranlasste) Lieferung an die Beklagte mit Zustimmung der Klägerin in den Verkehr gebracht worden und das Patentrecht insoweit erschöpft (verbraucht) worden ist. Gerade weil nämlich der DVD-Master wie jede einzelne auf dieser Basis hergestellte DVD ein und dasselbe unmittelbare Verfahrenserzeugnis verkörpern, kann auch hinsichtlich der Erschöpfung nicht zwischen der Lieferung des Masterbandes (mit Zustimmung der Klägerin) und der (Rück-)Lieferung der DVD (ohne Zustimmung der Klägerin) unterschieden werden.
Über den auf dieselbe Testbestellung gestützten Unterlassungsanspruch hatte der Bundesgerichtshof nicht mehr zu entscheiden, da das Klagepatent im vergangenen Jahr abgelaufen ist. Im Rahmen der Kostenentscheidung hat der Senat jedoch berücksichtigt, dass die DVD-Lieferung der Beklagten wegen der Erschöpfung des Patentrechts zwar keinen Schadensersatzanspruch zur Folge hat, jedoch künftige Verletzungen des Klagepatents drohen. Da die Beklagte nicht wusste, dass die Bestellung von der Patentinhaberin veranlasst war, begründete die auftragsgemäße Lieferung die Gefahr, dass sie auch Bestellungen Dritter ausführte, auch wenn diese ebenso wenig wie die Testbestellerin nachwiesen, zur Benutzung des patentgemäßen Kodierungsverfahrens berechtigt zu sein, und damit einen Unterlassungsanspruch nach 139 Abs. 1 PatG*** unter dem Gesichtspunkt der Erstbegehungsgefahr.
Schließlich hat der Bundesgerichtshof entschieden, dass in der Lieferung der von der Beklagten gepressten DVD entgegen der Auffassung des Oberlandesgerichts keine "mittelbare Verletzung" eines weiteren Anspruchs der Klagepatents lag, das auf ein Dekodierungsverfahren gerichtet war, wie es in einem Wiedergabegerät ausgeführt wird, das nach dem MPEG-2-Standard kodierte Videodaten auslesen kann. Bei einer im MPEG-2-Standard kodierten DVD handelt es sich nämlich nicht um ein "Mittel, das sich auf ein wesentliches Element der Erfindung bezieht" im Sinne des 10 PatG**. Die DVD trägt nicht, wie nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs erforderlich, zur Verwirklichung der Erfindung, d.h. in diesem Fall der Dekodierung der Videodaten, bei, sondern stellt nur den Gegenstand dar, an dem sich die Dekodierung vollzieht. Der Bundesgerichtshof konnte deshalb offenlassen, ob Ansprüche wegen mittelbarer Verletzung auch deshalb ausscheiden, weil 10 PatG nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs einen Patentgefährdungstatbestand enthält, der Handlungen verbietet, die - ohne selbst patentverletzend zu sein - die Gefahr patentverletzender Handlungen durch patentgemäße Verwendung der "Mittel" begründen, und es im Streitfall zu einer unmittelbaren Patentverletzung nur in dem fernliegenden Fall hätte kommen können, dass die DVD in einem nicht-lizenzierten Videowiedergabegerät abgespielt worden wäre.
Urteil vom 21. August 2012 - X ZR 33/10
LG Düsseldorf - 4a O 95/07 - Urteil vom 7. Oktober 2008
OLG Düsseldorf - 2 U 129/08 - Urteil vom 28. Januar 2010
Karlsruhe, den 22. August 2012
9 Patentgesetz
Das Patent hat die Wirkung, dass allein der Patentinhaber befugt ist, die patentierte Erfindung im Rahmen des geltenden Rechts zu benutzen. Jedem Dritten ist es verboten, ohne seine Zustimmung
1....
2...
3.das durch ein Verfahren, das Gegenstand des Patents ist, unmittelbar hergestellte Erzeugnis anzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu gebrauchen oder zu den genannten Zwecken entweder einzuführen oder zu besitzen.
10 Patentgesetz
(1) Das Patent hat ferner die Wirkung, dass es jedem Dritten verboten ist, ohne Zustimmung des Patentinhabers im Geltungsbereich dieses Gesetzes anderen als zur Benutzung der patentierten Erfindung berechtigten Personen Mittel, die sich auf ein wesentliches Element der Erfindung beziehen, zur Benutzung der Erfindung im Geltungsbereich dieses Gesetzes anzubieten oder zu liefern, wenn der Dritte weiß oder es auf Grund der Umstände offensichtlich ist, dass diese Mittel dazu geeignet und bestimmt sind, für die Benutzung der Erfindung verwendet zu werden.
(2)?
139 Patentgesetz
(1) Wer entgegen den 9 bis 13 eine patentierte Erfindung benutzt, kann von dem Verletzten bei Wiederholungsgefahr auf Unterlassung in Anspruch genommen werden. Der Anspruch besteht auch dann, wenn eine Zuwiderhandlung erstmalig droht.
(2)?
Pressestelle des Bundesgerichtshofs
76125 Karlsruhe
Telefon (0721) 159-5013
Telefax (0721) 159-5501


Pressekontakt

Pressestelle des Bundesgerichtshofs

76125 Karlsruhe

Firmenkontakt

Pressestelle des Bundesgerichtshofs

76125 Karlsruhe

Der Bundesgerichtshof (BGH) ist das oberste Gericht der Bundesrepublik Deutschland im Bereich der ordentlichen Gerichtsbarkeit, d.h. der Zivil- und Strafrechtspflege, die in den unteren Instanzen von den zur Zuständigkeit der Länder gehörenden Amts-, Land- und Oberlandesgerichten ausgeübt wird. Im Anschluss an die Konstituierung der Bundesrepublik Deutschland im Jahre 1949 wurde am 1. Oktober 1950 der Bundesgerichtshof in Karlsruhe eingerichtet. Der Bundesgerichtshof ist ? bis auf wenige Ausnahmen ? Revisionsgericht. Er hat vor allem die Sicherung der Rechtseinheit durch Klärung grundsätzlicher Rechtsfragen und die Fortbildung des Rechts zur Aufgabe. Der Bundesgerichtshof ist in 12 Zivilsenate und fünf Strafsenate mit insgesamt 127 Richterinnen und Richtern aufgegliedert. Hinzu kommen acht Spezialsenate, nämlich die Senate für Landwirtschafts-, Anwalts-, Notar-, Patentanwalts-, Wirtschaftsprüfer-, Steuerberater- und Steuerbevollmächtigtensachen, der Kartellsenat und das Dienstgericht des Bundes.