

Offenkundige Vorbenutzung- die Lebenserfahrung zählt - **ein Kommentar zu BGH X ZR 75/18**

Im nachstehend auszugsweise wiedergegebenen Urteil BGH X ZR 75/18 vom 21. April 2020 „Konditionierverfahren“ hat der BGH seine bisherige Rechtsprechungspraxis zur offenkundigen Vorbenutzung konsequent fortgeführt und weiter gefestigt, indem er feststellte:

Lieferung, Installation und Inbetriebnahme einer Anlage bei einer Käuferin begründen nicht ohne weiteres eine hinreichende Wahrscheinlichkeit dafür, dass beliebige Dritte die Anlage untersuchen und dadurch Kenntnis von einer Erfindung erhalten.

Der zugrundeliegende Sachverhalt lag darin, dass die Nichtigkeitsbeklagte Ende des Jahres 2000 an eine Abnehmerin (bedeutende Halbleiterherstellerin) eine Anlage zur Durchführung eines Verfahrens zur Konditionierung von Halbleiterwafern und/oder Hybriden geliefert hat, die alle Merkmale der erteilten unabhängigen Patentsprüche 1 und 5 des Streitpatents aufwies.

Die betreffende Anlage wurde in einer reinraumartigen Halle der Abnehmerin betrieben. Die die Neuheit und erfinderische Tätigkeit begründenden Merkmale waren derart in dem gelieferten Gerät implementiert, dass nur eine quasi-irreversible Zerstörung der hochwertigen wesentlichen Komponente der Anlage, einem Kühlgerät (Chiller), die Erfindung hätte konkret zu Tage treten lassen können.

Gemäß ständiger Rechtsprechung ist eine Vorbenutzung offenkundig, wenn die nicht nur theoretische und nicht nur entfernt liegende Möglichkeit eröffnet ist, dass beliebige Dritte, und damit auch Fachkundige, zuverlässige und ausreichende

Kenntnis von der Erfindung erlangen (vgl. etwa BGH, Urteil vom 9. Dezember 2014 - XZR 6/13, GRUR 2015, 463 Rn. 39 - Presszange, Urteil vom 8. November 2016 - X ZR 116/14 Rn. 25).

Laut dem BGH kann vom Vorliegen dieser Voraussetzungen nach der Lebenserfahrung auszugehen sein, wenn eine erfindungsgemäße Vorrichtung einem Dritten angeboten oder geliefert worden ist (BGH, GRUR 2015, 463 Rn. 39 - Presszange).

Angebot oder Lieferung einer erfindungsgemäßen Vorrichtung führen aber selbst dann nicht ohne weiteres zur Offenkundigkeit, wenn der Abnehmer keiner Geheimhaltungspflicht unterliegt. Wenn eine Geheimhaltungspflicht nicht vereinbart worden ist und eine Geheimhaltung auch sonst nicht zu erwarten ist, ist zwar in der Regel davon auszugehen, dass mit der Lieferung die Kenntnis von der Erfindung der Öffentlichkeit preisgegeben und die jedenfalls nicht fernliegende Möglichkeit geschaffen worden ist, dass beliebige Dritte von ihr Kenntnis nehmen können (BGH, Urteil vom 8. November 2016 - X ZR 116/14 Rn. 26), aber auch in solchen Situationen reicht aber eine nur theoretische oder entfernt liegende Möglichkeit der Kenntnisnahme aber nicht aus.

Eine ausdrückliche oder konkludente Geheimhaltungsabrede mit der Abnehmerin konnte vorliegend nicht belegt werden.

Der BGH ist vorliegend auch nicht davon ausgegangen, dass die Anlage im Rahmen eines Entwicklungsprojekts geliefert wurde.

Ogleich diese in der Rechtsprechung bereits bekannten „Regelbeispiele“ der Geheimhaltungspflicht und Entwicklungskooperation vorliegend nicht vom BGH angenommen wurden, konnte hieraus nicht der Umkehrschluss gezogen werden, dass eine offenkundige Vorbenutzung vorlag.

Vielmehr hat der BGH in vorliegender Entscheidung wieder ganz klar aufgezeigt, dass es auf den konkreten Einzelfall und die konkrete Beantwortung der Frage geht, ob die

nicht nur theoretische und nicht nur entfernt liegende Möglichkeit eröffnet ist, dass beliebige Dritte, und damit auch Fachkundige, zuverlässige und ausreichende Kenntnis von der Erfindung erlangen (vgl. etwa BGH, Urteil vom 9. Dezember 2014 - XZR 6/13, GRUR 2015, 463 Rn. 39 - Presszange, Urteil vom 8. November 2016 - X ZR 116/14 Rn. 25).

Insbesondere kam der BGH vorliegend zum Schluss, dass vorliegend die Lieferung, Installation und Inbetriebnahme der Anlage bei der Abnehmerin keine hinreichende Wahrscheinlichkeit dafür bot, dass beliebige Dritte die Anlage untersuchen und hierbei insbesondere das Kernmerkmal feststellen konnten, nämlich dass die zur Konditionierung der Aufnahmeeinrichtung eingesetzte Luft in einem nachfolgenden Schritt mit Hilfe eines verborgenen Wärmetauschers im Kühlgerät (Chiller) temperiert und in einen Waferproberraum geleitet wird.

Die Mitarbeiter der Abnehmerin konnten vor dem Prioritätstag beim normalen Betrieb der Anlage keine Kenntnisse über den inneren Aufbau des Kühlgeräts und dessen Funktion erlangen. Die Mitarbeiter der Abnehmerin haben das Kühlgerät im fraglichen Zeitraum der behaupteten offenkundigen Vorbenutzung nicht selbst gewartet und repariert. Nach Aussage eines Zeugen war dafür die Lieferantin zuständig. Die Mitarbeiter der Abnehmerin wussten also definitiv nicht, wie die Anlage aufgebaut ist und funktioniert. Sie durften bis auf Änderungen an der Mess-Software keine Veränderungen an dem Kühlgerät vornehmen.

Eine nähere Untersuchung der Anlage durch Dritte war nicht ohne Zustimmung der Abnehmerin möglich.

Die Anlage stand in einer reinraumähnlichen Halle, zu der nur ein begrenzter Personenkreis Zutritt hatte. Damit fehlt es an einer hinreichenden Wahrscheinlichkeit, dass beliebige Dritte die Halle betreten und die Anlage untersuchen konnten.

Aus Zeugenaussagen, wonach betriebsfremde Techniker die Halle zum Zwecke der Wartung und Störungsbeseitigung an anderen Anlagen betreten durften und dabei

nicht unter ständiger Beobachtung standen, ergab sich allenfalls eine theoretische Möglichkeit der Kenntnisnahme.

Um Kenntnis von der Erfindung zu erlangen, hätten die betreffenden Personen sich unbefugt an der Anlage zu schaffen machen müssen. Dies mag laut dem BGH zwar theoretisch nicht ausgeschlossen sein, aber eine hinreichende Wahrscheinlichkeit dafür könne aber allenfalls dann bejaht werden, wenn konkrete Anhaltspunkte dafür ersichtlich wären, z.B. dass die Abnehmerin ein solches Verhalten geduldet oder gar gefördert hätte. Letzteres war nicht der Fall.

Es erschien daher im konkreten Einzelfall eher unwahrscheinlich, dass solche Untersuchungen unbemerkt geblieben wären. Dabei wurde zwar von der Nichtigkeitsklägerin unterstellt, dass die grundlegende Funktionsweise schon durch eine Handprobe hätte in Erfahrung gebracht werden können. Auch hierfür hätte das gesamte Probersystem jedoch außer Betrieb genommen und drei Luftleitungen zwischen dem Kühlgerät und dem Probertisch abgeklemmt werden müssen. Dass die Abnehmerin solche Eingriffe durch einen hierzu nicht befugten Dritten geduldet hätte, erschien schon deshalb fernliegend, weil sie selbst kein erkennbares Interesse an solchen Handlungen hatte.

Es bestand auch keine hinreichende Wahrscheinlichkeit dafür, dass Mitarbeiter der Abnehmerin bis zum Prioritätstag des Streitpatents hätten versuchen können, Erkenntnisse über die Funktionsweise des Kühlsystems zu gewinnen, oder dass sie dazu dritten Unternehmen, insbesondere Wettbewerbern der Beklagten, Zugriff auf die Anlage ermöglichen könnten.

Wie gesagt, oblagen Installation, Wartung und Reparatur der Anlage allein der Lieferantin. Das Interesse der Abnehmerin an einer funktionsfähigen Maschine war damit gewahrt. Diese hatte somit keinen Anlass, diesbezügliche Überlegungen anzustellen.

Dass die Abnehmerin selbst erfindungsgemäße Anlagen herstellen oder vertreiben wollte und daher daran interessiert gewesen sein könnte, zu erfahren, wie das Kühlsystem funktioniert, war weder geltend gemacht worden noch sonst ersichtlich.

Anhaltspunkte dafür, dass die Abnehmerin aus anderen Gründen ein Interesse daran hatte, genauere Kenntnisse über die Funktion des Kühlsystems bzw. -geräts zu erlangen, waren ebenfalls nicht ersichtlich.

Als Umstand, der ein solches Interesse begründen könnte, käme allenfalls die Aussicht in Betracht, dass ein Wettbewerber der Beklagten die Anlage nachbauen und der Abnehmerin zu einem günstigeren Preis anbieten könnte, wie die von der Nichtigkeitsklägerin argumentiert wurde.

Dass sich die Abnehmerin darauf eingelassen hätte, erschien schon deshalb unwahrscheinlich, weil sie hierzu Eingriffe in die Substanz der Anlage und damit sichere finanzielle Nachteile hätte in Kauf nehmen müssen, im Gegenzug aber allenfalls eine vage Aussicht auf günstigere Bezugsmöglichkeiten erlangt hätte.

Um die Konstruktion des Kühlgeräts konkret und verlässlich nachzuvollziehen, hätte eine Handprobe nach Auffassung des BGH nicht ausgereicht. Vielmehr hätte zumindest der Isolierschaum des Kühlgeräts entfernt werden müssen, was eine Reparatur erforderlich gemacht hätte.

Eher noch naheliegend erschien die Möglichkeit, dass die Abnehmerin die Anlage nach dem Ende der Nutzungsdauer an ein drittes Unternehmen veräußert. Im Zeitraum zwischen der Lieferung der Anlage und dem Prioritätstag des Streitpatents war jedoch auch ein solcher Vorgang nicht zu erwarten.

Der Umstand, dass die Beklagte Anlagen des gleichen Typs nach den Feststellungen des Patentgerichts einem unbeschränkten Kreis von Unternehmen zum Kauf angeboten hat, führte ebenfalls nicht zu einer abweichenden Beurteilung.

Durch Angebote wäre der Gegenstand des Streitpatents allerdings offenkundig geworden, wenn der erfindungsgemäße Aufbau aus dem Angebot selbst ersichtlich gewesen wäre. Anhaltspunkte dafür waren jedoch weder vorgetragen noch sonst ersichtlich.

Angesichts dieser Sachlage wurde der Angriff der Nichtigkeitsklägerin hinsichtlich einer angeblichen offenkundigen Vorbenutzung vom BGH abgewiesen.

Die vom BGH eingeschlagene Betrachtungsweise zeigt, dass er der allgemeinen Lebenserfahrung eine zentrale Rolle bei der Bewertung einer möglichen offenkundigen Vorbenutzung beimisst und konsequent den dogmatisch theoretischen Ansatz verwirft.

Auch ist im vorliegenden Fall erneut klargeworden, dass für den Nachweis einer offenkundigen Vorbenutzung vom Nichtigkeitskläger ein konkreter Nachweis dafür erbracht werden muss, dass die nicht nur theoretische und nicht nur entfernt liegende Möglichkeit eröffnet ist, dass beliebige Dritte, und damit auch Fachkundige, zuverlässige und ausreichende Kenntnis von der Erfindung erlangen.

Dies entspricht ebenfalls der bisherigen Rechtsprechung des BGH. So hat der BGH bereits entschieden, dass keine offenkundige Vorbenutzung anzunehmen ist, wenn patentgemäße Schalungselemente im Prioritätsintervall auf einer Baustelle verwendet worden sind, weil anders als bei einer Lieferung patentgemäßer Gegenstände an Dritte zur Weiterveräußerung, bei der dies regelmäßig der Fall ist, bei einer Verwendung auf einer Baustelle ein gleichermaßen typisch gelagerter Sachverhalt nicht vorliegt (BGH GRUR 01, 819 (IV) Schalungselement). Auch dort war als wesentliche Punkt vom BGH berücksichtigt worden, dass Dritten das Betreten einer Baustelle regelmäßig nicht ohne weiteres möglich sein wird. Typischerweise ist auch nicht damit zu rechnen, dass fachkundige Dritte eine Baustelle ohne besonderen Anlass betreten. Die Untersuchungsmöglichkeiten für Dritte sind auf Baustellen von vornherein nicht die gleichen, wie bei einer Lieferung auf Grund eines Veräußerungsgeschäfts. Baumaterial kann von Dritten nicht einfach mitgenommen

und einer Untersuchung zugeführt werden. Auf einer Baustelle kann daher mit einer nicht entfernt liegenden Möglichkeit der Kenntnisnahme einer in einem Bauelement verkörperten, nicht auf Grund bloßen Augenscheins erkennbaren Ausgestaltung des Bauelements nicht ohne weiteres gerechnet werden (vgl. BGHZ 136, 40, 47, 51 - Leiterplattennutzen; Sen. Beschl. v. 5.3.1996 -X ZB 13/92, GRUR 1996, 747 - Lichtbogen-Plasma-Beschichtungssystem).

Für die anwaltliche Praxis bedeutet diese Entscheidung, dass die Beweisführung für eine offenkundige Vorbenutzung seitens der Nichtigkeitsklägerin eine große Hürde darstellt und regelmäßig Aspekte umfasst, die der Nichtigkeitsklägerin in der Regel nur schwer oder gar nicht zugänglich sind.

Abschließend ist im vorliegenden Fall erwähnenswert, dass der gesamte Sachverhalt bereits mehr als 15 Jahre zurücklag und für die Entscheidung am Ende nicht die vagen Aussagen der Zeugen, sondern die konkrete Interessenlage des Benutzers und die allgemeine Lebenserfahrung als vornehmlich entscheidungserheblich angesehen wurden.

Unter Berücksichtigung von alledem hat der BGH vorliegend, auch unter Berücksichtigung der im Urteil des Patentgerichts nicht weiter diskutierten Druckschriften, unmittelbar entschieden und das Verfahren nicht zurückverwiesen.

Dr. Stephan-M. Barth

Patentanwalt

Franz Stangl

Rechtsanwalt