

Inhaltsübersicht

§ 1. Einführung

A. Geltungsbereich, Bedeutung, Ziele und Mittel des Patentrechts (<i>Haedicke</i>)	2
B. Geschichtliche Entwicklung (<i>Haedicke</i>)	7
C. Die wichtigsten Rechtsquellen (<i>Haedicke</i>)	12
D. Patentrecht und benachbarte Rechtsgebiete (<i>Haedicke</i>)	20
E. Patentrecht und Kartellrecht (<i>Haedicke</i>)	30
F. Patentrecht und der europäische Binnenmarkt (<i>Haedicke</i>)	59
G. Patentverwertung und Patentmanagement (<i>Haedicke</i>)	64

§ 2. Die Erfindung und ihre Schutzfähigkeit

A. Das Erfordernis einer „technischen Erfindung“ (<i>Nack</i>)	72
B. Der Katalog der Nichterfindungen (§ 1 Abs. 3–4 PatG bzw. Art. 52 Abs. 2–3 EPÜ) (<i>Nack</i>)	100
C. Das Erfordernis der „gewerblichen Anwendbarkeit“ (<i>Nack</i>)	137
D. Schutzhindernisse (<i>Nack</i>)	140
E. Abgrenzung vom Stand der Technik (<i>Nägerl</i>)	142
F. Ausführbarkeit und für Ausführbarkeit ausreichende Offenbarung (<i>Nägerl/Hartmann</i>)	228

§ 3. Inhaberschaft

A. Erfinder und Erfinderrecht (<i>Haedicke</i>)	264
B. Mehrere Inhaber (<i>Chakraborty</i>)	269
C. Erfinderrechtliche Vindikation (<i>Timmann/Pansch</i>)	293

§ 4. Das Patent als Gegenstand des Rechtsverkehrs

A. Gemeinsame Grundlagen von Patentübertragung und -lizenz (<i>Haedicke</i>)	319
B. Vollübertragung von Patenten (<i>Haedicke</i>)	327
C. Lizenzen (<i>Haedicke</i>)	331
D. Patente und Lizenzen als Sicherungsmittel, in der Zwangsvollstreckung und in der Insolvenz (<i>Haedicke</i>)	364

§ 5. Erteilung und Wegfall von Patenten

A. Das Erteilungsverfahren (<i>Landry</i>)	380
B. Das Einspruchsverfahren (<i>Landry/Harbsmeier</i>)	555
C. Das Beschwerdeverfahren (<i>Landry</i>)	598
D. Nichtigkeitsverfahren (<i>Landry</i>)	627
E. Beschränkungs- und Widerrufsverfahren (<i>Landry</i>)	652
F. Erlöschenstatbestände ohne Rückwirkung (<i>Landry</i>)	660

Inhaltsübersicht

§ 6. Auslegung und Schutzbereich von Patenten

A. Grundzüge (<i>Timmann</i>)	664
B. Die Bedeutung der Patentschrift als Erkenntnisquelle (<i>Timmann</i>)	676
C. Bedeutung außerhalb der Patentschrift liegender Erkenntnisquellen (<i>Timmann</i>)	697
D. Erstreckung des Schutzbereichs auf Äquivalente (<i>Timmann</i>)	704

§ 7. Chemische und biologische Erfindungen

A. Einführung und Entwicklungen (<i>Stief/Bühler</i>)	720
B. Begriffsbestimmungen, Ausnahmen und Spezialfälle bei biologischen Erfindungen (<i>Stief/Bühler</i>)	727
C. Patentierungsvoraussetzungen (<i>Stief/Bühler</i>)	736
D. Schutzmfang und Anspruchsarten (<i>Stief/Bühler</i>)	752
E. Wirkung des Patents (<i>Stief/Bühler</i>)	771

§ 8. Patentbenutzung

A. Allgemeines (<i>Haedicke/Timmann</i>)	790
B. Unmittelbare Patentbenutzung (<i>Haedicke/Timmann</i>)	790
C. Mittelbare Patentbenutzung (<i>Haedicke/Timmann</i>)	811
D. Verantwortlichkeit und Zurechnung (<i>Haedicke/Timmann</i>)	828

§ 9. Einwendungen

A. Erlaubte Handlungen des § 11 PatG (<i>Bukow</i>)	847
B. Erschöpfung (<i>Bukow</i>)	863
C. Vorbenutzungsrecht nach § 12 PatG (<i>Bukow</i>)	880
D. Einrede des fehlenden Rechtsbestands (<i>Bukow</i>)	897
E. Widerrechtliche Entnahme (<i>Bukow</i>)	914
F. Kartellrechtlicher Zwangslizenzeinwand (<i>Bukow</i>)	918
G. Verwirkung (<i>Bukow</i>)	949

§ 10. Die Rechtsfolgen der Patentverletzung

A. Gläubiger und Schuldner der Ansprüche (<i>Kamlah</i>)	958
B. Unterlassungs- und Beseitigungsanspruch (<i>Kamlah</i>)	963
C. Schadensersatzanspruch (<i>Kamlah</i>)	972
D. Bereicherungs- und Entschädigungsanspruch (<i>Kamlah</i>)	992
E. Ansprüche auf Auskunft und Rechnungslegung (<i>Kamlah</i>)	995
F. Der Anspruch auf Rückruf und Vernichtung (<i>Kamlah</i>)	1011
G. Die Verjährung der Ansprüche (<i>Kamlah</i>)	1017
H. Die Bekanntmachung des Urteils (<i>Kamlah</i>)	1019

§ 11. Die Patentstreitsache

A. Einleitung (<i>Zigann</i>)	1031
B. Die Sicht des Patentinhabers (<i>Zigann</i>)	1033

Inhaltsübersicht

C. Die Sicht des (vermeintlichen) Patentverletzers (<i>Zigann</i>)	1145
D. Besondere Verfahrenstypen (<i>Zigann</i>)	1184
E. Vollstreckung (<i>Chakraborty</i>)	1199
F. Besichtigungsanspruch (<i>Chakraborty</i>)	1226
G. Internationales Zivilprozessrecht und grenzüberschreitende Geltendmachung von Patenten (<i>Chakraborty</i>)	1247
H. Ausblick: Europäisches Patent und Europäisches Patentgericht (<i>Verhauwen</i>)	1282

§ 12. Sonstige Verfahren und Ansprüche in Patentsachen

A. Patentstrafrecht (<i>Verhauwen</i>)	1290
B. Grenzbeschlagsnahmeverfahren (<i>Verhauwen</i>)	1298
C. Patentberühmung und irreführende Werbung (<i>Verhauwen</i>)	1314
D. Ansprüche wegen unberechtigter Schutzrechtsverwarnung (<i>Verhauwen</i>)	1322

§ 13 Gebrauchsmusterrecht

A. Allgemeines (<i>Stief/Bühler</i>)	1330
B. Schutzgegenstand und Schutzvoraussetzungen (<i>Stief/Bühler</i>)	1333
C. Erfinderrecht und Erfindungsberechtigter (<i>Stief/Bühler</i>)	1340
D. Entstehung und Wegfall des Gebrauchsmusters (<i>Stief/Bühler</i>)	1341
E. Inhalt und Schutzzumfang des Gebrauchsmusters (<i>Stief/Bühler</i>)	1353
F. Gebrauchsmuster im Rechtsverkehr (<i>Stief/Bühler</i>)	1356
G. Zivilrechtliche Folgen der Gebrauchsmusterverletzung (<i>Stief/Bühler</i>)	1356
H. Strafrechtliche Folgen der Gebrauchsmusterverletzung (<i>Stief/Bühler</i>)	1358
I. Gebrauchsmusterverletzungsprozess (<i>Stief/Bühler</i>)	1358
J. Gebrauchsmusterberühmung (<i>Stief/Bühler</i>)	1362

§ 14 Das ergänzende Schutzzertifikat

A. Allgemeines, Zweck, Entstehungsgeschichte und Rechtsnatur des Zertifikats (<i>Stief/Bühler</i>)	1365
B. Materielle Erteilungsvoraussetzungen (<i>Stief/Bühler</i>)	1374
C. Laufzeitberechnung (<i>Stief/Bühler</i>)	1383
D. Schutzgegenstand und Schutzbereich (<i>Stief/Bühler</i>)	1389
E. Rechte, Beschränkungen und Verpflichtungen (<i>Stief/Bühler</i>)	1399
F. Erteilungsverfahren (<i>Stief/Bühler</i>)	1404
G. Erlöschen, Nichtigkeit und Widerruf (<i>Stief/Bühler</i>)	1413
H. Rechtsmittel (<i>Stief/Bühler</i>)	1416

Inhaltsverzeichnis

§ 1. Einführung

A. Geltungsbereich, Bedeutung, Ziele und Mittel des Patentrechts	2
I. Regelungsgegenstand und dogmatische Grundlagen	3
II. Ziele und Rechtfertigung des Patentrechts	4
III. Kritik	6
B. Geschichtliche Entwicklung	7
I. Das deutsche Patentrecht bis 1945	7
II. Das deutsche Patentrecht bis 1981	8
III. Wiedervereinigung	9
IV. Entwicklung des Europäischen Patentrechts	10
V. Jüngste Entwicklungen	11
1. Europäisches Patentrecht	11
2. Änderungen des PatG	12
C. Die wichtigsten Rechtsquellen	12
I. Europäisches Patentrecht	13
1. Europäisches Patentübereinkommen (EPÜ)	13
2. Ausführungsordnung zum Übereinkommen über die Erteilung europäischer Patente (AusO)	13
3. Prüfungsrichtlinien	13
4. Protokoll über die Auslegung des Artikels 69 EPÜ	14
5. Londoner Übereinkommen über die Anwendung des Artikels 65 EPÜ	14
6. Beschlüsse und Mitteilungen, sonstige Rechtsakte	14
II. Rechtsquellen des deutschen Patentrechts	14
1. Deutsches Patentgesetz (PatG)	14
2. Gebrauchsmustergesetz (GebrMG)	15
3. Kostengesetze	15
4. Arbeitnehmererfinderrecht (ArbNErfG)	15
5. IntPatÜG	15
III. Internationales Recht	16
1. Pariser Verbandsübereinkunft (PVÜ)	16
2. Straßburger Patentübereinkommen	16
3. Patentzusammenarbeitsvertrag (PCT)	17
4. TRIPS-Übereinkommen	17
5. Geplantes Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA)	18
6. „TRIPS-plus“ – Freihandelsabkommen	18
IV. Rechtsquellen des EU-Patentrechts	18
1. Primäres Gemeinschaftsrecht (Art. 34, 36, 101, 102 AEUV)	18
2. Sekundäres Gemeinschaftsrecht	19
a) Richtlinien	19
b) Verordnungen	20
D. Patentrecht und benachbarte Rechtsgebiete	20
I. Verfassungsrecht	21
II. Bürgerliches Recht	22
1. Schadens- und Deliktsrecht	22
2. Vertragsrecht	23
3. Bereicherungsrecht	23
4. Sachenrecht	23
III. Patente und andere Rechte des geistigen Eigentums	24
1. Patentrecht und Urheberrecht	24

Inhaltsverzeichnis

2. Patentrecht und Markenrecht	25
3. Patentrecht und Sortenschutz	26
IV. Patentrecht und das Recht des unlauteren Wettbewerbs	27
1. Technische Leistungen mit wettbewerblicher Eigenart	27
2. Tatbeständliche Handlung	28
V. Patentrecht und Schutz von technischem Know-how	28
1. Überblick	28
2. Patentschutz und Know-how-Schutz	29
3. Rechtfertigung von Know-how-Schutz neben Patentschutz	29
E. Patentrecht und Kartellrecht	30
I. Allgemeines	31
1. Patente als Wettbewerbsbeschränkung?	31
2. Die Sektoruntersuchung Pharma der EU-Kommission und Entwicklungstendenzen	32
3. Deutsches und europäisches Kartellrecht	33
II. Verbot wettbewerbsbeschränkender Vereinbarungen und Verhaltensweisen gem. Art. 101 AEUV	33
1. Überblick	33
2. Fallgruppen patentbezogener Wettbewerbsbeschränkungen	33
a) Schutzrechtsübertragungen	33
b) Lizenzverträge	34
c) Pay-for-Delay-Vereinbarungen	35
d) Patentpools und Standardisierungsgemeinschaften	37
3. Freistellung gem. Art. 101 Abs. 3 AEUV	39
a) Allgemeines	39
b) Technologietransfer-Gruppenfreistellungsverordnung (772/2004/EG)	39
c) GVO über Forschungs- und Entwicklungsvereinbarungen (1217/2010/EU)	41
d) GVO über Spezialisierungsvereinbarungen (1218/2010/EU)	42
e) GVO für vertikale Vereinbarungen und abgestimmte Verhaltensweisen (330/2010/EU)	43
f) Leitlinien über die Anwendbarkeit von Art. 101 AEUV auf Vereinbarungen über horizontale Zusammenarbeit (2011/C 11/01)	44
III. Missbrauchsverbot gem. Art. 102 AEUV	45
1. Bedeutung	45
2. Marktbeherrschung	45
a) Grundsatz	45
b) Marktbeherrschung auf dem Produkt- und Lizenzmarkt	46
c) Besonderheiten der Marktabgrenzung im Pharma-Bereich	47
3. Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung	48
a) Allgemeines	48
b) Erlangung einer marktbeherrschenden Stellung als Missbrauch?	48
c) Ausbau einer vorhandenen marktbeherrschenden Stellung mit Hilfe von Patenten	48
d) Patenterwerb mittels irreführender Anmeldeunterlagen	49
e) Beurteilung defensiver Patentstrategien – „Sperrpatente“	50
f) Patentdickichte	51
g) Preismissbrauch	52
h) Deregistrierung und Lebenszyklusstrategien im Pharmabereich	52
i) Kartellrechtlicher Missbrauch gegenüber Parallelimporteuren	53
j) Lizenzverweigerung	53
IV. Patentrecht und Fusionskontrolle	55
1. Bedeutung	55
2. Vermögenserwerb (§ 37 Abs. 1 Nr. 1 GWB)	56
3. Kontrollerwerb (§ 37 Abs. 1 Nr. 2 lit. a GWB)	56
4. Wesentlichkeit	57
a) Anwendungsbereich	57
b) Wesentlichkeit beim Vermögenserwerb (§ 37 Abs. 1 Nr. 1 GWB)	57
c) Wesentlichkeit beim Kontrollerwerb (§ 37 Abs. 1 Nr. 2 GWB)	58

Inhaltsverzeichnis

5. Europäische Fusionskontrolle	58
6. Umsatzschwellen	59
F. Patentrecht und der europäische Binnenmarkt	59
I. Patente als „nicht-tarifäre Handelshemmnisse“ i. S. v. Art. 34, 36 AEUV	60
II. Europäische Erschöpfung	61
1. Inhalt	61
2. Rechtsgrundlage	61
3. Erschöpfung bei Inverkehrbringen in schutzrechtsfreien EU-Mitgliedsstaaten	61
4. Keine Erschöpfung bei Inverkehrbringen von Produkten aufgrund von Zwangslizenzen	62
5. Europäische und internationale Erschöpfung	62
III. Zwangslizenzfälle	63
IV. Keine verschleierte Handelsbeschränkung	63
G. Patentverwertung und Patentmanagement	64
I. Überblick	64
II. Aufbau und Fortentwicklung eines Patentportfolios	64
III. Nutzung eines Patentportfolios	65
IV. Patentportfolio und Rechtsdurchsetzung	66

§ 2. Die Erfindung und ihre Schutzfähigkeit

A. Das Erfordernis einer „technischen Erfindung“	72
I. Zusammenfassung	72
II. Einleitung	72
1. Der Erfindungsbegriff als funktionaler Rechtsbegriff	72
2. Die Begrenzungsfunktion des Erfindungsbegriffes	72
3. Die dynamische Offenheit des Erfindungsbegriffes	73
III. Der Grundsatz der leistungsbezogenen Betrachtung	73
1. Grundsatz	73
2. Der Grundsatz der leistungsbezogenen Betrachtung in der Rechtsprechung	76
a) Deutsche Rechtsprechung	76
b) Rechtsprechung der Beschwerdekommissionen des EPA	80
3. Der Grundsatz der leistungsbezogenen Betrachtung in der Literatur	82
4. Besondere Ausprägungen des Grundsatzes der leistungsbezogenen Betrachtung in Rechtsprechung und Literatur	82
a) Die extreme Kerntheorie	82
b) Technischer Beitrag zum Stand der Technik	83
c) Technische Überlegungen	84
d) Erfordernis einer „technischen Aufgabe“	85
e) Erfordernis eines „technischen Effekts“	85
5. Alternativen zum Grundsatz der leistungsbezogenen Betrachtung?	86
a) Die Gesamtbetrachtungslehre oder „phänotypische Betrachtungsweise“	86
b) Die Abwägungslehre	88
IV. Das Gebiet der „Technik“ im Sinne des Patentrechts: die Traditionstheorie	89
1. Grundsatz	89
2. Andere Definitionen des Begriffs der „technischen Erfindung“ in Rechtsprechung und Literatur	91
a) Die „Rote-Taube-Formel“	91
b) Die technische Erfindung als Lösung einer Aufgabe	93
c) Die Entwicklung von „Merkmälern“ der patentierbaren Erfindung	95
d) „Ausführbarkeit“, „Fertigsein“ und „technische Brauchbarkeit“ als Merkmal der technischen Erfindung	95
e) Fortschrittllichkeit als Merkmal der technischen Erfindung	96
f) Soziale Nützlichkeit als Merkmal der technischen Erfindung	96
g) Wiederholbarkeit als Merkmal der technischen Erfindung	97
h) Orientierung an volks- und betriebswirtschaftlichen Kriterien	99

Inhaltsverzeichnis

B. Der Katalog der Nichterfindungen (§ 1 Abs. 3–4 PatG bzw. Art. 52 Abs. 2–3 EPÜ)	100
I. Zusammenfassung	100
II. Entstehungsgeschichte des Katalogs der Nichterfindungen	100
III. Grundsatz	105
IV. Entdeckungen	106
1. Sprachliche Bedeutung	107
2. Rechtliche Bedeutung	107
a) Patentierbarkeit von Naturstoffen	108
b) Patentierbarkeit von Funktionsentdeckungen	108
c) Das Problem der Entdeckungshöhe	109
d) Das Problem der „praktischen Verwertbarkeit“	110
e) Das Problem „abstrakter“ Ansprüche	111
V. Wissenschaftliche Theorien	111
VI. Mathematische Methoden	112
1. Sprachliche Bedeutung	112
2. Rechtliche Bedeutung	113
3. Andere Interpretationen in Rechtsprechung und Literatur	114
a) „Absolutes“ Patentierungsverbot für mathematische Algorithmen	114
b) Erfordernis einer Zweckbindung im Patentanspruch	115
VII. Ästhetische Formschöpfungen	116
1. Sprachliche Bedeutung	116
2. Rechtliche Bedeutung	116
VIII. Pläne, Regeln und Verfahren für gedankliche Tätigkeiten	117
1. Sprachliche Bedeutung	118
2. Rechtliche Bedeutung	118
a) Memotechniken, Zuordnungsschemas, Buchführungstechniken, Stenographie, Lehrmethoden etc)	119
b) Formulare, Symbole und Skalen etc)	119
c) Werbetechnik	120
d) Grundrisse für Häuser etc)	120
e) Computerprogramme	120
f) Keine „Monopolisierung des Denkens“?	120
IX. Pläne, Regeln und Verfahren für Spiele	121
X. Pläne, Regeln und Verfahren für geschäftliche Tätigkeiten	121
1. Sprachliche Bedeutung	121
2. Rechtliche Bedeutung	122
a) Kasuistik aus der Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA	122
b) Kasuistik aus der deutschen Rechtsprechung	125
XI. Programme für Datenverarbeitungsanlagen	126
1. Sprachliche Bedeutung	126
2. Rechtliche Bedeutung	127
a) Grundsatz	127
b) Deutungsansätze in der deutschen Rechtsprechung	128
c) Deutungsansätze in der Praxis des EPA	130
d) Deutungsansätze in der Literatur	131
e) Bewertung der Rechtsprechung	131
XII. Wiedergabe von Information	134
1. Sprachliche Bedeutung	134
2. Rechtliche Bedeutung	135
a) Grundsatz	135
b) Kasuistik	136
C. Das Erfordernis der „gewerblichen Anwendbarkeit“	137
I. Grundsatz	137
II. Gewerbliche Anwendbarkeit von Gensequenzen (§ 1 a Abs. 3 PatG)	139
D. Schutzhindernisse	140
I. Allgemeines	140
II. Verstoß gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten	140

Inhaltsverzeichnis

1. Die öffentliche Ordnung	141
2. Die guten Sitten	142
III. Sonderbestimmungen für biotechnologische Erfindungen	142
E. Abgrenzung vom Stand der Technik	142
I. Rechtsquellen	144
1. Rechtsquellen für das europäische Patent	144
2. Rechtsquellen für das deutsche Patent	144
II. Der Fachmann	145
1. Der zuständige Fachmann	145
2. Das Allgemeine Fachwissen	146
3. Das Fachgebiet des Fachmanns	146
4. Die Fähigkeiten des Fachmanns	148
5. Gruppe von Fachleuten	149
III. Der Patentanspruch – die beanspruchte Erfindung	150
1. Anspruchskategorien	150
2. Auslegung der Patentansprüche	151
3. Die der Erfindung zugrundeliegende Aufgabe	154
4. Der Zeitrang der beanspruchten Erfindung	155
5. Stoffe für medizinische Verfahren	156
IV. Der Stand der Technik	157
1. Grundbegriff	157
2. Unterschiedliche Arten von Offenbarungsquellen	157
a) Schriftliche Offenbarungsquellen	157
b) Mündliche Offenbarungsquellen	158
c) Offenkundige Vorbenutzung	159
d) Offenbarung in sonstiger Weise	159
3. Die öffentliche Zugänglichkeit	160
a) Beispiele zur Zugänglichkeit von schriftlichen Beschreibungen	164
b) Beispiele zur Zugänglichkeit mündlicher Beschreibungen	164
c) Beispiele zu offenkundigen Vorbenutzungshandlungen	165
4. Der Zeitrang von vorbekannten Kenntnissen	166
5. Nachveröffentlichte Patentanmeldungen mit älterem Zeitrang als Stand der Technik: Älteres Recht	167
a) Älteres Recht gegenüber nationalen Patentanmeldungen	168
b) Älteres Recht gegenüber europäischen Patentanmeldungen und europäischen Bündelpatenten	169
6. Der Inhalt von Offenbarungsquellen	169
a) Allgemeine Regeln zur Ermittlung des Offenbarungsinhalts	170
b) Zwangsläufige Eigenschaften und (Zwischen-)Ergebnisse	173
c) Implizite Offenbarung, inhärente Merkmale	174
d) Die technische Zeichnung	175
e) Chemische Strukturformeln	175
f) Parameterintervalle	175
g) Sachzusammenhang	176
h) Bezugnahmen auf andere Unterlagen	177
i) Das Erfordernis der Nacharbeitbarkeit	177
j) Fehler in der Veröffentlichung	178
k) Medizinische Verwendungen	178
l) Informationsquellen mit späterem Zeitrang (Quellen von Hilfsinformation)	178
7. Unschädliche Offenbarungen	179
a) Bei Missbrauch (§ 3 Abs. 5 S. 1 Nr. 1 PatG, Art. 55 Abs. 1 lit. a EPÜ)	179
b) Internationale Ausstellung (§ 3 Abs. 5 S. 1 Nr. 2 PatG, Art. 55 Abs. 1 lit. b EPÜ)	180
V. Die Neuheit	180
1. Bedeutung und Zweck	180
2. Die Beurteilung der Neuheit	181
a) Die Patentansprüche als maßgeblicher Gegenstand der zu prüfenden Erfindung	181

Inhaltsverzeichnis

b) Der Fachmann	181
c) Der Prüfungszeitpunkt	182
d) Der Einzelvergleich	182
e) Kriterien für die neuheitsschädliche Offenbarung von Merkmalen	183
f) Ältere Rechte	191
g) Der Disclaimer	192
h) Stoffe für medizinische Verfahren	193
3. Unschädliche Offenbarungen	194
4. Das Verhältnis zu andern gesetzlichen Erfordernissen	194
VI. Die erforderliche Tätigkeit	194
1. Bedeutung und Zweck	194
2. Die Beurteilung der erforderlichen Tätigkeit	195
a) Die Patentansprüche als maßgeblicher Gegenstand der Prüfung	196
b) Der einheitliche Gegenstand	196
c) Der tatsächliche Beitrag	197
d) Der Prüfungszeitpunkt	198
e) Der relevante Stand der Technik	198
f) Die Kombination von Entgegenhaltungen	199
g) Der Fachmann und Hinzuziehung weiterer Fachleute aus anderen Fachgebieten	200
h) Kriterien für ein naheliegendes sich Ergeben aus dem Stand der Technik	201
i) Anzeichen für das Vorliegen erforderlicher Tätigkeit: Hilfserwägungen	214
j) Irrtümer in der Patentanmeldung	222
3. Stoffe für medizinische Verfahren	222
4. Das Verhältnis zu andern gesetzlichen Erfordernissen	223
a) Das Verhältnis zur Technizität	223
b) Das Verhältnis zur Ausführbarkeit	225
c) Das Verhältnis zur unzulässigen Erweiterung	226
d) Das Verhältnis zur Klarheit	227
e) Das Verhältnis zur Einheitlichkeit	227
F. Ausführbarkeit und für Ausführbarkeit ausreichende Offenbarung	228
I. Rechtsquellen	228
II. Ausführbarkeit	228
1. Beziehung zum Erfindungsbegriff	229
2. Aspekte der Ausführbarkeit	230
a) Brauchbarkeit	231
b) Fertigsein	232
c) Wiederholbarkeit	232
d) Weitere Aspekte?	232
3. Beziehung zu anderen Patentierbarkeitsvoraussetzungen	233
4. Beziehung zum Erfordernis ausreichender Offenbarung	235
5. Praktische Konsequenzen	236
III. Ausreichende Offenbarung	238
1. Die Erfindung	238
2. Offenbarung	239
a) Deutlichkeit	241
b) Vollständigkeit	243
3. Ausführen Können	244
a) Prüfungszeitpunkt für das Ausführen Können	244
b) Prüfung der Offenbarung auf Ausführbarkeit	248
4. Besonderheiten im Zusammenhang mit Biotechnologie	256
5. Nachweis der ausreichende Offenbarung und Beweislast	259

§ 3. Inhaberschaft

A. Erfinder und Erfinderrecht	264
I. Überblick	264

Inhaltsverzeichnis

II. Die Person des Erfinders	265
1. Erfinder als natürliche Person	265
2. Erfinder als materiell Berechtigter und Anmelderfiktion	265
III. Der Erfindungsvorgang	265
1. Realkt	265
2. Fertigstellung und Verlautbarung der Erfindung	266
IV. Erfinderpersönlichkeitsrecht	266
V. Recht auf das Patent	267
1. Entstehung	267
2. Schutzrichtungen	268
3. Dogmatische Einordnung	268
B. Mehrere Inhaber	269
I. Voraussetzungen der Miterfinderschaft	270
1. Qualität der Mitwirkung	270
a) Geistige Mitarbeit	270
b) Schöpferischer Beitrag	270
c) Selbständigkeit des Beitrags	271
d) Zur Lösung eines bestimmten Problems	272
2. Gemeinsamkeit der Erfindung	272
II. Das Erfinderrecht bei der Miterfindung	273
1. Das Erfinderpersönlichkeitsrecht bei der Miterfindung	273
2. Die vermögensrechtliche Komponente des Miterfinderrights	274
III. Derivativer Erwerb der Mitinhaberschaft an der Erfindung	274
IV. Rechtsbeziehungen der Mitinhaber an der Erfindung	275
1. Die Mitinhabergesellschaft	276
a) Vereinbarung über die Gesellschaft	276
b) Verfügungen über das Erfinderrecht als Bestandteil des Gesellschaftsvermögens ..	277
c) Verwaltung des Erfinderrechts	277
d) Nutzung der Erfindung	278
e) Ausgleichs- und Abfindungsansprüche	280
f) Beendigung und Auflösung der Gesellschaft	280
2. Bruchteilsgemeinschaft	282
a) Größe des Anteils	283
b) Verfügung über die Erfindung im Ganzen und den Inhaberanteil	283
c) Verwaltung	285
d) Nutzungsrecht des Mitinhabers	287
e) Ausgleichsanspruch	288
f) Beendigung und Aufhebung der Gemeinschaft	289
V. Doppelerfinder	290
VI. Mehrheit von Patentinhabern im Verfahren	291
1. Mitinhabergemeinschaft	292
2. Mitinhabergesellschaft	292
C. Erfinderrechtliche Vindikation	293
I. Die erforderlichen Vindikationsansprüche	294
1. Anspruchsberechtigter Personenkreis	294
a) Der Erfinder oder sein Rechtsnachfolger	294
b) Der durch widerrechtliche Entnahme verletzte Erfindungsbesitzer	295
2. Verpflichteter	296
3. Gegenstand der Vindikation	296
a) Voll- oder Teilrechtsvindikation	296
b) Wesensgleichheit	297
c) Erfindungidentität	298
d) Fertige Erfindung	299
e) Keine Prüfung der Schutzhfähigkeit	299
4. Ausschlussfrist mit Ausnahmen	300
5. Verwirkung	301
II. Begleitende Nebenansprüche des Gläubigers und des Schuldners	301

Inhaltsverzeichnis

III. Geltendmachung der Vindikation im Klageverfahren	302
1. Zuständigkeit	302
a) Internationale Zuständigkeit	302
b) Örtliche Zuständigkeit	303
c) Sachliche Zuständigkeit	304
2. Rechtsschutzbedürfnis und Verhältnis zu anderen Rechtsbehelfen	304
3. Anträge	304
4. Darlegungs- und Beweislast	305
5. Weiteres	306
IV. Sicherung des Vindikationsanspruchs durch einstweilige Verfügung	306
1. Inhalt der Sicherungsmaßnahme	306
a) Sicherung deutscher Patentanmeldungen und Patente einschließlich deutscher Teile erteilter europäischer Patente	306
b) Sicherung europäischer Patentanmeldungen	307
c) Sicherung von Auslandsrechten einschließlich ausländischer Teile erteilter europäischer Patente	307
2. Anforderungen an Darlegung und Glaubhaftmachung des Verfügungsanspruchs	308
3. Verfügungsgrund	308
a) Konkrete Gefährdung des Vindikationsanspruchs	308
b) Widerlegung der Dringlichkeit	309
4. Entbehrlichkeit einer Abmahnung	309
V. Argleisteinrede im Patentverletzungsverfahren	310
VI. Widerrechtliche Entnahme als Widerrufsgrund im deutschen Einspruchsverfahren	311
1. Voraussetzungen	311
2. Verhandlungsgrundsatz und Dispositionsmaxime	311
3. Verhältnis zur Vindikationsklage und Rechtsschutzbedürfnis	313
4. Nachamelderecht	313
VII. Widerrechtliche Entnahme bzw. fehlende Berechtigung als Nichtigkeitsgrund im Nichtigkeitsverfahren	314
VIII. Intervention im europäischen Patenterteilungsverfahren	315
1. Aussetzung des Erteilungsverfahrens	315
2. Rücknahmeverbot	316
3. Dreifaches Wahlrecht	316

§ 4. Das Patent als Gegenstand des Rechtsverkehrs

A. Gemeinsame Grundlagen von Patentübertragung und -lizenz	319
I. Bedeutung und Rechtsquellen	319
II. Objekte patentrechtlicher Verkehrsgeschäfte	320
1. Das Patent und seine Vorstufen als Übertragungsobjekte	320
2. Übertragung von Patenten als Teil von Technologietransfer-Verträgen	321
III. Formen der Patentübertragung	321
1. Vollübertragung	321
2. Beschränkte Rechtsübertragung	321
3. Übertragung von Todes wegen	322
IV. Verfügung, Trennungs- und Abstraktionsprinzip	322
V. Kein gutgläubiger Erwerb	323
VI. Vorausverfügungen	323
VII. Auslegungsregeln und Zweckübertragungslehre	323
VIII. Die Bedeutung des Patentregisters für die Rechtsübertragung	324
IX. Anwendung allgemeiner bürgerlich-rechtlicher Regeln	325
1. Anfechtung	325
2. Unwirksamkeit und Nichtigkeit, §§ 134, 138 BGB	326
3. Anwendbarkeit weiterer schuldrechtlicher Regeln	327
B. Vollübertragung von Patenten	327
I. Allgemeines	327
II. Form	327

Inhaltsverzeichnis

III. Leistungsstörungen und Mängelgewährleistung	328
1. Kaufrechtliche Gewährleistung	328
a) Vorbemerkung	328
b) Sachmängelhaftung	328
c) Rechtsmängelhaftung	330
2. Haftung wegen Nichterfüllung	330
C. Lizenzen	331
I. Wirtschaftliche Bedeutung und gesetzliche Regelung	331
II. Terminologie	332
III. Form	332
IV. Strukturformen lizenzrechtlicher Nutzungsbefugnisse	333
1. Vorbemerkungen	333
a) Notwendigkeit dogmatischer Annäherung zwischen den Lizenztypen	333
b) Unabhängigkeit des Strukturtyps von der inhaltlichen Breite der Rechtseinräumung	334
2. Ausschließliche Lizenzen	334
3. Einfache Lizenzen	334
a) Die Rechtsposition des einfachen Lizenznehmers	334
b) Einfache Lizenz als positives Nutzungsrecht	335
4. Alleinige Lizenzen	335
5. Negative Lizenz	335
6. Einwilligung	336
V. Dogmatische Grundlagen der Lizenzinräumung	336
1. Bedeutung der Fragestellung	336
2. Lizenzen als dingliche Rechte	336
a) Ausschließliche Lizenzen	336
b) Einfache Lizenzen als dingliche Rechte	337
3. Trennungs- und Abstraktionsprinzip	338
VI. Einräumung von Unterlizenzen und Weiterübertragung von Lizenzen	339
1. Einräumung von Unterlizenzen	339
a) Verfügung des Berechtigten	339
b) Zustimmungserfordernisse	340
2. Weiterübertragung von Lizenzen	340
a) Ausschließliche Lizenz	340
b) Einfache Lizenz	341
c) Folgen der Unwirksamkeit der Verpflichtung zur Lizenzveräußerung	342
3. Folgen der abredewidrigen Unterlizenzvergabe bzw. Weiterveräußerung	342
VII. Elemente der Vertragsgestaltung	342
1. Überblick	342
2. Persönlicher Anwendungsbereich	343
3. Lizenzgebiet	344
4. Laufzeit	344
5. Modalitäten der Entgeltzahlung	345
6. Nutzungsbefugnisse	345
a) Überblick	345
b) Herstellungs- und Vertriebslizenz	345
c) Gebrauchs Lizenz	346
d) Mitübertragung von patentbezogenem Know-how	346
7. Nichtangriffsverpflichtungen	346
8. Wettbewerbsverbote	347
9. Gewährleistung	347
10. Weitere typische Vertragspflichten	348
11. Unterscheidung zwischen der Verletzung schuldrechtlicher und patentrechtlicher Vereinbarungen	348
a) Notwendigkeit der Unterscheidung	348
b) Grenzen der Aufspaltbarkeit	348
c) Folgen der Verletzung	349

Inhaltsverzeichnis

VIII. Sukzessionsschutz	349
1. Überblick und dogmatische Einordnung	349
2. Wirkung des Sukzessionsschutzes	350
IX. Haftung des Lizenzgebers bei Leistungsstörungen	351
1. Vorbemerkung	351
2. Typologische Zuordnung des Lizenzvertrags	351
a) Mietvertrag und Rechtspacht	351
b) Kaufrechtliche Qualifikation	353
c) Lizenzvertrag als Vertragstyp eigener Art	353
3. Konsequenzen der typologischen Zuordnung für die Sekundäransprüche	353
a) Meinungsstand	353
b) Stellungnahme	353
4. Haftung des Lizenzgebers wegen Unmöglichkeit der Leistungserbringung	356
a) Haftung wegen anfänglicher Unmöglichkeit	356
b) Insbesondere die Haftung für den Bestand des Patents bei nachträglichem Wegfall mit ex tunc-Wirkung	357
c) Anwendung der Vorschriften des Allgemeinen Schuldrechts	358
d) Haftung wegen nachträglicher Unmöglichkeit	359
5. Haftung aufgrund nicht oder nicht vertragsgemäß erbrachter Leistung	359
a) Die nicht vertragsgemäß Leistung	359
b) Die Nichtleistung	360
6. Haftung wegen verzögter Leistungserbringung	360
7. Minderung bei Lizenzverträgen	360
8. Besonderheiten der kaufrechtlichen Gewährleistung	362
X. Beendigung von Lizizen	362
1. Ablauf der Schutzfrist oder sonstiger Wegfall des Patents	362
2. Beendigung oder Wegfall des Lizenzvertrags	362
a) Meinungsstand	362
b) Folgerungen aus der Anwendung des Abstraktionsprinzips	362
c) Ausnahmsweise automatischer Rückfall trotz Geltung des Abstraktionsprinzips	363
3. Konsequenzen des Wegfalls der Hauptlizenz auf Unterlizenzen	364
D. Patente und Lizizen als Sicherungsmittel, in der Zwangsvollstreckung und in der Insolvenz	364
I. Übersicht und Bedeutung	364
II. Patente und Lizizen als Kreditsicherheit	365
1. Patente als Kreditsicherheit	365
a) Sicherungsabtretung	365
b) Bestellung und Verwertung eines Pfandrechts	366
c) Nießbrauch	366
d) Bedeutung	366
2. Lizizen als Kreditsicherheit	367
a) Pfandrecht und Nießbrauch an einer Lizenz	367
b) Sicherungsübertragung einer Lizenz	367
c) Bestellung einer Sicherungslizenz	368
III. Lizizen in der Insolvenz	368
1. Insolvenz des Lizenzgebers	368
a) Meinungsstand	368
b) Gesetzgeberische Aktivitäten	369
c) Stellungnahme: Aussonderungsrecht nach § 47 InsO bei einfachen und ausschließlichen Lizizen	370
d) Insolvenz des Inhabers des Stammrechts	371
2. Insolvenz des Lizenznehmers	371
a) Meinungsstand	371
b) Stellungnahme	372
3. Schlussbemerkung	372
IV. Lizizen in der Zwangsvollstreckung	372
1. Zwangsvollstreckung gegen den Lizenzgeber	372
a) Pfändbare Objekte	372

b) Verfahren	373
c) Stellung des Lizenznehmers im Falle der Zwangsvollstreckung gegen den Lizenzgeber.....	374
2. Zwangsvollstreckung gegen den Lizenznehmer	374

§ 5. Erteilung und Wegfall von Patenten

A. Das Erteilungsverfahren	380
1. Das Europäische Erteilungsverfahren	381
1. Überblick über das Verfahren und seine Abschnitte	382
2. Die Anmeldung	383
a) Zwei Wege zur Europäischen Patentanmeldung: Direktanmeldung und Euro-PCT-Anmeldung	383
b) Der Anmelder und sein Vertreter	386
c) Anmeldetext und Zeichnungen	389
d) Antrag	417
e) Gebühren	419
f) Erfindernennung	432
g) Priorität	434
h) Pflicht zur Nennung von Stand der Technik	441
i) Mindestforderungen bei der Einreichung zur Zuerkennung eines Anmeldetages	443
j) Einreichung der Anmeldung	447
3. Wirkung der Einreichung	452
4. Eingangs- und Formalprüfung	452
a) Eingangsprüfung	452
b) Formalprüfung	453
5. Recherche	455
a) Gegenstand der Recherche	456
b) Umfang des berücksichtigten Standes der Technik	460
c) Der Recherchenbericht	460
d) Reaktion des Anmelders auf den Recherchenbericht	461
6. Veröffentlichung der Anmeldung	465
7. Prüfungsverfahren	467
a) Übersicht	467
b) Prüfungsantrag	468
c) Prüfungsbescheide	469
d) Einwendungen Dritter	471
e) Reaktionsmöglichkeiten des Anmelders	472
f) Mündliche Verhandlung	474
g) Erteilung	477
h) Zurückweisung	483
i) Beschwerde und Berichtigung von Entscheidungen	483
8. Änderungen und Berichtigungen	484
a) Zeitliche Beschränkungen für Änderungen	484
b) Verfahrensmäßige Beschränkungen für Änderungen	485
c) Sachliche Beschränkungen für Änderungen	486
d) Berichtigung von Fehlern und Unrichtigkeiten	492
9. Teilanmeldungen	494
a) Anmelder einer Teilanmeldung	495
b) Frist zur Einreichung einer Teilanmeldung	495
c) Gegenstand und Inhalt einer Teilanmeldung	498
10. Besonderheiten bei Euro-PCT-Anmeldungen	500
11. Fristen und Fristversäumung	503
a) Fristenberechnung	504
b) Fristverlängerung	505

Inhaltsverzeichnis

c) Fristwahrung	506
d) Fristversäumung	507
12. Beschleunigung des Verfahrens	510
II. Nationales Verfahren	511
1. Überblick über das Verfahren und seine Abschnitte	511
2. Die Anmeldung	512
a) Zwei Wege zur deutschen Patentanmeldung: Direktanmeldung und PCT-Anmeldung	512
b) Der Anmelder und sein Vertreter	512
c) Anmeldetext und Zeichnungen	514
d) Antrag	521
e) Gebühren	522
f) Erfinderbenennung	525
g) Priorität	526
h) Mindestfordernisse bei der Einreichung zur Zuerkennung eines Anmeldetages	529
i) Einreichung der Anmeldung	530
3. Offensichtlichkeitsprüfung	532
4. Recherche	533
a) Rechercheantrag	534
b) Gegenstand der Recherche	534
c) Umfang des berücksichtigten Standes der Technik	535
d) Der Recherchenbericht	535
5. Veröffentlichung der Anmeldung	536
6. Prüfungsverfahren	536
a) Übersicht	536
b) Prüfungsantrag	537
c) Prüfungsbescheide	538
d) Reaktionsmöglichkeiten des Anmelders	540
e) Anhörung	540
f) Erteilung	541
g) Zurückweisung	542
h) Beschwerde und Berichtigung von Entscheidungen	542
7. Änderungen und Berichtigungen	543
a) Zeitliche Beschränkungen für Änderungen	543
b) Sachliche Beschränkungen für Änderungen	543
c) Durchführung von Änderungen	545
d) Berichtigung von Fehlern und Unrichtigkeiten	545
8. Teil- und Ausscheidungsanmeldungen	545
a) Teilanmeldungen	546
b) Ausscheidungsanmeldungen	550
9. Besonderheiten bei PCT-Anmeldungen	551
10. Fristen und Fristversäumung	553
a) Weiterbehandlung	554
b) Wiedereinsetzung	554
B. Das Einspruchsverfahren	555
I. Das Verfahren vor dem Europäischen Patentamt	555
1. Zweck, Charakter und Gegenstand des Verfahrens	556
2. Einspruchsgründe	556
a) Fehlende Patentfähigkeit	556
b) Mangelnde Offenbarung	559
c) Unzulässige Erweiterung	559
d) Keine Einspruchsgründe	559
3. Überblick über den Verfahrensablauf	560
4. Zulässigkeit	561
a) Einspruchsberechtigung	561
b) Formelle Anforderungen	562

Inhaltsverzeichnis

c) Ausreichende Substantiierung	565
d) Prüfung der Zulässigkeit	567
5. Sachliche Prüfung des Einspruchs	570
a) Umfang der sachlichen Prüfung	570
b) Einspruchsgründe	571
c) Stand der Technik durch offenkundige Vorbenutzungen	572
6. Handlungsoptionen des Patentinhabers und schriftliches Verfahren	572
7. Mündliche Verhandlung	575
a) Vorbereitung der mündlichen Verhandlung	575
b) Ablauf der mündlichen Verhandlung	576
8. Entscheidung	578
9. Kosten	579
10. Beschwerde	581
11. Beitritt	581
12. Verfahrensfragen	582
a) Rechtliches Gehör	582
b) Fristen und Folgen eines Fristversäumnisses	583
c) Verspätung	583
d) Rücknahme des Einspruchs	584
13. Wechsel des Patentinhabers während des Einspruchsverfahrens	584
14. Wechsel in der Person des Einsprechenden	584
15. Beschleunigung des Verfahrens	585
II. Nationales Einspruchsverfahren	585
1. Zweck, Charakter und Gegenstand	585
2. Einspruchsgründe	586
a) Fehlende Patentfähigkeit	586
b) Mangelnde Offenbarung	587
c) Unzulässige Erweiterung	587
d) Widerrechtliche Entnahme	587
3. Verfahrensablauf	588
4. Zulässig	589
a) Einspruchsberechtigung	589
b) Formelle Anforderungen	589
c) Substantiierung	590
d) Prüfung der Zulässigkeit	591
5. Sachliche Prüfung des Einspruchs	591
a) Umfang der sachlichen Prüfung	591
b) Einspruchsgründe	591
6. Handlungsoptionen des Patentinhabers	592
7. Mündliche Verhandlung	593
8. Entscheidung	594
9. Kosten	595
10. Beschwerde	595
11. Beitritt	595
12. Verfahrensfragen	596
a) Rechtliches Gehör	596
b) Fristen	597
c) Verspätung	597
d) Rücknahme des Einspruchs	597
13. Wechsel des Patentinhabers während des Einspruchsverfahrens	597
14. Wechsel in der Person des Einsprechenden	597
C. Das Beschwerdeverfahren	598
I. EPÜ-Verfahren	598
1. Zweck, Charakter und Gegenstand des Verfahrens	598
2. Überblick über den Verfahrensablauf	599
3. Wirkungen der Beschwerdeeinlegung	599
4. Zulässigkeit	600

Inhaltsverzeichnis

a) Beschwerdefähige Entscheidungen	600
b) Beschwerdeberechtigung	601
c) Beschwerdeschrift	601
d) Beschwerdebegründung	602
5. Änderungen der Patentanmeldung oder des Patents	606
a) Grundsätze	606
b) Besonderheiten des mehrseitigen Verfahrens	606
6. Mündliche Verhandlung	607
a) Grundsätze	607
b) Vorbereitung der mündlichen Verhandlung	607
c) Durchführung der mündlichen Verhandlung	607
7. Entscheidung	608
a) Eigene Sachentscheidung	608
b) Zurückverweisung zur weiteren Entscheidung durch das erstinstanzliche Organ	608
8. Kosten	609
9. Antrag auf Überprüfung durch die Große Beschwerdekommission	609
a) Grundsätze	609
b) Zulässigkeit	610
c) Überblick über den Verfahrensablauf	610
d) Entscheidung	611
10. Beitritt im Einspruchsbeschwerdeverfahren	612
11. Verschiedene Verfahrensfragen	612
a) Verfahrensgrundsätze	612
b) Rechtlches Gehör	613
c) Fristen und Folgen einer Fristversäumnis	613
d) Verspätung	614
e) Rücknahme der Beschwerde	614
f) Rücknahme des Einspruchs im Einspruchsbeschwerdeverfahren	614
12. Änderung der Person des Einsprechenden	615
II. Nationales Verfahren	615
1. Zweck, Charakter und Gegenstand des Verfahrens	616
2. Überblick über den Verfahrensablauf	617
3. Wirkungen der Beschwerdeeinlegung	617
4. Zulässigkeit	617
a) Beschwerdefähige Entscheidungen – Statthaftigkeit	617
b) Beschwerdeberechtigung	618
c) Beschwerdeschrift	619
d) Beschwerdebegründungsfrist	619
e) Prüfung der Zulässigkeit	620
5. Sachliche Prüfung der Beschwerde	620
a) Reichweite	620
b) Prüfung von Einspruchsgründen im mehrseitigen Verfahren	621
6. Änderungen der Patentanmeldung oder des Patents	621
a) Grundsätze	621
b) Besonderheiten des mehrseitigen Verfahrens	621
7. Mündliche Verhandlung	622
a) Grundsätze	622
b) Vorbereitung der mündlichen Verhandlung	622
c) Durchführung der mündlichen Verhandlung	622
8. Entscheidung	623
a) Eigene Entscheidung	623
b) Zurückverweisung	623
9. Kosten	623
10. Rechtsbeschwerde	623
a) Grundsätze	623
b) Unterschiede zum Beschwerdeverfahren	624

Inhaltsverzeichnis

11. Beitritt im Einspruchsbeschwerdeverfahren	625
12. Verschiedene Verfahrensfragen	625
a) Verfahrensgrundsätze	625
b) Rechtliches Gehör	625
c) Fristen und Folgen einer Fristversäumnis	625
d) Verspätung	626
e) Rücknahme der Beschwerde	626
f) Rücknahme des Einspruchs im Einspruchsbeschwerdeverfahren	626
13. Änderung der Person des Einsprechenden	626
D. Nichtigkeitsverfahren	627
I. Zweck, Charakter und Gegenstand des Verfahrens	627
II. Abgrenzung zum Einspruchsverfahren	628
III. Nichtigkeitsgründe	629
IV. Überblick über den Verfahrensablauf	630
1. Erste Instanz	630
2. Zweite Instanz	630
V. Ablauf des Verfahrens erster Instanz	631
1. Klageeinreichung	631
a) Kläger	631
b) Beklagter	633
c) Vertreter	633
d) Gegenstandswert	634
e) Zulässigkeitsvoraussetzungen	634
f) Gebühr	636
g) Sicherheitsleistung	637
2. Zustellung und Aufforderung zum Widerspruch	637
a) Zustellung	637
b) Fehlender Widerspruch	638
c) Kostenfolge bei fehlendem Widerspruch	638
3. Klageerwiderung	639
4. Prüfung der Zulässigkeit	639
5. Sachprüfung	640
a) Gegenstand der Sachprüfung	640
b) Änderungen des Patents	641
6. Qualifizierter Hinweis	642
7. Mündliche Verhandlung	643
a) Grundsätze	643
b) Vorbereitung	643
c) Durchführung	643
8. Entscheidung	644
VI. Berufung	645
1. Allgemeines	645
2. Zulässigkeit	646
3. Vertretung	646
4. Berufungsschrift	646
a) Frist	647
b) Inhaltliche und formale Erfordernisse	647
5. Berufungsbegründung	647
a) Frist	647
b) Inhalt	648
6. Gebühr	648
7. Verfahrensablauf	649
8. Mündliche Verhandlung	650
9. Entscheidungsgrundlage und Entscheidung	650
VII. Klagerücknahme und Vergleich	652
E. Beschränkungs- und Widerrufsverfahren	652
I. Zweck und Natur	652

Inhaltsverzeichnis

II. Abgrenzung zu anderen Verfahren	653
III. Wirkung	653
IV. EPÜ-Verfahren	654
1. Formale Voraussetzungen	655
a) Antrag	655
b) Gebühr	656
2. Sachliche Prüfung	657
3. Entscheidung und abschließender Verfahrensablauf	658
a) Entscheidung im Widerrufsverfahren	658
b) Entscheidung im Beschränkungsverfahren	658
V. Nationales Verfahren	659
1. Formale Voraussetzungen	659
a) Antrag	659
b) Gebühr	659
2. Sachliche Voraussetzungen	660
3. Entscheidung	660
F. Erlöschenstatbestände ohne Rückwirkung	660
I. Nichtbenennung der Erfinder	660
II. Verzicht	661
III. Nichtzahlung von Jahresgebühren oder des Unterschiedsbetrags	661
IV. Ablauf	661

§ 6. Auslegung und Schutzbereich von Patenten

A. Grundzüge	664
I. Der Begriff der Auslegung	664
II. Allgemeines zur Schutzbereichsbestimmung	665
1. Die Bedeutung des Schutzbereichs im Patentrecht	665
2. Die Patentschrift und ihre Auslegung als Grundlage für die Schutzbereichsbestimmung	665
3. Interessenabwägung zwischen Belohnungsfunktion und Rechtssicherheit	666
III. Rechtsquellen	666
1. Rechtsquellen für das europäische Patent	666
a) Art. 69 EPÜ	666
b) Protokoll über die Auslegung des Artikels 69 EPÜ	667
2. Rechtsquellen für das deutsche Patent	668
IV. Objektiver Auslegungsmaßstab	668
1. Das Verständnis des Durchschnittsfachmanns	669
a) Ausbildungsgrad und praktische berufliche Erfahrung	669
b) Durchschnittliches Wissen und Können	670
2. Maßgeblicher Zeitpunkt	670
3. Zeitlich und sachlich gleichbleibender Maßstab	671
4. Trennung von Auslegung und Subsumtion der angegriffenen Ausführungsform unter den Schutzbereich	672
V. Die Auslegung als Rechtsfrage/Tatsachenfeststellungen	672
VI. Funktionsorientierte Auslegung	675
B. Die Bedeutung der Patentschrift als Erkenntnisquelle	676
I. Die maßgebende Fassung der Patentschrift	676
1. Verbindlichkeit der Fassung in der Verfahrenssprache beim europäischen Patent	676
2. Berücksichtigung späterer Änderungen	677
II. Die Patentschrift als ihr eigenes Lexikon	677
III. Maßgeblichkeit der Patentansprüche	678
1. Kategorien von Patentansprüchen	679
2. Der Patentanspruch als die Summe seiner Merkmale	681
a) Einheit des Patentanspruchs	681
b) Die Merkmalsanalyse als Hilfsmittel	681

Inhaltsverzeichnis

c) Bedeutsamkeit sämtlicher technischer Merkmale	682
d) Die Besonderheit von Zweck-, Wirkungs- und Funktionsangaben	683
e) Die Besonderheiten von Zahlen- und Maßangaben	684
f) Besonderheiten bei Product-by-Process-Formulierungen	686
g) Erläuternde Bezugszeichen im Anspruch	689
3. Die Systematik der Patentansprüche untereinander	689
a) Verhältnis zu Haupt- bzw. Nebenansprüchen	689
b) Verhältnis zu Unteransprüchen	689
IV. Erfassung des Wortsinns unter Berücksichtigung der Beschreibung und der Zeichnungen	690
1. Verhältnis zwischen der Beschreibung und den Patentansprüchen	690
2. Klassischer Aufbau der Beschreibung	691
3. Der im Patent genannte technische Hintergrund und Stand der Technik	691
a) Der Kreis der für die Auslegung relevanten Dokumente	691
b) Inhaltliche Beeinflussung der Auslegung durch die relevanten Dokumente	693
4. Die Aufgabe bzw. das technische Problem	693
5. Die allgemeine Beschreibung des Lösungsgedankens und seiner Vorteile	694
6. Die Beschreibung von Ausführungsbeispielen	695
7. Die Veranschaulichung anhand von Zeichnungen	696
8. Die Zusammenfassung	697
C. Bedeutung außerhalb der Patentschrift liegender Erkenntnisquellen	697
I. Allgemeines Fachwissen	698
1. Definition des allgemeinen Fachwissens	698
2. Inhaltliche Beeinflussung der Auslegung durch das allgemeine Fachwissen	698
II. Nicht in der Patentschrift genannter und nicht zum allgemeinen Fachwissen gehörender Stand der Technik	699
III. Erteilungshistorie	699
IV. Entscheidungsbegründungen in Verfahren gegen den Rechtsbestand	701
1. Herrschende Lehre	701
2. Stellungnahme	702
D. Erstreckung des Schutzbereichs auf Äquivalente	704
I. Grundsätze	704
II. Die Schutzworaussetzungen	705
1. Das Austauschmittel	706
2. Die Gleichwirkung	707
3. Die Auffindbarkeit	708
a) Maßgebliches Wissen und Können	708
b) Zeitpunkt der Auffindbarkeit	708
c) Besondere Fallgestaltungen	709
4. Die Gleichwertigkeit	711
a) Grundzüge	711
b) Technische Wertungen des Patents	711
c) Besondere Fallgestaltungen	712
III. Formstein-Einwand	715
1. Grundzüge	715
2. Prüfungskriterien	716
3. Reichweite	716
IV. Prozessuale	717
1. Darlegungs- und Beweislast	717
2. Streitgegenstand	717
3. Klageantrag	718

§ 7. Chemische und biologische Erfindungen

A. Einführung und Entwicklungen	720
I. Chemische Erfindungen	720
1. Allgemeines	720

Inhaltsverzeichnis

2. Historische Entwicklungen und aktueller Stand	721
a) Patentgesetz von 1877	721
b) Reform 1891	721
c) Abschaffung des Stoffschutzverbots 1967	723
II. Biologische Erfindungen	725
B. Begriffsbestimmungen, Ausnahmen und Spezialfälle bei biologischen Erfindungen	727
I. Begriffsbestimmungen bei chemischen und biologischen Erfindungen	728
II. Ausnahmen und Spezialfälle bei biologischen Erfindungen	729
1. Erfindungen betreffend den menschlichen Körper	730
2. Erfindungen betreffend Mikroorganismen	733
3. Erfindungen betreffend Tiere	734
4. Erfindungen betreffend Pflanzen	734
C. Patentierungsvoraussetzungen	736
I. Allgemeines	738
II. Neuheit und erforderliche Tätigkeit	738
1. Neuheit von Stoffen	739
a) Neuheit der ersten medizinischen Indikation	739
b) Neuheit der zweiten medizinischen Indikation	740
c) Zwischenprodukte	743
d) Polymorphe Formen	743
e) Enantiomere	743
f) Markush-Formeln	744
g) Auswahlmerkmale	745
h) Naturstoffe	746
i) DNA-Sequenzen	747
2. Neuheit von Verfahren	747
3. Neuheit von nicht-medizinischen Verwendungen	747
III. Gewerbliche Anwendbarkeit	748
IV. Besondere Probleme der Ausführbarkeit	748
V. Besondere Probleme bei Stammzellen	750
D. Schutzmfang und Anspruchsarten	752
I. Einführung	754
II. Absoluter Stoffschutz – Reichweite und Anspruchsformulierung des unbeschränkten Stoffanspruchs	755
1. Allgemeines und Reichweite des Stoffanspruchs	755
2. Jüngste Kritik am absoluten Stoffschutz	756
3. Verfassen des Anspruchs	757
4. Der Product-by-Process-Anspruch	759
III. Beschränkter Stoffanspruch – Reichweite und Anspruchsformulierung	760
1. Allgemeines	760
2. Zweckgebundener Stoffschutz	760
3. Erste Medizinische Indikation	761
4. Zweite medizinische Indikation	762
5. Fallbeispiele zu Stofferfindungen sowie Erster und Zweiter medizinischer Indikation	765
6. Funktionsgebundener Stoffschutz	765
7. Mittelbarer Stoffschutz	767
IV. Verfahrens- und Verwendungsanspruch – Reichweite und Anspruchsformulierung	769
1. Verfahrensansprüche	769
2. Verwendungsansprüche	769
E. Wirkung des Patents	771
I. Überblick über die §§ 9 a bis 9 c PatG	772
II. Biologisches Material, § 9 a PatG	772
1. Allgemeines	772
2. Sachpatente, § 9 a Abs. 1 PatG	773
a) Generative und vegetative Vermehrung	773
b) „mit denselben Eigenschaften“	773
c) Reichweite des Schutzes	774

Inhaltsverzeichnis

3. Das Verfahrenspatent, § 9 a Abs. 2 PatG	774
4. Genetische Information, § 9 a Abs. 3 PatG	775
III. Die Vermehrung biologischen Materials, § 9 b PatG	775
1. Allgemeines	775
2. Erschöpfung	775
a) Allgemeines	775
b) Voraussetzungen	777
c) Einschränkung des § 9 b S. 2 PatG	777
d) Rechtsfolge	778
IV. Verwendung zu landwirtschaftlichen Zwecken, § 9 c PatG	778
1. Allgemeines	778
2. Landwirteprivileg für Erntegut, § 9 c Abs. 1 PatG	778
a) Pflanzliches Vermehrungsmaterial	778
b) Landwirt	778
c) „Zum Zweck des landwirtschaftlichen Anbaus“	779
d) Sein Erntegut und Betrieb	779
e) Verwendung durch den Landwirt	780
f) Rechtsfolge: Einschränkung der §§ 9, 9 a und 9 b S. 2 PatG	780
g) Auskunfts- und Entschädigungsanspruch	780
3. Landwirtschaftliche Nutztiere oder tierisches Vermehrungsmaterial, § 9 c Abs. 2 PatG	784
a) Landwirtschaftliche Nutztiere	784
b) Tierisches Vermehrungsmaterial	785
c) Inverkehrbringen	785
d) Verwendung zu landwirtschaftlichen Zwecken	785
e) Rechtsfolge	785
4. Zufällige Vermehrung, § 9 c Abs. 3 PatG	785
a) Landwirtschaft	785
b) Zufällige Vermehrung	785
c) Beweislast	786
d) Rechtsfolge	787

§ 8. Patentbenutzung

A. Allgemeines	790
B. Unmittelbare Patentbenutzung	790
I. Allgemeine Grundlagen	791
1. Patente als Ausschließlichkeitsrechte und positive Benutzungsrechte	791
2. Benutzungsbefugnisse an kollidierenden Patenten	791
a) Positives Benutzungsrecht	791
b) Kollision prioritätsverschiedener Patente	791
c) Kollision von Patenten mit gleichem Zeitrang	792
3. Merkmalsgliederung und Merkmalsvergleich	792
4. Objektiver Maßstab bei der Ermittlung einer Patentbenutzung	793
5. Verbesserte und verschlechterte Ausführungsformen	794
a) Unterkombination	794
b) Abhängige Erfindungen	794
6. Verwirklichung mehrerer Benutzungshandlungen neben- bzw. nacheinander	794
II. Einzelne Benutzungstatbestände	795
1. Erzeugnispatente	795
a) Grundsätzlich umfassendes Verwertungsrecht	795
b) Verbindung, Vermischung, Weiterverarbeitung	795
c) Herstellung	796
d) Anbieten	799
e) Inverkehrbringen	802
f) Gebrauchen	803
g) Einfuhr und Besitz	803

Inhaltsverzeichnis

2. Verfahrenspatent	804
a) Vorbemerkungen	804
b) Durchführung eines patentgeschützten Verfahrens als Patentbenutzung	805
c) Angebot eines patentgeschützten Verfahrens zur Anwendung als Patentbenutzung	805
d) Benutzung im Inland	806
e) Schutz des unmittelbaren Verfahrenserzeugnisses	806
3. Benutzung von Verwendungspatenten in Form der „sinnfälligen Herrichtung“	811
C. Mittelbare Patentbenutzung	811
I. Historische Entwicklung	811
II. Europäisches Recht	812
III. Systematik und Zielsetzung des § 10 PatG	812
1. Gefährdungstatbestand im Vorfeld der unmittelbaren Patentverletzung	812
2. Abgrenzung zu anderen Beteiligungsformen des Deliktsrechts	813
3. Typologie der Tatbestandsmerkmale	813
a) Auf die Beschaffenheit des Mittels bezogene und weitere Tatbestandsmerkmale	813
b) Objektive und subjektive Tatbestandsmerkmale	814
4. Die Sonderregelungen des § 10 Abs. 2 und 3 PatG	814
IV. Das Objekt der mittelbaren Patentverletzung	814
1. Der Begriff des Mittels	815
2. Mittel, die sich auf ein wesentliches Element der Erfindung beziehen	815
3. Mittel, die objektiv geeignet sind, für die Benutzung der Erfindung benutzt zu werden	815
V. Die Tathandlung und ihre Umstände	818
1. Anbieten	818
2. Liefern	818
3. Beschränkungen der Wirkungen des Patents	818
4. Bestimmung des Mittels, für die Erfindung verwendet zu werden	819
5. Kenntnis oder Offensichtlichkeit	820
a) Kenntnis bezogen auf die Art und Weise der Verwendung, nicht die Patentierung	821
b) Kenntnis von der Eignung	821
c) Kenntnis von der Bestimmung	821
d) Offensichtlichkeit als Alternative zur Kenntnis	822
e) Besonderheiten bei allgemein im Handel erhältlichen Erzeugnissen	822
6. Doppelter Inlandsbezug	824
VI. Maßgeblicher Beurteilungszeitpunkt	824
VII. Die beteiligten Personen und ihre fehlende Legitimation	825
1. Der Täter	825
2. Der Abnehmer	826
VIII. Sonderfälle	827
1. Lieferung von Austauschteilen	827
2. Mittelbare Verletzung von Verwendungsansprüchen	827
IX. Rechtsfolgen	828
D. Verantwortlichkeit und Zurechnung	828
I. Allgemeine Grundsätze	828
II. Täterschaftliche Patentverletzung	829
III. Mittäterschaft	829
IV. Teilnehmerhaftung	829
1. Allgemeines	829
2. Teilnehmervorsatz	830
3. Beihilfe durch Unterlassen	831
V. Mittelbare Täterschaft	831
VI. Haftung für fremdes Verhalten	832
1. Organhaftung analog § 31 BGB	832
2. Haftung für Mitarbeiter, Beauftragte und Verrichtungsgehilfen	832

Inhaltsverzeichnis

VII. Vorfelddhaftung als Haftung für Verkehrspflichtverletzung oder Störerhaftung	833
1. Verantwortlichkeit Dritter außerhalb der mittelbaren Patentverletzung	833
a) Interessenlage	833
b) Anwendungsbereich der Haftung Dritter neben der Teilnehmerhaftung und der mittelbaren Patentverletzung	833
2. Störerhaftung und Haftung für Verkehrspflichtverletzungen als Ausgangspunkt	834
a) Entwicklung der Störerhaftung im Wettbewerbs- und Markenrecht	834
b) Terminologie	835
3. Haftung für Verkehrspflichtverletzungen im Patentrecht	835
4. Praktische Konsequenzen	837
5. Inhalt patentrechtlicher Verkehrspflichten	838
a) Übertragbarkeit der urheber-, marken- und wettbewerbsrechtlichen Rechtsprechung	838
b) Keine proaktiven Suchpflichten	838
c) Keine Haftung bei privilegierter Patentbenutzung	838
d) Einzelfälle	839
6. Organhaftung für Patentverletzungen als Haftung für Verkehrspflichtverletzung	841

§ 9. Einwendungen

A. Erlaubte Handlungen des § 11 PatG	847
I. Einleitung	847
II. Handlungen im privaten Bereich (§ 11 Nr. 1 PatG)	848
1. Handlung im privaten Bereich	848
2. Handlung zu nichtgewerblichen Zwecken	849
III. Versuchsprivileg (§ 11 Nr. 2 PatG)	850
1. Rechtfertigung	850
2. Vorliegen eines Versuchs und Handlungen, die sich auf den Gegenstand der patentierten Erfindung beziehen	851
a) Auffassung der Vorinstanz	851
b) Auffassung des BGH	851
3. Freigestellte Handlungen und Vorfeldhandlungen	854
4. Grenzen des Versuchsprivils	855
5. Auftragsforschung	855
6. Bereitstellungshandlungen Dritter (Fremdbelieferung)	856
a) Mittelbare Verletzung durch den Dritten	856
b) Unmittelbare Verletzung durch den Dritten	858
7. Forschungswerzeuge	859
IV. Benutzung biologischen Materials (§ 11 Nr. 2 a PatG)	859
V. Roche-Bolar-Regel (§ 11 Nr. 2 b PatG)	859
VI. Einzelzubereitung von Arzneimitteln (§ 11 Nr. 3 PatG)	860
VII. Sonstige Privilegierungen (§ 11 Nr. 4–6 PatG)	861
1. § 11 Nr. 4 PatG – Schiffsverkehr	861
2. § 11 Nr. 5 PatG – Luft- und Landverkehr	861
3. § 11 Nr. 6 PatG – Internationale Zivilluftfahrt	862
B. Erschöpfung	863
I. Einleitung	863
II. Grundsätzliches und Rechtfertigung	863
III. Zu den Voraussetzungen und zum Umfang der Erschöpfung	864
1. Inverkehrbringen	865
a) Grundsatz	865
b) Grenzfälle	865
2. Zustimmung	867
3. Umfang der Erschöpfung	868
IV. Reichweite der Erschöpfung und verbotene Neuherstellung	869
1. Die Entscheidung Flügelradzähler	869

Inhaltsverzeichnis

2. Die Entscheidung Laufkranz	872
3. Die Entscheidung Pipettensystem	872
4. Zusammenfassung	874
V. Erschöpfung im Falle von Verfahrensansprüchen	874
1. Keine Erschöpfung des Verfahrensanspruchs	875
2. Konkludente Lizenz bei Veräußerung der Vorrichtung	875
VI. EU-weite Erschöpfung und internationale Erschöpfung	876
1. Zur EU-weiten Erschöpfung	876
a) Grundlage und Rechtfertigung	876
b) Einzelfragen und Sonderfälle	877
2. Keine darüber hinausgehende internationale Erschöpfung	878
VII. Prozessuale und Beweislast	879
C. Vorbenutzungsrecht nach § 12 PatG	880
I. Einleitung	880
II. Rechtfertigung des § 12 PatG	880
III. Voraussetzungen eines Vorbenutzungsrechts	881
1. Erfindungsbesitz	882
a) Erfindungsbesitz	882
b) Rechtmäßiger und redlicher Erfindungsbesitz	883
2. Benutzung oder Veranstaltungen zur Benutzung	884
a) Benutzung im Inland	884
b) Veranstaltungen zur Benutzung	885
3. Zeitpunkt der Benutzung bzw. der Veranstaltungen zur Benutzung und Aufgabe der Benutzung und ihre Folgen	886
a) Zeitpunkt der Benutzung bzw. der Veranstaltungen zur Benutzung	886
b) Aufgabe der Benutzung und ihre Folgen	886
4. Berechtigter am Vorbenutzungsrecht	888
IV. Rechtsfolgen eines Vorbenutzungsrechts	888
1. Rechtsnatur des Vorbenutzungsrechts	888
2. Reichweite des Vorbenutzungsrechts des unmittelbar Berechtigten	888
a) Grundsatz	889
b) Qualitative Reichweite des Vorbenutzungsrechts – Benutzungshandlungen	889
c) Qualitative Reichweite des Vorbenutzungsrechts – Weiterentwicklungen	890
d) Quantitative Reichweite des Vorbenutzungsrechts	891
3. Konsequenzen des Vorbenutzungsrechts zugunsten Dritter	892
a) Grundsatz	892
b) Problemfall der „mittelbaren Vorbenutzung“	892
V. Übertragung eines Vorbenutzungsrechts	894
VI. Weitere Weiterbenutzungsrechte	894
1. Benutzung zwischen Anmeldung und Offenlegung des Patents	894
2. Benutzung nach Erlöschen eines Patents und erfolgter Wiedereinsetzung (§ 123 Abs. 5 PatG)	895
3. § 28 ErstrG	895
4. Positives Benutzungsrecht	896
a) Grundsatz	896
b) Umfang des Benutzungsrechts	896
c) Prozessuale	897
D. Einrede des fehlenden Rechtsbestands	897
I. Einleitung	898
II. Die Verbindung zwischen dem Verletzungsprozess und dem Rechtsbestand über § 148 ZPO	898
III. Zur Anwendung des § 148 ZPO	899
1. Generelle Voraussetzungen des § 148 ZPO und Verfahren	899
2. Verletzungsverfahren erster Instanz	901
a) Entscheidung oder Einschätzung aus dem Rechtsbestandsverfahren	902
b) Stand der Technik	902
c) Sonderfall: Offenkundige Vorbenutzung	903

Inhaltsverzeichnis

d) Nichtigkeitsgründe	903
e) Verhalten des beklagten Verletzers	903
3. Verletzungsverfahren zweiter Instanz	904
a) Niederlage des Schutzrechtsinhabers bzw. Klägers im Verletzungsverfahren erster Instanz	904
b) Sieg des Schutzrechtsinhabers bzw. Klägers im Verletzungsverfahren erster Instanz	904
4. Verletzungsverfahren dritter Instanz	905
5. Sonderfall: Geltendmachung einer beschränkten Anspruchsfassung	906
a) Bisherige Praxis	906
b) Die Entscheidung Maschinensatz	907
c) Prüfungsmaßstab	909
IV. Sonderfall Verfügungsverfahren	909
1. Grundsätze	910
2. Jüngere Tendenzen und Entscheidungen	911
3. Weitere Aspekte und Ausnahmesituationen	913
E. Widerrechtliche Entnahme	914
I. Einleitung	914
II. Der Tatbestand der widerrechtlichen Entnahme	914
III. Geltendmachung als Einrede im Verletzungsprozess	916
F. Kartellrechtlicher Zwangslizenzeinwand	918
I. Einleitung	918
II. Zum europäischen Recht	919
III. Zum nationalen Recht	920
1. Die Entscheidung Standard-Spundfass	920
2. Die Entscheidung Orange-Book-Standard	923
3. Umsetzungen in der Rechtsprechung und offene Fragen nach Orange-Book-Standard	925
a) Zusammenfassung des Orange-Book-Mechanismus	925
b) Zeitpunkt des zu machenden Angebots	926
c) Inhalt des Angebots – keine Meistbegünstigung, Wechsel in der Lizenzierungs-praxis	927
d) Inhalt des Angebots – Bedingungsfeindlichkeit und Regelungsdichte	928
e) Inhalt des Angebots – Lizenzhöhe	929
f) Inhalt des Angebots – Regelung der Vergangenheit	931
g) Inhalt des Angebots – territoriale Reichweite	932
h) Erfüllungshandlungen – Hinterlegung und Rechnungslegung	933
i) Diskriminierung – Selektive Rechtsdurchsetzung/Nichtdurchsetzung des Li-zenzvertrags	934
4. Entscheidungen zu Patentpools und Übertragbarkeit der dortigen Aussagen	935
a) Ausbeutungsmisbrauch – Unnötige Aufnahme patentierter Technologien	937
b) Ausbeutungsmisbrauch – Maßstäbe zur Lizenzgebühr	938
c) Nationale Lizenz/Weltweite Lizenz	939
d) Einzellizenz für Verletzer/Gesamt Lizenz für Gruppe	940
e) Kappungsgrenze/Royalty stacking	941
5. Prozessuale zum FRAND-Einwand	941
a) Darlegungs- und Beweislast	941
b) Verspätung des FRAND-Einwands	942
c) Zuständigkeiten	942
6. Konsequenzen für die einzelnen Ansprüche	943
IV. Besonderheiten einer Lizenzbereitschaftserklärung (FRAND-Erklärung)	944
1. Einleitung und Hintergrund	944
2. Inhalt einer Lizenzbereitschaftserklärung am Beispiel der ETSI-Erklärung	944
3. Rechtliche Konsequenzen	945
a) Anwendbares Recht	945
b) Inhaltliche Bedeutung einer solchen Erklärung	946
c) Lizenzbereitschaftserklärung und Gleichbehandlung von de-facto- und de-iure-Standard	948

Inhaltsverzeichnis

G. Verwirkung	949
I. Einleitung	949
II. Voraussetzungen und Folgen des Verwirkungseinwands	949
1. BGH Temperaturwächter	950
2. Voraussetzungen einer Verwirkung	950
a) Grundsatz	950
b) Unterlassungsanspruch	950
c) Schadensersatz- und Bereicherungsanspruch	952
3. Mögliche Tatbestände für die Annahme einer Verwirkung und Einzelaspekte	953
a) Zeit- und Umstandsmoment	953
b) Unkenntnis vom Patent	954
c) Bewegliches System von Zeit- und Umstandsmoment	954

§ 10. Die Rechtsfolgen der Patentverletzung

A. Gläubiger und Schuldner der Ansprüche	958
I. Die Gläubiger der Ansprüche	958
1. Eingetragener Inhaber	958
2. Umfang der Aktivlegitimation des eingetragenen Inhabers	958
3. Mehrere Patentinhaber	958
4. Weitere dinglich Berechtigte	959
5. Ausschließliche Lizenznehmer	959
6. Sonstige Lizenznehmer	960
7. Abgetretene Ansprüche	960
II. Die Schuldner der Ansprüche	960
1. Mögliche Schuldner der Ansprüche	960
2. Verletzer im engeren Sinn	960
3. Patentverletzung durch sogenannte „Störer“	961
a) Mitverursacher und Förderer einer fremden Patentverletzung	961
b) Haftung als „Störer“ bei Verletzung von Prüfpflichten	961
c) Inhaltlicher Umfang der Störerhaftung	962
4. Mehrere Schuldner	962
B. Unterlassungs- und Beseitigungsanspruch	963
I. Grundlagen und Voraussetzungen des Anspruchs	963
1. Rechtliche Grundlagen des Anspruchs	963
2. Voraussetzungen des Unterlassungsanspruchs im Überblick	964
II. Wiederholungs- und Erstbegehungsgefahr	965
1. Wiederholungsgefahr	965
a) Entstehung der Wiederholungsgefahr	965
b) Beseitigung der Wiederholungsgefahr	965
2. Erstbegehungsgefahr	966
a) Entstehung der Erstbegehungsgefahr	966
b) Beseitigung der Erstbegehungsgefahr	967
3. Persönliche Reichweite der Begehungsgefahr	967
III. Reichweite der Unterlassungsverpflichtung	968
1. Inhaltliche Reichweite der Unterlassungsverpflichtung	968
2. Anforderungen zur Einhaltung der Unterlassungsverpflichtung	969
3. Beginn der Unterlassungsverpflichtung	969
4. Besonderheiten bei der mittelbaren Patentverletzung	970
IV. Beseitigungsanspruch	972
C. Schadensersatzanspruch	972
I. Grundlagen und Voraussetzungen des Schadensersatzanspruches	972
1. Rechtliche Grundlagen und Zweck des Schadensersatzanspruches	972
2. Verschulden des Verletzers	973
II. Berechnung der Schadenshöhe	976
1. Drei Arten der Schadensberechnung	976
a) Wahlrecht des Gläubigers	976

Inhaltsverzeichnis

b) Vergleich des Gläubigerwahlrechts mit den Vorgaben der Durchsetzungsrichtlinie	977
2. Tatsächlich entstandener Schaden	977
a) Entgangener Gewinn	978
b) Begleitschäden	979
c) Verzinsung	979
3. Lizenzanalogie	979
a) Ausgangspunkt der Berechnung	979
b) Bezugsgröße	981
c) Lizenzsatz	981
d) Verzinsung	984
4. Herausgabe des Verletzergewinns	984
a) Bedeutung des Verletzergewinns	984
b) Relevante Umsätze des Schuldners	985
c) Abzugsfähige Kosten des Schuldners	986
d) Die Kausalität des Verletzergewinns	989
e) Verzinsung	991
5. Schadensberechnung bei mittelbarer Patentverletzung	991
D. Bereicherungs- und Entschädigungsanspruch	992
I. Überblick über weitere Ausgleichsansprüche	992
II. Allgemeiner Bereicherungsanspruch	992
III. Restschadensersatzanspruch	993
IV. Der Entschädigungsanspruch nach § 33 PatG und Art. II § 1 IntPatÜG	993
V. Bereicherungs- und Entschädigungsansprüche bei mittelbarer Patentverletzung	995
E. Ansprüche auf Auskunft und Rechnungslegung	995
I. Rechtsgrundlagen	995
II. Auskunft und Rechnungslegung als Hilfsanspruch	996
1. Grundlagen und Voraussetzungen des Anspruchs	996
2. Inhalt des Anspruchs	997
3. Die eidesstattliche Versicherung	998
4. Die Grenzen der Auskunftspflicht	998
III. Der Auskunftsanspruch nach § 140 b PatG	999
1. Zweck und Voraussetzungen des § 140 b PatG	999
2. Auskunftsanspruch gegen Verletzer und Störer	1000
3. Der Auskunftsanspruch gegen weitere Schuldner	1000
a) Allgemeine Anspruchsvoraussetzungen	1000
b) Kreis der Schuldner	1001
4. Inhalt des Anspruchs	1002
5. Ausschluss des Anspruchs und Verwertungsverbot	1003
a) Auskunftsverweigerungsrecht der Auskunftsverpflichteten nach § 140 b Abs. 2 PatG	1003
b) Anspruchsausschluss bei Unverhältnismäßigkeit	1003
c) Strafrechtliches Verwertungsverbot	1004
6. Haftung des Auskunftsverpflichteten	1005
a) Haftung für falsche oder verspätete Auskünfte	1005
b) Haftungsprivilegierung bei richtiger Auskunftserteilung	1005
7. Kostenerstattungsanspruch des Auskunftsverpflichteten	1006
8. Die Auskunft über Verkehrsdaten	1006
9. Die Durchsetzung des Auskunftsanspruchs im Eilverfahren	1007
IV. Der Anspruch auf Vorlage von Bank-, Finanz- und Handelsunterlagen	1008
1. Rechtsgrundlage und Ziel des Anspruchs	1008
2. Die Voraussetzungen des Anspruchs	1008
3. Inhalt des Anspruchs	1008
4. Anspruchsausschluss bei Unverhältnismäßigkeit	1009
5. Anordnung im Wege der einstweiligen Verfügung	1009
6. Strafrechtliches Verwertungsverbot	1010
7. Kosten der Vorlage	1010
V. Auskunfts- und Rechnungslegungsansprüche bei mittelbarer Patentverletzung	1010

Inhaltsverzeichnis

F. Der Anspruch auf Rückruf und Vernichtung	1011
I. Rechtsgrundlagen	1011
II. Der Vernichtungsanspruch	1012
1. Allgemeine Voraussetzungen des Anspruchs	1012
2. Schuldner des Vernichtungsanspruchs	1012
3. Anspruchsausschluss bei Unverhältnismäßigkeit	1013
4. Durchführung der Vernichtung	1014
5. Die Vernichtung von Materialien und Geräten	1014
III. Der Rückrufanspruch	1015
1. Grundlage des Anspruchs	1015
2. Inhalt des Anspruchs	1015
3. Anspruchsausschluss bei Unverhältnismäßigkeit	1016
IV. Rückruf- und Vernichtungsansprüche bei mittelbarer Patentverletzung	1016
G. Die Verjährung der Ansprüche	1017
I. Verjährungsfristen nach § 141 PatG	1017
II. Verjährungsbeginn	1018
III. Verjährung des Restschadensersatzanspruches	1019
IV. Verjährung des Entschädigungsanspruchs	1019
H. Die Bekanntmachung des Urteils	1019
I. Rechtliche Einordnung der Urteilsbekanntmachung	1019
II. Formelle Voraussetzungen der Urteilsbekanntmachung	1020
III. Berechtigtes Interesse	1021
IV. Ermessen des Gerichts	1021
V. Art und Umfang der Bekanntmachung	1022
VI. Ausübung der Befugnis zur Bekanntmachung	1022

§ 11. Die Patentstreitsache

A. Einleitung	1031
B. Die Sicht des Patentinhabers	1033
I. Verletzungsverfahren in der Hauptsache erster Instanz	1033
1. Die drei wichtigsten Fragen des Mandanten	1033
a) Wie lange dauert es?	1033
b) Was kostet es?	1034
c) Werde ich gewinnen?	1034
2. Vorüberlegungen	1035
a) Aktiv- und Passivlegitimation	1035
b) Darlegungs- und Beweislast	1039
3. Vorbereitungsmaßnahmen	1040
a) Beweise sammeln	1040
b) Andere Maßnahmen	1045
c) Privates Sachverständigengutachten	1045
4. Vorgerichtliches Herantreten	1046
a) Die Abmahnung	1046
b) Die Berechtigungsanfrage	1049
c) Taktische Nachteile von Berechtigungsanfrage und Abmahnung	1049
5. Überlegungen vor Klageeinreichung	1050
a) Streitgegenstand – Rechtskraft – abgewandelte Ausführungsformen	1050
b) Objektive Klagehäufung	1055
c) Stufenklage	1057
d) Subjektive Klagehäufung	1057
6. Rechtsweg, sachliche, funktionelle und örtliche Zuständigkeit der Gerichte und „Forum Shopping“	1059
a) Rechtsweg	1059
b) Sachliche und funktionelle Zuständigkeit	1060
c) Örtliche Zuständigkeit	1060
d) Wahl unter mehreren Gerichtsständen	1061

Inhaltsverzeichnis

7. Formalien der Klageschrift	1062
a) Klagebegründung	1062
b) Formulierung der Anträge	1067
8. Verfahrensablauf	1087
a) Das Verfahren bis zur mündlichen Verhandlung	1087
b) Die mündliche Verhandlung	1090
c) Vorbereitung der Beweiserhebung	1093
d) Durchführung der Beweiserhebung	1097
e) Verfahrensabschluss durch Urteil	1100
f) Verfahrensabschluss ohne Urteil	1101
g) Berichtigung des Tatbestandes	1103
h) Ergänzung des Urteils	1103
9. Streitwertbeschluss und Beschwerde	1104
a) Bedeutung des Streitwerts und seine Festsetzung	1104
b) Auswirkungen auf das Nichtigkeitsverfahren	1107
c) Streitwertbeschwerde	1108
10. Kosten	1108
a) Gerichtskostenvorschuss	1108
b) Kostenentscheidung	1109
c) Erstattungsfähige Kosten	1109
11. Reaktionsmöglichkeiten bei Änderungen/Erlöschen/Widerruf/Nichtigerklärung des Klagepatents während des Prozesses	1111
a) Ex tunc-Wirkung	1111
b) Ex nunc-Wirkung	1112
c) Eingeschränkte Anspruchsfassung	1112
12. Reaktionsmöglichkeiten bei sonstigen Ereignissen	1112
a) Abberufung	1112
b) Tod	1113
c) Insolvenz und Löschung im Handelsregister	1113
d) Abgabe einer Unterlassungserklärung	1113
e) Leistung in sonstiger Weise	1114
II. Berufung	1114
1. Unterschiede zum erstinstanzlichen Verfahren	1114
a) Zweck der Berufung	1114
b) Praxis in Patentstreitsachen	1115
c) Zurückweisung im Beschlusswege	1115
2. Parteierweiterung	1115
3. Klageänderung und Klageerweiterung	1116
a) Weiteres Klageschutzrecht	1116
b) Weitere Ausführungsform	1116
c) Austausch des Klageschutzrechts	1116
d) Neu formulierte bzw. eingeschränkte Sachanträge	1116
e) Umstellen von wortsinngemäß auf äquivalente Patentverletzung	1116
f) Hilfsanträge	1117
4. Sonstige neue Tatsachen und neue Beweismittel	1117
a) Zulässig	1117
b) Unzulässig	1118
c) Unstreitige neue Tatsachen	1118
d) Zulässigkeit kraft Berücksichtigung	1118
5. Anschlussberufung	1118
a) Kläger hat in der ersten Instanz gewonnen	1118
b) Kläger hat in der ersten Instanz teilweise verloren	1118
III. Nichtzulassungsbeschwerde, Revision und Anhörungsprüfung	1118
1. Revision	1119
2. Sprungrevision	1119
3. Nichtzulassungsbeschwerde	1119
a) Die Auslegung ist falsch	1120

Inhaltsverzeichnis

b) Eine Auslegung fehlt	1121
c) Der BGH hat das Patent später abweichend ausgelegt	1121
d) Das Verletzungsgericht hat das Patent später abweichend ausgelegt	1121
e) Die Auslegung wurde dem Sachverständigen überlassen	1122
f) Der Sachverständige wurde nicht geladen	1123
g) Auf die Hinzuziehung eines Sachverständigen wurde völlig verzichtet	1123
h) Vortrag wurde übergangen	1124
i) Das Urteil ist nicht (ausreichend) begründet	1124
j) Parallelentscheidungen wurden übergangen	1124
k) Die Beweiswürdigung ist rechtsfehlerhaft	1125
4. Anhörungsrüge	1126
IV. Einstweiliges Verfügungsverfahren erster Instanz	1126
1. Grundsätzliches	1126
a) Probleme der Durchsetzung von Patenten im einstweiligen Verfügungsverfahren	1126
b) Gesetzliche Grundlagen	1127
c) Die Praxis der Patentstreitkammern	1129
2. Verfügungsanspruch	1132
3. Verfügungegrund	1132
a) Dringlichkeit	1132
b) Dringlichkeitsfrist	1133
4. Abwägung	1133
a) Rechtsbestand des Verfügungspatents	1134
b) Düsseldorfer Praxis	1135
c) Gesamtabwägung	1137
5. Rechtsmissbräuchliches Verhalten	1138
6. Sicherheitsleistung	1139
7. Vollziehung	1140
8. Streitwert	1140
9. Abschlussbeschreiben	1141
10. Abschlusserklärung	1141
11. Verfahren besonderer Dringlichkeit	1141
a) Abweichende Handhabung geboten	1142
b) Zweiter Verfügungsantrag	1142
c) Dinglicher Arrest	1143
d) Persönlicher Arrest	1143
e) Amtsgerichtliches Verfahren	1143
V. Einstweiliges Verfügungsverfahren zweiter Instanz	1144
1. Aufrechterhalten der Dringlichkeit	1144
2. Verteidigung einer zusprechenden Entscheidung	1144
3. Bekämpfung einer zurückweisenden Entscheidung	1144
C. Die Sicht des (vermeintlichen) Patentverletzers	1145
1. Reaktion auf Berechtigungsanfrage und Abmahnung	1145
1. Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungserklärung	1145
2. Abschluss eines Vergleichs	1146
3. Antwort und Gegenabmahnung	1146
4. Hinterlegung einer Schutzschrift	1147
a) Prozessuelles	1147
b) Inhalt der Schutzschrift	1148
c) Kosten	1149
5. Erhebung einer negativen Feststellungsklage	1149
6. Erhebung einer Klage auf Schadensersatz	1150
7. Angriff auf das Patent	1150
a) Erhebung eines Einspruchs oder einer Nichtigkeitsklage	1151
b) Geltendmachung eines Verstoßes gegen das Übersetzungserfordernis	1151
8. Gerichtliches und außergerichtliches Lizenzverlangen	1152
II. Reaktion auf Beweissicherungsverfahren	1153
1. Bitte um Zuwarten	1153

Inhaltsverzeichnis

2. Schutz von Betriebsgeheimnissen und geheimen Know-how	1154
3. Rechtsbehelfe vor der Besichtigung	1154
4. Rechtsbehelfe nach der Besichtigung	1155
III. Reaktion in der Hauptsache	1155
1. Anerkenntnis und Säumnis	1156
2. Einreden und Einwendungen	1157
a) Originalvollmacht	1157
b) Prozesskostensicherheit	1157
c) Anderweitige Rechtshängigkeit und Rechtskraft	1158
d) Zwang zur Klagekonzentration	1160
e) Örtliche Zuständigkeit	1161
f) Rechtsmissbrauch	1161
3. Sonstige Anträge	1163
a) Aussetzung	1163
b) Streitwertermäßigung	1168
c) Vollstreckungsschutz	1169
d) Wirtschaftsprüfervorbehalt	1169
e) Vorläufige Einstellung der Zwangsvollstreckung	1170
f) Aufbrauchsfrist	1170
4. Widerrechtliche Entnahme	1170
5. Bestreiten des Vorliegens einer Patentbenutzung	1171
a) Anforderungen	1171
b) Verfahren zur Herstellung eines neuen Erzeugnisses	1174
c) Folgen des Nichtbestreitens	1175
d) Geständnis	1175
e) Formstein-Einwand	1175
6. Sonstiges Verteidigungsvorbringen	1175
IV. Reaktionsmöglichkeiten im einstweiligen Verfügungsverfahren	1176
1. Äußerungsmöglichkeiten im Beschlussverfahren	1176
2. Mündliche Verhandlung im zweiseitigen Verfahren	1176
3. Widerspruch oder Hinnahme	1177
a) Widerspruch	1177
b) Hinnahme	1177
4. Kosten- oder Unterwerfungswiderspruch	1178
a) Kostenwiderspruch	1178
b) Unterwerfungswiderspruch	1178
5. Aufhebung aufgrund veränderter Umstände	1178
6. Anerkennung als endgültige Regelung	1179
7. Fristsetzung für Hauptsacheklage	1180
8. Schadensersatz nach § 945 ZPO	1180
V. Sonderfall des (vermeintlich) patentverletzenden Abnehmers	1181
1. Reaktion des Abnehmers	1181
a) Verweisen auf Hersteller/Lieferant	1181
b) Streitverkündung gegenüber dem Hersteller/Lieferanten	1182
c) Angriff auf das Patent oder Beteiligung daran	1182
2. Reaktion des Herstellers oder Lieferanten des Abnehmers	1182
a) Abwehr der unberechtigten Abnehmerverwarnung	1182
b) Beitritt als Nebeninterventen auf der Beklagtenseite	1182
c) Verteidigungsstrategie	1182
d) Angriff auf das Patent oder Beteiligung daran	1183
D. Besondere Verfahrenstypen	1184
I. Prozesskostenhilfe	1184
II. Nachträgliche Beseitigung der Wirkungen rechtskräftiger Urteile	1185
1. Vollstreckungsabwehrklage	1185
2. Restitutionsklage	1186
a) Klagefrist	1186
b) Ausschlussfrist	1187

Inhaltsverzeichnis

c) Vorschusspflicht	1187
d) Folgen einer erfolgreichen Restitutionsklage	1187
e) Folgen einer nicht erfolgreichen Restitutionsklage	1188
3. § 826 BGB	1189
4. Vergleich	1189
III. Schadenskompensation nach Urteilsaufhebung	1189
IV. Klage aus Patentlizenzvertrag	1190
V. Klagen auf Erteilung einer Lizenz	1191
1. Patentrechtliches Zwangslizenzverfahren	1191
2. Kartellrechtliches Zwangslizenzverfahren	1191
3. Vertraglicher Anspruch auf Lizenz	1192
4. Klageantrag	1192
VII. Vindikationsklage	1192
1. Formalia	1193
2. Darlegungs- und Beweislast	1193
3. Klageantrag	1194
4. Sonderfall	1194
5. Einstweilige Sicherung	1194
a) Nationale Patentanmeldung oder nationales Patent	1194
b) Europäische Patentanmeldung	1195
c) Abzweigung eines Gebrauchsmusters	1196
d) Entbehrlichkeit der Abmahnung	1196
VIII. Der Rechtsanwalt oder Patentanwalt als Partei	1197
1. Gebührenklagen	1197
2. Schadensersatzklagen	1197
a) Darlegungs- und Beweislast	1197
b) Anforderungen an den anwaltlichen Vertreter	1198
c) Beweisnot	1198
E. Vollstreckung	1199
I. Allgemeine Voraussetzungen der Zwangsvollstreckung	1199
1. Grundlagen	1199
2. Sicherheitsleistung	1200
a) Teilsicherheiten	1201
b) Bankbürgschaft	1202
c) Kosten der Sicherheitsleistung	1202
II. Unterlassungsanspruch	1203
1. Allgemein	1203
2. Vollstreckungsschutzmaßnahmen	1203
a) Antrag auf Einstellung der Zwangsvollstreckung bei Rechtsmittel und Einspruch, § 719 ZPO	1204
b) Antrag auf Einstellung der Zwangsvollstreckung in der Berufungsinstanz, § 719 Abs. 2 ZPO	1206
c) Antrag auf Vollstreckungsschutz wegen nicht zu ersetzender Nachteile, § 712 ZPO	1207
d) Antrag auf Vorabentscheidung über vorläufige Vollstreckbarkeit, § 718 ZPO	1207
e) Sonstige auf Vollstreckungsschutz gerichtete Maßnahmen	1208
3. Ordnungsmittelverfahren, § 890 ZPO	1209
a) Ordnungsmittel	1209
b) Feststellung einer Zuwiderhandlung	1210
c) Verschulden	1211
d) Abgewandelte Ausführungsform	1212
e) Strafbewehrte Unterlassungserklärung	1214
f) Verjährung	1215
g) Verfahren	1215
h) Rechtsmittel	1216
i) Aufhebung des Vollstreckungstitels	1216
III. Auskunfts- und Rechnungslegungsanspruch	1216
1. Sicherheitsleistung und Vollstreckungsschutzmaßnahmen	1216

Inhaltsverzeichnis

2. Zwangsmittelverfahren, § 888 ZPO	1216
a) Wissenserklärungen und Nachforschungspflichten	1217
b) Unmöglichkeit	1217
c) Teilweise Schutzrechtsverletzung	1217
d) Abgewandelte Ausführungsform	1218
e) Form und Frist	1218
f) Vollständigkeit	1218
g) Geheimhaltungsinteresse des Schuldners	1219
h) Verfahren	1220
i) Eidesstattliche Versicherung	1220
IV. Anspruch auf Vernichtung patentverletzender Erzeugnisse	1222
V. Anspruch auf Rückruf und Entfernung aus den Vertriebswegen	1223
VI. Schadensersatzanspruch	1223
VII. Vollstreckungsrelevante Schadensersatzansprüche	1223
1. Schadensersatz nach aufhebendem oder abänderndem Urteil, § 717 Abs. 2 ZPO	1223
a) Voraussetzungen	1224
b) Umfang des Schadensersatzanspruchs	1224
2. Schadensersatz bei einstweiligem Rechtsschutz, § 945 ZPO	1225
F. Besichtigungsanspruch	1226
I. Zweck und Anwendungsbereich der Vorschrift	1227
II. Voraussetzungen	1227
1. Antragsteller	1227
2. Antragsgegner	1228
3. Hinreichende Wahrscheinlichkeit	1228
4. Erforderlichkeit	1229
5. Verhältnismäßigkeit	1230
6. Keine erheblichen Zweifel am Rechtsbestand des Antragspatents	1230
III. Rechtsfolgen	1231
1. Reichweite des Anspruchs	1231
a) Sache/Verfahren	1231
b) Vorlage	1232
c) Urkunde	1232
d) Vorlage und Besichtigung von Bank-, Finanz-, und Handelsunterlagen, § 140 c Abs. 1 S. 2 PatG	1232
e) Mögliche Maßnahmen	1232
2. Ort der Beweissicherung, Gefahrtragung und Kosten	1233
IV. Prozessuale Durchsetzung	1233
1. Ablauf der Besichtigungsverfügung im Überblick	1234
2. Zuständigkeit	1234
3. Antrag	1235
4. Dringlichkeit	1235
5. Teilnehmer der Besichtigung	1237
6. Vollziehung der Besichtigung	1238
7. Duldungs- und Mitwirkungspflichten	1238
8. Zwangsvollstreckung	1238
V. Schutz des Besichtigungsschuldners	1239
1. Im Vorfeld	1239
2. Während der Besichtigung	1239
3. Geheimhaltung	1240
a) Geheimhaltungsanordnung	1240
b) Herausgabe des Gutachtens	1241
4. Verwertungsverbot	1243
VI. Rechtsmittel	1243
VII. Kosten	1244
1. Grundsätze	1244
2. Rechtsmittel gegen die Kostenentscheidung	1244
VIII. Schadensersatzpflicht	1245

Inhaltsverzeichnis

IX. Weitere Anspruchsgrundlagen	1246
1. §§ 142, 144 ZPO	1246
2. EG-VO 1206/2	1246
G. Internationales Zivilprozessrecht und grenzüberschreitende Geltendmachung von Patenten	1247
I. Einleitung	1247
1. Das Territorialitätsprinzip und die grenzüberschreitende Geltendmachung von Patenten im Überblick	1247
2. Nationale und Europäische Patente	1248
3. Kein internationales Patent, kein Gemeinschaftspatent	1248
II. Rechtsquellen	1249
1. Europäisches und Internationales (materielles) Patentrecht	1249
a) PVÜ	1249
b) PCT	1250
c) EPÜ	1250
d) TRIPS	1251
2. Nationales und Internationales Zivilprozessrecht mit Bezug zu Patentstreitigkeiten	1251
a) EuGVVO/LugÜ	1251
b) Nationales Recht (PatG und ZPO)	1251
c) RL 2004/48/EG (Durchsetzungsrichtlinie)	1252
d) EPÜ	1252
e) EuZustVO/HZÜ	1252
f) EuBVO	1252
g) Europäisches Patentgerichtssystem EEUPG (EPLA)	1252
3. Schiedsgerichtsbarkeit	1253
III. Anwendbares Recht	1253
1. Schutzlandprinzip	1253
2. Anwendung auf Sachverhalte mit Auslandsbezug	1254
3. Ermittlung und Anwendung ausländischen Rechts	1255
4. Revisibilität ausländischen Rechts	1255
IV. Einzelfragen	1256
1. Internationale Zuständigkeit	1256
a) EuGVVO, LugÜ	1256
b) Die internationale Zuständigkeit nach deutschem Recht	1264
c) EPÜ-Anerkennungsprotokoll	1265
d) Forum Shopping	1265
2. Wirkungen doppelter Rechtshängigkeit	1265
3. Cross-Border-Injunctions	1268
a) Allgemeines	1268
b) Verbleibende Anwendungsfälle	1268
4. Negative Feststellungsklagen („Torpedos“)	1270
a) Zielsetzung	1270
b) Grenzen der Zulässigkeit	1271
c) Schutzmöglichkeiten	1272
5. Grenzüberschreitende Beweiserhebung	1272
a) EuBVO	1272
b) HBÜ	1273
c) Durchsetzungsrichtlinie	1273
6. Auslandszustellung	1273
a) EuZustVO	1273
b) Haager Zustellungsbereinkommen	1274
7. Ausländer Sicherheit	1274
8. Anerkennung ausländischer Entscheidungen	1275
a) EuGVVO	1275
b) EPÜ-Anerkennungsprotokoll	1277
c) Deutsches Recht	1277
9. Vollstreckung ausländischer Entscheidungen	1278
a) Europäischer Vollstreckungstitel	1278

Inhaltsverzeichnis

b) Exequaturverfahren nach der EuGVVO und dem AVAG	1278
c) Vollstreckbarerklärung drittstaatlicher Entscheidungen	1279
10. Grenzüberschreitender einstweiliger Rechtsschutz	1279
a) EuGVVO	1279
b) Deutsches Recht	1279
c) Anerkennung und Vollstreckung ausländischer einstweiliger Maßnahmen	1280
11. Internationale Schiedsgerichtsbarkeit	1280
a) Bedeutung in Patentstreitsachen	1280
b) Rechtsquellen	1281
c) Wechselwirkungen mit dem europäischen Zuständigkeitssystem	1281
d) Die Anerkennung und Vollstreckung von Schiedssprüchen nach dem UNÜ	1281
H. Ausblick: Europäisches Patent und Europäisches Patentgericht	1282
I. Aktuelle Lage	1282
II. Das Europäische Patent mit einheitlicher Wirkung	1284
1. EuGH-Gutachten 1/09 vom 8. März 2012	1284
2. Verstärkte Zusammenarbeit: das „europäische Patentpaket“	1284
a) Die Einheitspatent-Verordnung	1285
b) Übersetzungsverordnung	1286
c) Patentgerichtsübereinkommen: United Patent Court (UPC)	1286

§ 12. Sonstige Verfahren und Ansprüche in Patentsachen

A. Patentstrafrecht	1290
I. Allgemeines	1290
II. Objektiver Tatbestand	1291
1. Strafbare Handlungsalternativen	1291
2. „Zu gewerblichen Zwecken“/„Gewerbsmäßig“	1292
3. Erteiltes Patent oder ergänzendes Schutzzertifikat	1292
4. Schutzumfang des Patents	1293
5. Täterschaft und Teilnahme	1293
III. Subjektiver Tatbestand	1293
1. Vorsatz	1293
2. Irrtum	1294
a) Tatbestandsirrtum	1294
b) Verbotsirrtum	1294
IV. Versuch	1294
V. Strafverfolgung	1294
1. Antrag; (besonderes) öffentliches Interesse	1294
2. Antragsfrist	1295
3. Verjährungsfrist	1295
4. Privatklage	1296
5. Öffentliche Klage	1296
VI. Folgen	1296
1. Einziehung	1296
2. Verfall der Tatgewinne	1297
3. Zugriff Geschädigter	1297
4. Adhäsionsverfahren	1297
5. Rückgewinnungshilfe	1297
6. Veröffentlichung der Verurteilung	1298
B. Grenzbeschlagnahmeverfahren	1298
I. Nationale Grenzbeschlagnahme: § 142a PatG	1298
1. Vorrang des Gemeinschaftsrechts	1298
2. Zweck der Vorschrift	1299
3. Materielle Voraussetzungen der nationalen Beschlagnahme	1299
a) Patentverletzende Erzeugnisse	1299
b) Einfuhr/Ausfuhr	1300

Inhaltsverzeichnis

4. Formelle Voraussetzungen der Beschlagnahme	1301
a) Antrag	1301
b) Antragsteller	1301
c) Wirkungsdauer des Antrags	1301
d) Sicherheitsleistung	1302
5. Verfahren nach Anordnung einer Beschlagnahme durch eine Zollbehörde	1302
a) Mitteilung und Frist	1302
b) Kein rechtzeitiger Widerspruch	1302
c) Rechtzeitiger Widerspruch	1302
6. Schadensersatzrisiko	1303
7. Rechtsmittel	1304
II. EG-rechtliche Beschlagnahme EG-VO 1383/2003	1305
1. Vorrang des Gemeinschaftsrechts	1305
2. Anwendungsbereich	1305
3. Allgemeines/Zweck der Bestimmungen	1308
4. Materielle Voraussetzungen der Beschlagnahme	1308
a) Patentverletzende Erzeugnisse	1308
b) Bloßer Verdacht	1308
c) Außengrenzen der EU: Einfuhr/Ausfuhr	1309
5. Formelle Voraussetzungen der Beschlagnahme	1310
a) Ohne Antrag	1310
b) Antragsverfahren „auf Tätigwerden der Zollbehörden“	1310
c) Antragsteller	1311
d) Inhalt/Form	1311
e) Wirkungsdauer des Antrags	1311
f) Verpflichtungserklärung zur Haftungsübernahme	1311
g) Zuständigkeit	1311
6. Verfahren	1311
a) Unterrichtung der Zollstellen durch die Bundesfinanzdirektion, Art. 8 Abs. 2 VO 1383/2003	1311
b) Feststellung schutzrechtsverletzender Ware, Art. 9 Abs. 1 VO 1383/2003	1311
c) Unterrichtung, Art. 9 Abs. 2 VO 1383/2003	1312
d) Feststellungsverfahren, Art. 10 VO 1383/2003	1312
e) Vereinfachtes Vernichtungsverfahren Art. 11 VO 1383/2003/§ 142 b PatG VO 1383/2003	1313
7. Schadensersatzrisiko	1313
8. Rechtsmittel und Abwehrmaßnahmen	1314
C. Patentberühmung und irreführende Werbung	1314
1. Allgemeines	1315
2. Patentberühmung	1315
2. Weitere Beurteilung nach allgemeinen Wettbewerbsvorschriften	1315
II. Der Auskunftsanspruch wegen Patentberühmung (§ 146 PatG)	1315
1. Sachliche Voraussetzungen des Auskunftsanspruchs	1315
a) Patentberühmung	1315
b) Öffentlich	1316
c) Aktivlegitimation	1317
d) Passivlegitimation	1317
e) Auskunftsverlangen	1317
2. Rechtsfolgen des Auskunftsanspruchs	1317
a) Umfang der Auskunftspflicht	1317
b) Gesetzliches Schuldverhältnis	1318
c) Auskunftsverfahren	1318
III. Werbung mit Schutzrechten	1318
1. Anwendung allgemeiner Wettbewerbsvorschriften	1318
2. Keine patentrechtlichen Kennzeichnungspflichten	1319
3. Bestehen eines Patentschutzes	1319
4. Sachlicher Umfang des Patentschutzes	1320

Inhaltsverzeichnis

5. Gebrauchsmuster	1321
6. Rechtsbeständigkeit des Schutzrechts	1321
7. Persönlicher Verantwortungsbereich	1321
8. Zivilprozessuales Vorgehen	1322
D. Ansprüche wegen unberechtigter Schutzrechtsverwarnung	1322
I. Abgrenzung	1322
1. Hinweisschreiben	1322
2. Abmahnung (Verwarnung)	1322
3. Hersteller- und Abnehmerabmahnung	1323
II. Eingriff in den eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb	1324
1. Rechtswidrige Abmahnung	1324
2. Rechtswidrigkeit	1325
3. Verschulden: leichte Fahrlässigkeit	1326
4. Rechtsfolgen	1327
a) Unterlassung	1327
b) Beseitigung, Auskunft	1327
III. Verwarnung als unlautere geschäftliche Handlung	1327

§ 13 Gebrauchsmusterrecht

A. Allgemeines	1330
I. Die Bedeutung des Gebrauchsmusterrechts	1331
II. Geschichtliche Entwicklung des Gebrauchsmusterrechts	1331
III. Europarechtliche Entwicklung	1332
IV. Rechtsgrundlagen	1333
B. Schutzgegenstand und Schutzvoraussetzungen	1333
I. Die technische Erfindung	1334
II. Neuheit	1335
III. Erfinderischer Schritt	1337
IV. Gewerbliche Anwendbarkeit	1338
V. Ausnahmen von der Gebrauchsmusterfähigkeit	1338
C. Erfinderrecht und Erfindungsberechtigter	1340
D. Entstehung und Wegfall des Gebrauchsmusters	1341
I. Anmeldung und Eintragung	1341
1. Allgemeine Voraussetzungen	1342
2. Form und Inhalt der Anmeldung	1342
3. Inanspruchnahme eines Prioritätsrechts	1343
4. Rücknahme der Anmeldung	1344
5. Eingeschränkter Prüfungsumfang	1344
6. Eintragung	1345
7. Abzweigung	1345
8. Internationale Gebrauchsmusteranmeldungen	1346
II. Schutzdauer und Wegfall des Gebrauchsmusters	1346
III. Die Löschung des Gebrauchsmusters	1347
1. Löschungsanspruch	1347
a) Mangelnde Schutzfähigkeit	1347
b) Älteres Recht	1348
c) Unzulässige Erweiterung	1349
d) Widerrechtliche Entnahme	1349
e) Erweiterung des Schutzbereichs	1349
2. Löschungsantrag	1350
3. Löschungsverfahren	1350
4. Verhältnis zwischen Löschungsverfahren und Verletzungsprozess	1351
IV. Beschwerdeverfahren	1352
V. Kosten der Vertretung im Löschungs- und Beschwerdeverfahren	1352
E. Inhalt und Schutzmfang des Gebrauchsmusters	1353
I. Wirkungen der Gebrauchsmustereintragung	1353

Inhaltsverzeichnis

II. Schranken des Gebrauchsmusterrechts	1353
III. Schutzbereich	1354
IV. Einwendungen im Verletzungsprozess	1354
1. Einwand der Löschungsreife	1355
2. Freier Stand der Technik („Formsteineinwand“)	1356
3. Einrede der widerrechtlichen Entnahme	1356
4. Weitere Einwendungen	1356
F. Gebrauchsmuster im Rechtsverkehr	1356
G. Zivilrechtliche Folgen der Gebrauchsmusterverletzung	1356
I. Schadensersatzanspruch	1357
II. Vernichtungsanspruch	1357
III. Anspruch auf Vorlage und Besichtigung	1357
IV. Anspruch auf Urteilsbekanntmachung	1357
H. Strafrechtliche Folgen der Gebrauchsmusterverletzung	1358
I. Gebrauchsmusterverletzungsprozess	1358
I. Vorprozessuale Maßnahmen: Beweisbeschaffung und Abmahnung	1358
II. Einstweilige Verfügung	1358
1. Verfügungsanspruch	1359
2. Verfügungsgrund	1360
III. Allgemeine Sachentscheidungsvoraussetzungen	1361
IV. Das Urteil und seine Rechtskraft	1361
V. Streitwertfestsetzung und Kosten des Gebrauchsmusterprozesses	1361
VI. Restitutionsklage (§§ 578 ff. ZPO) und Vollstreckungsabwehrklage (§ 767 ZPO)	1361
VII. Beschagnahme durch die Zollbehörde	1362
VIII. Gebrauchsmuster in der Zwangsvollstreckung	1362
J. Gebrauchsmusterberühmung	1362

§ 14 Das ergänzende Schutzzertifikat

A. Allgemeines, Zweck, Entstehungsgeschichte und Rechtsnatur des Zertifikats	1365
I. Überblick	1365
1. Zeitliche Bedeutung des ergänzenden Schutzzertifikats	1365
2. Wirtschaftliche Bedeutung des ergänzenden Schutzzertifikats	1365
3. Anwendungsbereich	1366
II. Verhältnis von Patenterteilung und arzneimittelrechtlicher Zulassung	1367
1. Überblick über die Verfahren der Arzneimittelzulassung	1367
2. Unterscheidung von Vorbereitungshandlungen und eigentlichem Zulassungsverfahren	1368
3. Die frühe Patentanmeldung	1369
4. Die faktische Patentlaufzeitverkürzung und ihr ‚Gegenmittel‘	1370
5. Denkbare Alternativen zum ergänzenden Schutzzertifikat	1371
III. Entstehungsgeschichte	1372
IV. Rechtsnatur	1373
B. Materielle Erteilungsvoraussetzungen	1374
I. Allgemeines	1374
II. Erzeugnis	1374
III. Grundpatent	1375
1. Diskrepanz von Grundpatent und Genehmigung	1377
2. Mehrzahl von Grundpatenten und Patentinhabern	1378
IV. Erste Genehmigung zum Inverkehrbringen	1379
1. Ältere und extraterritoriale Genehmigungen	1380
2. Interimsverlängerung bei Ex-Post-Genehmigung	1381
V. Kein früheres Zertifikat	1382
C. Laufzeitberechnung	1383
I. Allgemeines	1383
II. Maßgeblicher Tag für die Laufzeitberechnung	1384
1. Erteilung des Grundpatents	1384

Inhaltsverzeichnis

2. Anmeldung des Grundpatents	1385
3. Erteilung der ersten Genehmigung zum Inverkehrbringen	1386
III. Diskrepanz zwischen Verzögerung und Laufzeit	1386
IV. Negative Laufzeiten	1387
D. Schutzgegenstand und Schutzbereich	1389
I. Allgemeines	1389
II. Spezielle Probleme des Schutzbereichs	1390
1. Salz-Problem	1390
2. Indikationspatente	1391
3. Wirkstoffkombinationen	1394
a) Formulierungspatente – Wirkstoff und Hilfsstoff	1394
b) Wirkstoffkombinationen	1395
E. Rechte, Beschränkungen und Verpflichtungen	1399
I. Rechte des Zertifikatsinhabers	1399
1. Benutzungs- und Verbietungsbefugnisse	1399
2. Lizenzen	1400
3. Recht auf das Zertifikat (Art. 6 SPCVO)	1402
II. Beschränkungen und Verpflichtungen	1403
F. Erteilungsverfahren	1404
I. Allgemeines	1404
II. Anmeldung	1404
1. Allgemeine Anmeldungs voraussetzungen	1405
2. Form und Inhalt der Anmeldung	1405
3. Anmeldefrist	1407
4. Antrag auf Verlängerung der Laufzeit eines Schutzzertifikats	1409
5. Anmeldegebühren	1410
6. Veröffentlichung des Hinweises auf die Anmeldung	1410
III. Erteilung und Bekanntmachung	1411
IV. Aufrechterhaltungsgebühren	1412
G. Erlöschen, Nichtigkeit und Widerruf	1413
I. Erlöschenegründe nach Art. 14 SPCVO	1413
II. Nichtigkeitsgründe nach Art. 15 SPCVO	1415
III. Widerruf der Verlängerung der Laufzeit	1416
IV. Bekanntmachung	1416
H. Rechtsmittel	1416