

Titel:

Vindikationsanspruch im Rahmen einer Vertriebskooperation

Normenkette:

IntPatÜbkG Art. II § 5 Abs. 2

EPÜ Art. 60

BGB § 195, § 199

ZPO § 130d

PatG § 8

Leitsatz:

Es besteht ein Anspruch auf vollständige Übertragung einer Patentanmeldung, bzw. eines Patents – und nicht nur auf Einräumung einer Mitberechtigung –, wenn im Rahmen einer Vertriebskooperation Informationen über die der Anmeldung zugrunde liegende Erfindung vom Erfinder an seinen Vertriebspartner weitergegeben werden und dieser anschließend entgegen der ausdrücklichen Absprache oder dem gelebten Inhalt der Kooperation die Erfindung weiterentwickelt und zum Patent anmeldet.

Schlagworte:

Patentvindikationsanspruch, Erfindungsbesitz, Wissenstransfer, Patentanmeldung, Erfinderstellung, Technische Dokumentation, Verjährung

Rechtsmittelinstanz:

OLG München vom -- – 6 U 1126/25e

Fundstelle:

GRUR-RS 2025, 9612

Tenor

1. Die Beklagte wird verurteilt, den Anspruch auf Erteilung des Europäischen Patents aus der Anmeldung ... (EP-Anmeldung Nr. ...) an die Klägerin abzutreten und in die Eintragung der Klägerin als Inhaberin einzuwilligen und dazu alle bei dem europäischen Patentamt erforderlichen Erklärungen in der vorgegebenen Form abzugeben.
2. Die Beklagte trägt die Kosten des Rechtsstreits.
3. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 750.000,00 EUR vorläufig vollstreckbar.

Tatbestand

1

Die Klägerin nimmt die Beklagte wegen behaupteter unberechtigter Anmeldung des europäischen Patents ... in Anspruch.

2

Die Beklagte ist Inhaberin der Europäischen Patentanmeldung ... (Anlage ES 1a, nachfolgend: Klagepatent). Hierbei handelt es sich um eine Teilungsanmeldung aus dem am... angemeldeten und am ... erteilten Stammpatent ... (nachfolgend: Stammpatent), das ebenfalls durch die Beklagte angemeldet wurde, und dessen Inhaberschaft zwischen den Parteien ebenfalls in Streit steht. Aufgrund der Mitteilung des Europäischen Patentamts nach Art. 71 Abs. 3 EPÜ änderte die Beklagte die zur Erteilung stehenden Beschreibungs- und Anspruchsfassungen (Anlagen ES 1 b (englische Fassung) und ES 1 c (deutsche Übersetzung)).

3

Die maßgeblichen geänderten Ansprüche 1, 2, 3, 8, 9 und 12 lauten:

„1. Process for manufacturing implants or intermediate products of such implants, characterized by comprising

- a) providing an implant shell comprising cured silicone, having a front side, a back side and a region bridging said front and back side, or
providing an implant shell comprising uncured silicone, having a front side, a back side and a region bridging said front and back side, and subjecting the uncured silicone of said implant shell to at least one curing step, in order to undergo complete vulcanization, or
providing an implant shell being made of several layers of uncured silicone having a front side, a back side and a region bridging said front and back side, and
 - b) applying at least one uncured additional silicone layer to the implant shell of step a), wherein the at least one additional silicone layer is obtained by dipping and/or casting the implant shell of step a) in silicone, either liquid as such and/or dissolved in a solvent, whereupon said layer is subjected to at least partial evaporation of the solvent and/or liquid thereby furnishing a layer of uncured silicone,
 - c) placing a first foam sheet over the front side, the region bridging said front and back side and at least part of the back side of the uncured implant shell, as provided in step b), wherein the first foam sheet is placed in one piece over the entire front side, at least part of the region bridging the front and the back side and at least part of the back side of the implant shell, and
 - d) subjecting the implant shell obtained in step c) to at least one curing step in order to vulcanize the uncured silicone of step b) thereby bonding the first foam sheet to the implant shell, wherein the first foam sheet after having been placed on and bonded to the implant shell is free of seams and also of folds on the front side as well as on the region bridging the front and the back side of the implant shell,
 - f) applying at least one sheet comprising partially or completely uncured silicone to the back side of the implant shell, thereby covering those parts not covered by the first foam sheet.
2. Process according to claim 1, further comprising
 - h) subjecting the at least one sheet applied to the back side of the implant shell in step f) to curing so that it undergoes vulcanization thereby bonding said sheet to the back side of the implant shell.
 3. Process according to any of the aforementioned claims, further comprising after process step f) and prior to or after process step h) process step
 - g) fill the implant shell with at least one gel, gelatinizable fluid or a liquid.
 8. Process according to any of claims 1 to 7, characterized in that the sheet applied in step f) in addition comprises at least one second foam sheet as the outer layer thereby forming a first sheet assembly.
 9. Process according to any of claims 2 to 8, further comprising after process step g) or step h) process steps
 - i) provide a third foam sheet, or a second sheet assembly which comprises a sheet or layer comprising cured and/or uncured silicone, in particular uncured silicone, and at least one fourth foam sheet as the outer layer of said sheet assembly, and
 - j) join said third foam sheet, or said second sheet assembly via its silicone sheet or layer to the sheet of step f) and/or the back side of the implant shell.
 12. Process according to any of claims 9 to 11, further comprising after process step g), h), i) and/or j) process step
 - k) subjecting the filled implant shell to curing, in particular thermal curing.“

4

Die Klägerin ist eine in Brasilien ansässige Herstellerin von Silikonimplantaten.

5

Die Beklagte ist im Bereich Forschung, Entwicklung, Vertrieb und Herstellung sowohl von orthopädischen Produkten als auch Silikonimplantaten tätig.

6

Zwischen 1992 und 2008 standen die Parteien in Geschäftsbeziehungen. Die Beklagte bezog von der Klägerin in Brasilien gefertigte Brustimplantate und fungierte zunächst in Deutschland, später auch in weiteren Gebieten als Vertriebspartnerin der Klägerin und trat als Herstellerin i.S.v. § 3 Nr. 15 MPG auf. Hierfür schlossen die Parteien im Jahr 1995 eine Vereinbarung (Contract for Works and Materials, nachfolgend CWM-Vertrag, Anlage ES 3), die es der Beklagten ermöglichen sollte, das CE-Kennzeichen für den Vertrieb von Implantaten in Europa zu erhalten. Der CWM-Vertrag enthielt unter anderem die nachfolgenden Regelungen, wobei die Klägerin als assignee (Auftragnehmerin) und die Beklagte als assignor (Auftraggeberin) bezeichnet werden:

“§ 1 Subject Matter of the Contract

1. The Assignor assigns the supply and manufacture of finished products and products in the process of manufacture according to specifications to the assignee. Specifications include the material of the products, production, shipment and packagings. [...]“

In deutscher Übersetzung:

“§ 1 Vertragsgegenstand

1. Der Auftraggeber beauftragt die Auftragnehmerin mit der Lieferung und Herstellung von gemäß den Produktbeschreibungen gefertigten und in der Fertigung befindlichen Produkten. Die Produktbeschreibungen umfassen das Material der Produkte, die Herstellung, den Versand und die Verpackung.

[..]“

“§ 3 Acceptance

1. All specifications are agreed in written form by both parties. The Quality manual from the assignee has to be linked with the Quality manual of the assignor. The requirements from the products laid in the assignee Quality manual must be followed by the assignor. The test should not be repeated. The result of the test should be brought to the knowledge of both parties. [...]“

In deutscher Übersetzung:

“§ 3 Abnahme

1. Alle Produktbeschreibungen werden zwischen den Parteien schriftlich vereinbart. Das Qualitätshandbuch der Auftragnehmerin muss von dem Qualitätshandbuch der Auftraggeberin widergespiegelt werden. Die gemäß dem Qualitätshandbuch der Auftragnehmerin an die Produkte gestellten Anforderungen müssen von der Auftraggeberin befolgt werden. Der Test sollte nicht wiederholt werden. Das Testergebnis sollte beiden Parteien mitgeteilt werden. [...]“

7

Bezüglich des Stammpatents erhob die Klägerin am 27. November 2017 Vindikationsklage vor dem Landgericht Frankfurt a.M. Die Klage wurde mit Urteil vom 03. April 2019 (... , Anlage BB 10) abgewiesen, die hiergegen gerichtete Berufung wurde vom OLG Frankfurt a.M. mit Urteil vom 26. November 2020 (... , Anlage BB 11) zurückgewiesen. Auf die Revision der Klägerin hob der BGH am 26. Juli 2022 (... , Anlage BB 12) das Berufungsurteil auf und verwies die Sache an das OLG Frankfurt a.M. zurück. Das OLG Frankfurt a.M. änderte mit Urteil vom 27. September 2024 (... , Anlage ES 29) das Urteil des LG Frankfurt a.M. ab und gab der Klage statt. Gegen die Nichtzulassung der Revision legte die Beklagte Beschwerde ein, die Begründungsfrist läuft bis Ende März 2025.

8

Zudem führten die Parteien bezüglich des Stammpatents ein internationales Schiedsverfahren durch, bei dem die Beklagte mit Schiedsspruch vom 31. Dezember 2023 (ICC Case No. , Anlage ES 30) unter anderem zur Zahlung von ... verurteilt wurde. Das OLG Frankfurt a.M. hat den Schiedsspruch mit Beschluss vom 31. Oktober 2024 (... , Anlage ES 31) für vollstreckbar erklärt.

9

Die hiesige Klage wurde zunächst am 08. März 2022 in Papierform beim Verwaltungsgericht München eingereicht. Auf Hinweis der dort befassten Kammer wurde am 22. März 2022 eine elektronisch signierte Fassung der Klage per beA eingereicht. Der Verweisungsantrag an das Landgericht München I wurde am 09. März 2022 gestellt. Die Zustellung der Klage und des Verweisungsantrags wurden am 22. März 2022 veranlasst. Mit Beschluss vom 07. April 2022 wurde die Klage an das Landgericht München I verwiesen.

10

Die Klägerin behauptet, sie sei aktivlegitimiert. Alleinige Erfinder seien die bei der Klägerin beschäftigten ... und..., sodass die Klägerin nach Artikel 88 des brasilianischen Gesetzes zum Schutz des gewerblichen Eigentums Inhaberin der Erfindung geworden sei. Jedenfalls hätten die beiden Erfinder mit Vereinbarung vom 15. Januar 2019 (Anlage ES 5) alle Rechte an die Klägerin übertragen.

11

Das in Anspruch 1 des Klagepatents enthaltene Merkmal d) sei so auszulegen, dass zwar stets eine Verbindung durch Vulkanisieren bewirkt werden müsse, dass es aber unschädlich sei, wenn die Schaumlage zuvor in das unausgehärtete Silikon gedrückt werde. Es sei unerheblich, ob das Andrücken händisch oder mechanisch erfolge.

12

Die Klägerin habe bereits zur Zeit der Zusammenarbeit zwischen den Parteien den Besitz an der fertigen Erfindung gehabt und der Beklagten durch die Überlassung von Arbeitsanweisungen, Produkt- und Herstellungsinformationen mitgeteilt. Die technischen Dokumentationen der Beklagten aus den Jahren 2003 und 2007 (nachfolgend: TD 2003 (Anlage BB 35) und TD 2007 (Anlage ES 25)) beruhten auf den Angaben der Klägerin. Die den Implantaten zugrundeliegende Entwicklungsleistung sei allein durch die Klägerin getätigt worden, es läge keine Doppelerfindung vor.

13

Die Klägerin beantragt:

Die Beklagte wird verurteilt, den Anspruch auf Erteilung des Europäischen Patents aus der Anmeldung ... (EP-Anmeldung Nr. ...) an die Klägerin abzutreten und in die Eintragung der Klägerin als Inhaberin einzuwilligen und dazu alle bei dem europäischen Patentamt erforderlichen Erklärungen in der vorgegebenen Form abzugeben.

14

Die Beklagte beantragt:

1. Klageabweisung.
2. + 3. [...]
4. Hilfsweise, für den Fall einer Verurteilung der Beklagten: Der Beklagten wird gestattet, die Vollstreckung gemäß § 712 Abs. 1 ZPO durch Sicherheitsleistung abzuwenden, wobei für die jeweilige Verurteilung Teilsicherheiten festzusetzen sind.

15

Die Beklagte ist der Ansicht, die Klage sei als unzulässig abzuweisen, da bei Klageeinreichung die Form des § 130 d ZPO nicht eingehalten worden sei. Eine Heilungsmöglichkeit sehe § 130 d ZPO nicht vor, die nachträgliche Klageeinreichung per beA sei irrelevant.

16

Sie behauptet, die Klägerin sei nicht aktivlegitimiert. Selbst wenn die Erfindung von Mitarbeitern der Klägerin getätigt worden sei, sei jedenfalls der Übergang auf die Klägerin zu bestreiten.

17

Die Beklagte ist der Ansicht, Merkmal d) des Anspruchs 1 sei so auszulegen, dass die Verbindung zwischen der PU-Schaumlage und der Implantathülle kausal durch Vulkanisieren erfolgen müsse. Sofern Abs. [0027] ein zusätzliches Andrücken erlaube, könne nur ein händisches Andrücken gemeint sein. Eine Lösung, bei der die PU-Schaumlage vor dem Vulkanisieren mechanisch in das Silikon gedrückt werde, sei nicht klagepatentgemäß.

18

Die Klägerin habe keinen Erfindungsbesitz gehabt, da die von der Klägerin behauptete Verkörperung der Erfindung in Arbeitsanweisung IGQ 09-35 Rev. 5 (Anlage ES 18 / BB 30) jedenfalls nicht Verfahrensschritt d) des Klagepatents enthalte, da gemäß des dortigen Verfahrensschritts 6.2.12 die Verbindung bereits kausal durch mechanisches Anpressen und nicht erst durch Vulkanisieren erfolge.

19

Eine erfinderische Leistung der Klägerin sei zu verneinen, da die Verlagerung der Naht auf die Rückseite des Implantats, Verbindung der PU-Schaumbeschichtung der Implantathülle mittels Vulkanisation statt Verkleben und die Verwendung unvulkanisierter Dispersion im Stand der Technik bekannt gewesen seien.

20

Die Beklagte behauptet, die dem Klagepatent zugrundeliegende Erfindung sei allein von ihr getätigt worden. Die Klägerin habe der Beklagten keinen Einblick in das den von ihr gelieferten Produkten zugrunde liegende Herstellungsverfahren in Brasilien gegeben. Im Zusammenhang mit der Qualitätskontrolle und Sterilisierung der von ihr vertriebenen Produkte habe die Beklagte eigene Forschungs- und Entwicklungstätigkeiten betrieben. Sie habe selbst Produkte entwickelt und Prototypen hergestellt.

21

Die Beklagte habe zu Beginn des Jahres 2005 die Entscheidung getroffen, ein eigenes mit PU-Schaum beschichtetes Implantat zu entwickeln und erste Vorarbeiten dazu aufgenommen. Die Forschungs- und Entwicklungstätigkeiten der Beklagten, die konkret zu der streitgegenständlichen Erfindung geführt hätten,

seien zu Anfang 2007 begonnen worden. Ab Anfang 2008 sei die Beklagte in der Lage gewesen, Brustimplantate mit einer PU-Schaumoberfläche nach dem streitgegenständlichen Verfahren selbst herzustellen. Für die mit PU-Schaum beschichteten Produkte der TD 2007 sei im Wesentlichen die konkrete Dispersion sowie die konkreten Temperaturen und Zeiten für das Vulkanisieren zu entwickeln gewesen.

22

Die TD 2007 zeige die Verfahrensschritte in der Reihenfolge, dass Dieses Vorgehen entspreche der Kombination der Ansprüche 1, 3 und 9, welche sich weder in der TD 2003 noch in der Arbeitsanweisung IGQ 09-35 Rev. 5 (Anlage ES 18) wiederfinde. Der Vergleich der TD 2003 mit TD 2007 belege daher keinen Wissenstransfer.

23

Jedenfalls sei der Vindikationsanspruch nach §§ 195, 199 BGB verjährt.

24

Die nachgelassenen Schriftsätze der Klägerin vom 13. Februar 2025 und der Beklagten vom 13. Februar 2025 wurden berücksichtigt und haben keinen Anlass zum Wiedereintritt in die mündliche Verhandlung gegeben.

Im Übrigen wird auf die Schriftsätze der Parteien nebst Anlagen sowie das Protokoll der mündlichen Verhandlung vom 30.01.2025 verwiesen.

Entscheidungsgründe

25

Die zulässige Klage ist begründet. Der Klägerin steht ein Patentvindikationsanspruch aus Art. II § 5 Abs. 2 IntPatÜbkG i.V.m. Art. 60 EPÜ zu.

A.

26

Die Klage ist zulässig, es ist unschädlich, dass die Klägerin entgegen § 130 d ZPO die Klage zunächst in Papierform eingereicht hat. Zwar sieht die Gesetzesbegründung (BT-Drs. 17/12634, S. 27 rechte Spalte) vor, dass bei Nichteinhaltung der Formvorschriften die Prozessurteilung als nicht wirksam zu erachten sei. Im Falle der Klage erfolge eine Abweisung durch Prozessurteil. Auf die Einhaltung könne der Gegner weder verzichten noch sich rügelos einlassen. Diese Begründung steht jedoch vor dem Hintergrund, dass mit § 130 d ZPO der elektronische Rechtsverkehr etabliert und eine Nutzungspflicht für Rechtsanwälte eingeführt werden sollte. Unabhängig davon, dass die in der Gesetzesbegründung vorgesehene Rechtsfolge – Klageabweisung durch Prozessurteil – nicht Teil des Gesetzestextes geworden ist, kann die gesetzgeberische Intention auch dadurch erreicht werden, dass – wie hier – das Gericht auf die fehlende elektronische Einreichung hinweist und die Klagepartei vor Zustellung die Klage zusätzlich elektronisch einreicht, sodass kein Verstoß gegen § 130 d ZPO vorliegt.

27

Entgegen der in der Gesetzesbegründung zum Ausdruck gebrachten Ansicht bedarf es auch keiner unverhältnismäßigen Maßnahmen wie einer Klageabweisung, um das Ziel (dass die Klagen tatsächlich elektronisch eingereicht werden) zu erreichen. Allein der zusätzliche Aufwand eines zweiten Einreichens dürfte als zusätzlicher und in der Sache überflüssiger Aufwand angesehen werden, so dass der Wunsch diesen Aufwand zu vermeiden für die Zukunft zu einer Verhaltensänderung führen dürfte. Hätte der Gesetzgeber dies anders gewollt, so hätte er es ausdrücklich in den Gesetzestext aufgenommen.

28

Aus § 130 d Satz 2 und 3 ZPO lässt sich kein Gegenschluss ziehen. Die seitens der Beklagten zitierten Urteile beschäftigen sich mit dem Schicksal der unter Verstoß gegen § 130 d Satz 2 und 3 ZPO vorgenommenen Prozesshandlungen. Anders als bei der Klageeinreichung ist diesen jedoch gemein, dass sie nur einmal vorgenommen werden können – wenn beispielsweise eine Rechtsmittelfrist verstrichen ist, ohne dass ein Rechtsmittel eingelegt worden wäre, ist der Rechtsmittelführer des Rechtsmittels verlustig und der Rechtsstreit beendet. Aus Gründen der Rechtssicherheit besteht ein Bedürfnis nach einer klaren und eindeutigen Regelung. Bei der Klageeinreichung liegt die Situation jedoch anders: sofern eine Klage unter Verstoß gegen § 130 d ZPO ausschließlich in Papierform eingereicht und deswegen durch

Prozessurteil als unzulässig abgewiesen wird, gibt es keine entgegenstehende Rechtskraft und der Kläger kann die Klage unmittelbar im Anschluss per beA erneut einreichen. Zwar hätte ein derartiges Vorgehen einen gewissen „Strafcharakter“, da es gerade bei den im Patentrecht üblichen sehr hohen Streitwerten für die Klägerin mit sehr hohen Kosten verbunden wäre. Dem steht aber kein Gewinn an Rechtssicherheit oder ein anderer sachlicher Grund gegenüber. Es würde reine Förmerei darstellen, die Klage in der vorliegenden Konstellation als unzulässig abzuweisen, die mit einer Handhabung der Vorschriften mit Augenmaß (so gefordert von Bacher, MDR, 2023, 1442) nicht zu vereinbaren wäre. Gleiches gilt für die seitens der Beklagten vorgetragene Ansicht, die Einreichung vom 22. März 2022 sei als zweite Klage anzusehen, der die Rechtshängigkeit der Klage vom 08. März entgegensteht.

B.

Die Klägerin ist aktivlegitimiert nach Art. II § 5 IntPatÜbkG i.V.m. Art. 60 Abs. 1 EPÜ. Die Klägerin hat schlüssig vorgetragen, dass die beiden alleinigen Erfinder, ..., mit Vereinbarung vom 15. Januar 2019 (Anlage ES 6) alle Rechte an der streitgegenständlichen Erfindung auf die Klägerin übertragen haben. Vor dem Hintergrund, dass die ... im Verfahren ... vor dem OLG Frankfurt a.M. eine umfangreiche Aussage zu den übrigen Mitarbeitern der Klägerin getätigt hat – ohne dass es vorliegend auf den konkreten Inhalt der Aussage ankommt, und folglich, ohne dass die Zeugin deshalb nach § 373 ZPO zu vernehmen wäre –, erfolgt das Bestreiten der Beklagten bezüglich der alleinigen Erfinderstellung der Klägerin mit Nichtwissen unzulässigerweise und ist daher unbeachtlich.

C.

29

I. Das Klagepatent betrifft ein Verfahren zur Herstellung von Implantaten oder Zwischenprodukten solcher Implantate und entsprechende Erzeugnisse (Abs. [0001]).

30

1. Die Klagepatentschrift führt zum vorbekannten Stand der Technik aus, dass bei der Fertigung von Implantaten, wie etwa Brustimplantaten, hohe Anforderungen an die genaue Formgebung und die Qualität gestellt würden.

31

Sofern diese Anforderungen nicht erfüllt würden, drohten gesundheitliche Risiken wie die Ausbildung einer Kapselkontraktur (Abs [0002]). Eine Kapselkontraktur könne unter anderem dadurch verursacht werden, dass sich kleine Teile von der Oberfläche des Implantats lösten. Man gehe davon aus, dass eine strukturierte Oberfläche der Implantate eine Kapselkontraktur zeitweilig oder gar dauerhaft verhindern könne (Abs. [0003]).

32

Seit Jahrzehnten sei bekannt, dass Implantate mit einer Schicht aus Polyurethanschaumstoff versehen werden könnten, um eine texturierte Oberfläche zu erzielen. Dennoch würden die Bemühungen fortgesetzt, um Komfort und Sicherheit der Patienten zu erhöhen (Abs. [0007]).

33

2. Zum Stand der Technik nimmt das Klagepatent auf verschiedene Dokumente Bezug.

34

a. Das US-amerikanische Patent 5,296,069 (Anlage ES 7) offenbart ein Herstellungsverfahren, bei dem zunächst eine nicht-vulkanisierte Silikonlage auf eine Schaumlage gelegt wird. Dieser Verbund soll durch zwei parallele, voneinander beabstandete Rollen geführt werden, die einen bestimmten Druck ausüben, und in einer Montagevorrichtung befestigt werden.

35

Ein bereits befülltes Implantat werde mit einer Seite auf die Silikonseite des Verbunds aufgelegt, ausgerichtet und durch Druckausübung angeheftet. Ein entsprechender Verbund werde anschließend, ebenfalls mit der Silikonseite, auf die andere Seite des Implantats aufgelegt. Der gesamte Verbund werde sodann in eine Form gegeben, in der gleichmäßiger Druck aufgebracht werden könne, um ein Anhaften der Schaumstoff- und Silikonschichten an dem Implantat zu bewirken.

36

Die Klagepatentschrift kritisiert, dass im Bereich des Übergangs zwischen Vorder- und Rückseite des Implantats eine Naht entstehe, die vom Gewebe der Patientin nicht gut toleriert werde. Zudem sei nicht gewährleistet, dass keine Falten oder Blasen entstünden.

37

b. Die französische Patentanmeldung 2 675 049 beschreibt, eine Polyurethanschaumlage so mit einem bereits gefüllten Implantat aus Silikon zu verkleben, dass ein Ablösen verhindert wird (Abs. [0006]).

38

c. Auch nach der französischen Patentanmeldung 2 677 539 werden Schaumlagen auf der Vorder- und Rückseite aufgeklebt (Abs. [0006]). Der Umfangsbereich zwischen Vorder- und Rückseite des Implantats solle von der Schaumlage unbedeckt bleiben.

39

3. Hieraus ergibt sich die objektiv zu bestimmende Aufgabe, ein Verfahren bereitzustellen, mit dem ein hochwertiges, mit einer Schaumstofflage beschichtetes Implantat verbessert hergestellt werden kann (Abs. [0008]).

40

4. Als Lösung stellt das Klagepatent den vorliegend geltend gemachten Anspruch 1 und die abhängigen Unteransprüche 2, 3, 8, 9 und 12 vor, die sich wie folgt gliedern lassen:

- „Anspruch 1: Verfahren zum Herstellen von Implantaten oder Zwischenprodukten solcher Implantate, umfassend
- a) Bereitstellen einer Implantathülle, umfassend gehärtetes Silikon, mit einer Vorderseite, einer Rückseite und einem die Vorder- oder Rückseite überbrückenden Bereich, oder
Bereitstellen einer Implantathülle, umfassend ungehärtetes Silikon, mit einer Vorderseite, einer Rückseite und einem die Vorder- und Rückseite überbrückenden Bereich, und Unterziehen des ungehärteten Silikons der Implantathülle mindestens einem Härtungsschritt, um eine vollständige Vulkanisation zu durchlaufen
oder
Bereitstellen einer Implantathülle, die aus mehreren Schichten ungehärteten Silikons besteht, mit einer Vorderseite, einer Rückseite und einem die Vorder- und Rückseite überbrückenden Bereich, und
 - b) Aufbringen mindestens einer ungehärteten zusätzlichen Silikonschicht auf die Implantathülle von Schritt a) wobei die mindestens eine zusätzliche Silikonschicht durch Eintauchen und/oder Gießen der Implantathülle von Schritt a) in Silikon, entweder als solches flüssig und/oder in einem Lösungsmittel gelöst, erhalten wird, woraufhin die Schicht einem mindestens teilweisen Verdampfen des Lösungsmittels und/oder der Flüssigkeit unterzogen wird, wodurch eine Schicht aus ungehärtetem Silikon bereitgestellt wird,
 - c) Anordnen einer ersten Schaumstoffolie über der Vorderseite, dem die Vorder- und Rückseite überbrückenden Bereich und mindestens einem Teil der Rückseite der ungehärteten Implantathülle, wie in Schritt b) bereitgestellt, wobei die erste Schaumstoffolie in einem Stück über die gesamte Vorderseite, mindestens einen Teil des die Vorder- und die Rückseite überbrückenden Bereichs und mindestens einen Teil der Rückseite der Implantathülle angeordnet ist, und
 - d) Unterziehen der in Schritt c) erhaltenen Implantathülle mindestens einem Härtungsschritt, um das ungehärtete Silikon von Schritt b) zu vulkanisieren, wodurch die erste Schaumstoffolie mit der Implantathülle verbunden wird, wobei die erste Schaumstoffolie nach dem Anordnen und Verbinden mit der Implantathülle frei von Nähten sowie auch von Falten auf der Vorderseite sowie auf dem die Vorder- und Rückseite überbrückenden Bereich der Implantathülle ist,
 - f) Aufbringen mindestens einer Folie, die teilweise oder vollständig ungehärtetes Silikon umfasst, auf die Rückseite der Implantathülle, wodurch die Teile bedeckt werden, die nicht von der ersten Schaumstoffolie bedeckt sind.
- Anspruch 2: Verfahren nach Anspruch 1, ferner umfassen
- h) Unterziehen der mindestens einen Folie, die auf der Rückseite der Implantathülle in Schritt f) aufgebracht ist, einer Härtung, sodass sie eine Vulkanisation durchläuft, wodurch die Folie mit der Rückseite der Implantathülle verbunden wird.
- Anspruch 3: Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprüche, ferner umfassen, nach Verfahrensschritt f) und vor oder nach Verfahrensschritt h), einen Verfahrensschritt
- g) Füllen der Implantathülle mit mindestens einem Geld, einem Gelierfähigen Fluid oder einer Flüssigkeit.

- Anspruch 8: Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass die in Schritt f) aufgebraachte Folie zusätzlich mindestens eine zweite Schaumstoffolie als äußere Schicht umfasst, wodurch eine erste Folienanordnung gebildet wird.
- Anspruch 9: Verfahren nach einem der Ansprüche 2 bis 8, ferner umfassend, nach Verfahrensschritt g) oder Schritt h) die Verfahrensschritte,
- i) Bereitstellen einer dritten Schaumstoffolie, oder einer zweiten Folienanordnung, die eine Folie oder Schicht umfasst, die gehärtetes und/oder ungehärtetes Silikon, und mindestens eine vierte Schaumstoffolie als äußere Schicht der Folienanordnung umfasst, und
 - j) Verbinden der dritten Schaumstoffolie, oder der zweiten Folienanordnung über ihre Silikonfolie oder -schicht mit der Folie aus Schritt f) und/oder der Rückseite der Implantathülle.
- Anspruch 12: Verfahren nach einem der Ansprüche 2 bis 11, ferner umfassend, nach Verfahrensschritt g), h), i) und/oder j), einen Verfahrensschritt
- k) Unterziehen der gefüllten Implantathülle einer Härtung, insbesondere einer Thermischen Härtung.“

41

5. Im Hinblick auf die zwischen den Parteien geführte Diskussion zur Auslegung des Klagepatents sind folgende Ausführungen veranlasst:

42

a. Das Klagepatent beschreibt die Herstellung eines Implantats, wobei die Beschreibung hervorhebt, dass es für das Verfahren wesentlich sei, dass nicht ein bereits gefülltes Implantat mit einer Schaumstofflage versehen werde, sondern eine Implantathülle (Abs. [0010]). Ausgangspunkt der Herstellung ist die in Merkmal a) definierte Implantathülle mit einer Vorderseite, einer Rückseite und einem die Vorder- und Rückseite überbrückenden Bereich, welche aus gehärtetem oder ungehärtetem Silikon bestehen kann. Auf diese Hülle wird mindestens eine weitere ungehärtete Silikonschicht aufgebracht (Merkmal b)), die mit der Schaumlage in Kontakt gebracht wird (Merkmal c)). Die so erhaltene Implantathülle wird vulkanisiert (Merkmal d)), dazu sogleich unter b.). Schließlich wird eine Folie zumindest teilweise bestehend aus ungehärtetem Silikon auf der Rückseite des Implantats aufgebracht (Merkmal f)) und dieses so verschlossen. Hinsichtlich der Herstellung der Rückseite der Implantathülle bzw. des Verschlusses (des sogenannten „Patch“) sieht das Klagepatent verschiedene Varianten in der Reihenfolge vor, die in den Unteransprüchen behandelt werden, wobei jeweils auf Merkmal f) Bezug genommen wird (dazu sogleich unter c.).

43

b. Das Klagepatent sieht nicht zwingend vor, dass die in Merkmal d) beschriebene feste Verbindung zwischen Schaumlage und Implantat unter Verzicht auf die Verwendung von Klebstoff oder mechanischen Verfahren ausschließlich durch Vulkanisieren erfolgt.

44

Das Klagepatent will sich dadurch vom Stand der Technik abgrenzen, dass die Schaumlage zumindest auch durch Vulkanisieren und nicht allein durch Kleben mit dem Implantat verbunden wird.

45

Nach der Beschreibung kann die Schaumlage, wenn sie auf der Implantathülle aufgebracht wird, in die nicht ausgehärtete, noch halbflüssige Silikonoberfläche des Implantats einschwimmen. Die einzelnen Fasern der Schaumlage werden so von Silikon umschlossen. Vorzugsweise wird die Schaumlage durch Ziehen, Drücken und Dehnen an die dreidimensionale Form des Implantats angepasst, um Faltenbildung zu verhindern (Abs. [0013]).

46

Das Klagepatent setzt voraus, dass die Verbindung von Schaumlage und Implantathülle stets durch Vulkanisieren bewirkt wird. Es schließt aber nicht aus, dass vor dem Vulkanisieren die Schaumlage in das Silikon gedrückt und so bereits eine gewisse Verbindung zwischen den beiden Lagen hergestellt wird. Ausreichend ist, dass die Verbindung weiter vertieft und verfestigt wird. In der Beschreibung wird daher auch ausgeführt, dass insbesondere dann, wenn sich die Implantathülle noch auf der Form befindet, die Schaumschicht in die oberste Silikonschicht gepresst und werden könne (Abs. [0027]). Das Klagepatent unterscheidet dabei nicht zwischen manuellem und maschinellm Anpressen, sodass auch ein maschinelles Anpressen und anschließendes Vulkanisieren patentgemäß ist.

47

c. Aus der Kombination der Unteransprüche ergeben sich zumindest zwei mögliche Reihenfolgen der Arbeitsschritte für die Ausgestaltung der Rückseite im Anschluss an das Verschließen der Implantathülle.

48

Nach einer ersten Möglichkeit (nachfolgend: „erst Gel, dann Schaum“) wird nach dem Anbringen des Patch in Merkmal f) zunächst die Implantathülle mit Gel befüllt (Anspruch 3, Schritt g) und dann eine Schaumlage (Anspruch 9, Schritte i) und j)) aufgebracht. Gemäß Anspruch 2 (Schritt h)) kann die Vulkanisation der Rückseite entweder vor oder nach dem Füllen der Implantathülle mit Gel erfolgen. Nach Anspruch 12 erfolgt in Schritt k) noch eine finale Vulkanisation.

49

Gemäß einer zweiten Möglichkeit (nachfolgend: „erst Schaum, dann Gel“) enthält der in Schritt f) verwendete Patch bereits eine Schaumlage (Anspruch 8). Das Befüllen der Implantathülle mit Gel gemäß Schritt g) (Anspruch 3) soll erst nach dem Aufbringen des Patch samt Schaumlage erfolgen. Auch in dieser Variante kann das Vulkanisieren des Patches gemäß Anspruch 3 (Schritt h)) entweder vor oder nach dem Befüllen mit Gel erfolgen. Anschließend erfolgt eine finale Vulkanisation (Anspruch 12, Schritt k)).

50

II. Der Vindikationsanspruch gegen den Inhaber einer europäischen Patentanmeldung richtet sich im deutschem Recht nach § 8 PatG, wobei die Besonderheiten des Art. II § 5 Abs. 1 S. 2 IntPatÜG zu beachten sind (Konertz/Kubis, BeckOK Patentrecht, Stand 15. Oktober 2024, § 8 Rn. 57 ff.).

51

Unter Berücksichtigung der zuvor dargestellten Auslegung ist der Gegenstand des Klagepatents und der Erfindung der Klägerin identisch. Die Klägerin hatte damit Erfindungsbesitz, welchen sie der Beklagten auch mitgeteilt hat. Die für das Vorliegen einer Doppelerfindung darlegungs- und beweispflichtige Beklagte hat keine hinreichenden Anhaltspunkte vorgetragen, die das Vorliegen einer Doppelerfindung nahelegen. Es sprechen vielmehr alle von der Klagepartei vorgelegten Unterlagen dafür, dass sich die Beklagte den Erfindungskern eines der klägerischen Produkte zu eigen gemacht und zur Anmeldung gebracht hat.

52

1. Voraussetzung für den Vindikationsanspruch ist eine fertige Erfindung auf Seiten des Anspruchsstellers, die mit dem Gegenstand der Patentanmeldung oder des Patents wesensgleich sein muss (BGH GRUR 1971, 210, 212). Dafür ist der Gegenstand der Erfindung wertend mit dem des Streitpatents zu vergleichen, wobei nicht die Ansprüche isoliert betrachtet werden dürfen, sondern die gesamte in der Streitschrift offenbarte und unter Schutz gestellte Lehre zu berücksichtigen ist (BGH GRUR 2011, 903, Rn. 16 – Atemgasdrucksteuerung). Beim Vergleich der beiden Lehren ist auf die Übereinstimmungen, nicht die Unterschiede abzustellen. Dabei kann der Anspruch trotz Abweichungen begründet sein, wenn diese unbedeutend oder geringfügig sind, im Fachkönnen liegen oder eine konkrete Gestaltung der allgemein gefassten Erfindung sind (BGH GRUR 1981, 186, 189 – Spinnmaschine II; Werner, GRUR-Prax 20019, 149).

53

a. Die Klägerin hatte spätestens im ... – und damit weit vor dem vorgetragenen Entwicklungsbeginn der Beklagten Anfang 2007 – Erfindungsbesitz an den streitgegenständlichen Implantaten.

54

Alle drei im Streitpatent wesentlichen Aspekte (Vermeidung einer seitlichen Naht durch umlaufende PU-Beschichtung, Vulkanisation statt Verwendung von Klebstoffen, Einsatz von unausgehärtetem Silikon bei der Vulkanisation) waren in den von der Klägerin vorgelegten Arbeitsanweisungen enthalten gewesen. Dies betrifft die Arbeitsschritte bezüglich der Beschichtung des Implantats sowohl auf der Vorderseite als auch auf der Rückseite.

55

b. Bezüglich der Schaumlage auf der Vorderseite des Implantats beschreiben sowohl die Arbeitsanweisung IGQ 09.35 Rev. 5 ... (Anlage ES 18 / BB 30) als auch die frühere Version IGC 09.35 Rev. 3 ... (Anlage ES 15) jeweils in den Schritten ..., dass die vordere Schaumlage auf die Hülle aufgebracht wird, während sich diese noch auf der Form befindet:

...

56

c. Hinsichtlich der Reihenfolge der Arbeitsschritte für das Aufbringen der Schaumlage auf der Rückseite des Implantats ergibt sich der Erfindungsbesitz hinsichtlich beider Varianten ebenfalls aus den vorgelegten Unterlagen.

57

Die Variante „erst Gel, dann Schaum“, bei der der MPU-Schaum auf der Rückseite nach dem Befüllen mit Gel aufgebracht wird, wird in IGQ 09.35 Rev. 3 unter Schritten ... beschrieben:

...

58

Die Variante „erst Schaum, dann Gel“, bei der das Befüllen mit Gel erst nach dem Aufbringen des Schaums auf der Rückseite erfolgt, findet sich in den Schritten ... der IGQ 09-35 Rev. 5 (Anlage BB 30) wieder.

...

59

Die Erfindung der Klägerin ist damit wesensgleich mit dem Gegenstand des Klagepatents. Auf die Aussage der im Verfahren vor dem OLG Frankfurt, Az. 6 U 79/19 vernommenen ... kam es zum Nachweis des Erfindungsbesitzes deshalb nicht mehr an.

60

d. Ein schöpferischer Beitrag der Klägerin kann nicht mit der Begründung verneint werden, dass einzelne Gesichtspunkte, die der Erfindung zugrunde liegen, aus dem Stand der Technik bekannt waren. Die Beklagte übersieht, dass es verfehlt ist, die einzelnen Merkmale des Patentanspruchs darauf hin zu untersuchen, ob sie für sich genommen im Stand der Technik bekannt sind. Denn es steht der Patentfähigkeit einer technischen Lehre nicht zwangsläufig entgegen, dass jedes ihrer Merkmale für sich genommen im Stand der Technik bekannt ist. Entscheidend ist die technische Lehre in ihrer Gesamtheit (BGH GRUR 2011, 903, Rn. 21 – Atemgasdrucksteuerung).

61

2. Der Vindikationskläger ist darlegungs- und beweisbelastet für die Kausalität zwischen seiner Erfindung und der Anmeldung des Vindikationsbeklagten (sog. Wissenstransfer). Entsprechendes gilt im Anwendungsbereich des Art. II § 5 IntPatÜG (OLG München BeckRS 2017, 152300 Rn. 92).

62

a. Ein Wissenstransfer ist dann schlüssig dargetan, wenn feststeht, dass Unterlagen oder Informationen, die gerade die streitgegenständliche Erfindung offenbaren, dem Patentanmelder übergeben oder mitgeteilt worden sind. Die Übergabe irgendwelcher Informationen, mag die Weitergabe auch nach dem jeweils anwendbaren Recht unzulässig gewesen sein, ist nicht geeignet, einen Wissenstransfer gerade hinsichtlich der streitgegenständlichen Erfindungen darzutun (LG München I, GRUR-RS 2020, 22572).

63

b. Es besteht ein Recht auf vollständige Übertragung einer Patentanmeldung bzw. eines Patents – und nicht nur auf Einräumung einer Mitberechtigung –, wenn im Rahmen einer Vertriebskooperation Informationen über die der Anmeldung zugrunde liegende Erfindung vom Erfinder an seinen Vertriebspartner weitergegeben werden und dieser anschließend entgegen der ausdrücklichen Absprache oder dem gelebten Inhalt der Kooperation die Erfindung weiterentwickelt und zum Patent anmeldet.

64

Der Bundesgerichtshof hat für die Konstellation der Zusammenarbeit zweier Erfinder Minimalanforderungen aufgestellt, wonach jeder Beitrag für die Einräumung einer Mitberechtigung ausreicht; es muss sich nicht um den Kern der Erfindung handeln. Vielmehr reichen jede Mitursächlichkeit und jeder Wissensanstoß aus. Es werden nur solche Beiträge als nicht ausreichend angesehen, die den Gesamterfolg (gar) nicht beeinflusst haben und deshalb für die Lösung unwesentlich sind (BGH GRUR 1966, 558, 559 f – Spanplatten; BGH GRUR 2004, 50, 51 – Verkranzungsverfahren). Dieses Minimalkonzept stößt dann an seine Grenzen, wenn im Rahmen einer Vertriebszusammenarbeit vom Erfinder Informationen an seinen Vertriebspartner übergeben werden, dieser aufbauend darauf minimale Verbesserungen vornimmt und anschließend die gesamte Erfindung zum Patent anmeldet. Würde man hier die Möglichkeit der Vollvindikation verneinen, hätte das zur Folge, dass der ursprüngliche Erfinder sein Produkt nicht mehr im Inland vertreiben könnte, ohne sich den Ansprüchen seines ehemaligen Vertriebspartners ausgesetzt zu sehen. Die Einräumung –

lediglich – einer Mitberechtigung zugunsten des ursprünglichen Erfinders würde ihn kaum besserstellen. Zwar könnte der ehemalige Vertriebspartner ihn nicht auf Unterlassung in Anspruch nehmen, jedoch hätte der widerrechtlich Entnehmende faktisch eine Freilizenz an der klägerischen Erfindung und könnte gleichzeitig etwaige Lizenzvergaben an Konkurrenten verweigern und damit erheblichen wirtschaftlichen Einfluss nehmen. Dies ist mit dem in § 9 PatG verankerten Alleinverwertungsgedanken nicht vereinbar, sodass für die Versagung der Vollvindikation ein engerer Maßstab anzulegen ist. Sofern die Patentanmeldung im Kern darauf beruht, dass die im Rahmen einer (Vertriebs-) Kooperation überlassenen Informationen als eigenes Patent angemeldet werden und lediglich eine geringe eigene Verbesserung vorliegt, ist der Verlust der Erfinderstellung an dieser geringfügigen Weiterentwicklung hinzunehmen. Der Entnehmende ist insofern auf Grund des in der unrechtmäßigen Anmeldung manifestierten Fehlverhaltens nicht schutzwürdig.

65

c. Ein Wissenstransfer liegt vor, da der Inhalt der von der Klägerin an die Beklagten übermittelten Arbeitsanweisungen und Unterlagen Niederschlag in der TD 2003 (Anlage BB 35) und anschließend der TD 2007 (Anlage ES 25) gefunden hat.

66

Dabei ist zu berücksichtigen, dass die TD 2003 erstellt wurde, um die Herstellung der Produkte der Klägerin und die dafür verwendeten Materialien zu beschreiben und so eine CE-Zertifizierung der klägerischen Produkte zu erhalten. So wird Die als Anlage ES 23 vorgelegte Arbeitsanweisung enthält die nachfolgend eingelichtete Zeichnung eines Implantats der Klägerin:

...

67

Darauf ist erkennbar, dass das Implantat über keine Naht am Übergang zwischen Vorder- und Rückseite verfügt. Auch ist der rückwärtige Verschluss mittels Patch erkennbar sowie ein Detailausschnitt aus dem Bereich, an dem die posteriore PU-Beschichtung auf die anteriore trifft (gelb markiert).

68

Diese Abbildung ...

69

...

70

Dies begründet die Überzeugung der Kammer, dass die Anlage ES 23 wie auch weitere seitens der Klägerin übermittelte Arbeitsanweisungen Eingang in die TD 2003 gefunden hat. Es wäre an der Beklagten gewesen, einen anderen Geschehensablauf darzulegen. Sie kann sich weder darauf zurückziehen, dass sie den Ursprung der Zeichnung nicht aufklären konnte, noch dass sie die TD 2003 aus dem Stand der Technik und anhand von Annahmen über das Herstellungsverfahren bei der Klägerin zusammengetragen habe.

71

Die TD 2007 beschreibt in der Einleitung (Bl. 2 der Anlage ES 25), dass die Ergänzung zur bereits bestehenden TD 2003 notwendig sei, da beabsichtigt sei, Teile der Produktion der Mammaplantate vom bisherigen Produktionsstandort ... zu verlagern. Die Prinzipien und Techniken des Designs und Herstellungsverfahrens der Produkte blieben davon unberührt. Sie entsprächen nach wie vor den in der bestehenden Technischen Dokumentation dargelegten Grundsätzen.

72

Auf S. 6 der TD 2007 wird nochmal klargestellt, dass die Produkte grundsätzlich den bisher gefertigten und in Verkehr gebrachten Produkten entsprechen, wie sie in der TD 2003 beschrieben seien. Form und Größe seien den Anforderungen der Kunden angepasst worden. Die TD 2007 enthält keinen Hinweis auf die seitens der Beklagten vorgetragene veränderte Herstellungsweise.

73

Die Beklagte stellt den Wissenstransfer zuletzt mit dem Argument in Abrede, dass Die TD 2007 sei damit signifikant unterschiedlich zur TD 2003, die in ihr verkörperte Erfindungsleistung gehe nicht auf einen Wissenstransfer der Klägerin zurück.

74

Dem kann nicht nähergetreten werden. Tatsächlich ist das

75

d. Es kann dahingestellt bleiben, ob die Beklagte über den seitens der Klägerin übermittelten Gegenstand hinaus eine eigene Entwicklungsleistung etwa hinsichtlich der konkreten Dispersion oder der Temperaturen und Zeiten für das Vulkanisieren getätigt hat. Aufgrund der absprachewidrigen Entnahme hat dieser etwaige Beitrag jedenfalls auf den Umfang des Vindikationsanspruchs keine Auswirkungen, zumal die Ergebnisse der seitens der Beklagten vorgetragene Entwicklungstätigkeit keinen Eingang in die Ansprüche des Klagepatents gefunden haben.

76

5. Die Beklagte kann sich nicht auf das Vorliegen einer Doppelerfindung berufen. Aus den vorgelegten Arbeitsanweisungen und Unterlagen (Anlagen ES 15 bis ES 23) ergibt sich, dass die Klägerin seit spätestens dem Jahr ... (und damit lange vor dem von der Beklagten behaupteten Forschungsbeginn) Besitz an der fertigen Erfindung hatte, sodass es auf die Frage, ob ab dem Jahr 2007 eine relevante Forschungstätigkeit der Beklagten vorgelegt hat, nicht ankommt.

77

III. Die Klägerin hat gegen die Beklagte Anspruch auf Übertragung der Patentanmeldung nach Art. II § 5 Abs. 2 IntPatÜbkG i.V.m. Art. 60 EPÜ.

78

Der Anspruch der Klägerin ist nicht verjährt. Zwar ist der Beklagten zuzugeben, dass der Vindikationsanspruch nach §§ 195, 199 BGB innerhalb von drei Jahren nach Entstehung und Kenntnis verjährt. Für den Verjährungsbeginn ist allerdings nicht auf die Anmeldung, sondern auf den Tag der Patenterteilung abzustellen (BGH GRUR 2024, 836 – Automatisierte Wärmebehandlung), sodass vorliegend noch keine Verjährung eingetreten ist.

D.

79

Die Kostenentscheidung folgt aus § 91 ZPO. Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit hat ihre Grundlage in § 709 ZPO. Der Antrag nach § 712 ZPO war abzulehnen, da die Beklagte keinen nicht zu ersetzenden Nachteil vorgetragen hat.