

Inhaltsübersicht

Vorwort	V
Hinweise für die Onlinenutzung	XXV
Abkürzungen	XXVII
Literatur	XXXIII
A. Schutzbereichsbestimmung	1
I. Rechtsgrundlagen	1
II. Einige Grundregeln der Patentauslegung	2
III. Zulässiges Auslegungsmaterial	26
IV. Verständnishorizont	45
V. Arten der Patentbenutzung	46
B. Sachverhaltsermittlung	187
I. Merkmalsgliederung	187
II. Besichtigungsanspruch und Vorlageverpflichtung zur Sachaufklärung und Beweissicherung	188
III. Vorlageverpflichtung zur Durchsetzung des Schadenersatzanspruchs	223
IV. Grenzbeschagnahme	226
V. Industriestandard	242
VI. Testkauf	242
VII. Formalia des Klageschutzrechtes	244
VIII. Schutzhörigkeit des Klageschutzrechtes	248
IX. Weitere Vorüberlegungen	250
C. Vorprozessuale	273
I. Abmahnung	273
II. Berechtigungsanfrage	313
III. Presseerklärung	316
IV. »Torpedo«	317
D. Klageverfahren	319
I. Zuständigkeit	319
II. Aktivlegitimation	340
III. Passivlegitimation	359
IV. Klageansprüche	382
V. Klageanträge	451
VI. Klagebegründung	455
VII. Checkliste für Kläger	459
E. Verteidigungsmöglichkeiten des Beklagten	463
I. Fehlende Verteidigungsaussichten	463
II. Formelle Verteidigung	465
III. Materielle Verteidigung	489
IV. Checkliste für Beklagte	616
F. Rechtsmittelverfahren	619
I. Berufungsverfahren	619
II. Revisionsverfahren	625
G. Sonstige Verfahren	633
I. Negative Feststellungsklage	633
II. Einstweilige Verfügung	640
III. Vollstreckungsabwehrklage, Restitutionsklage	685
IV. Verzichtsurteil	700
V. Nebenintervention	701

H. Zwangsvollstreckungsverfahren	707
I. Allgemeines	707
II. Ordnungsmittelverfahren	725
III. Zwangsmittelverfahren	746
I. Schadenersatz	767
I. Anspruchsberechtigter	767
II. Anspruchsgegner	775
III. Schadensberechnung	777
IV. Schadensliquidation im Strafverfahren	806
V. Adhäsionsverfahren	807
VI. Rückgewinnungshilfe	807
J. Sonstiges	809
I. Sachverständigenbeweis	809
II. Streitwert	840
III. Prozesskostenhilfe	855
Entscheidungsregister	865
Sachregister	895

Inhalt

Vorwort	V
Hinweise für die Onlinenutzung	XXV
Abkürzungen	XXVII
Literatur	XXXIII
A. Schutzbereichsbestimmung	1
I. Rechtsgrundlagen	1
II. Einige Grundregeln der Patentauslegung	2
1. Vorrang des Anspruchs vor der Beschreibung	2
2. Einheit von Anspruch & Beschreibung	3
3. Ausführbarkeit & Selbstverständlichkeit	19
4. Offenbarungsfragen	19
5. Gattungsbezeichnung, Zusammensetzung	20
6. Ausführungsbeispiele	20
7. Falsa demonstratio	21
8. »insbesondere«-Merkmal	21
9. Disclaimer wegen unzulässiger Erweiterung	25
III. Zulässiges Auslegungsmaterial	26
1. Patentbeschreibung und Patentzeichnungen	26
a) Angegriffene Ausführungsform beschrieben	26
b) Angegriffene Ausführungsform nicht beschrieben	27
aa) Legaldefinition	27
bb) Gebräuchlicher Fachbegriff	27
cc) Wortschöpfung	28
dd) Funktionsorientierte Auslegung	28
ee) Stand der Technik	36
ff) Verfahrensanspruch	37
gg) Wirkungsangaben	37
hh) Maßgeblichkeit des Verletzungszeitpunktes	39
ii) Wirkstoffkombination	40
2. Erteilungsakte	41
a) Grundsatz	41
b) Ausnahme	42
3. Einspruchs- oder Nichtigkeitsentscheidung	44
IV. Verständnishorizont	45
1. Durchschnittsfachmann	45
2. Tatsachenfeststellung	45
3. Anmelde- bzw Prioritätstag	46
V. Arten der Patentbenutzung	46
1. Wortsinnsgemäße Benutzung	46
a) Technischer Wortsinn	47
b) Product-by-process-Anspruch	53
2. Äquivalente Benutzung	54
a) Grundlagen	54
aa) Gleichwirkung	54
bb) Naheliegen	55
cc) Orientierung am Patentanspruch	55
b) Verfahrensrechtliches	79
c) Patentierte Verletzungsform	80
d) Einzelfälle	90
aa) Fälle mangelnder Äquivalenz	91
(1) Fehlende Gleichwirkung	91
(2) Fehlende Gleichwertigkeit (Orientierung am Anspruch)	91
bb) Fälle möglicher Äquivalenz	101
cc) Zahlen- oder Maßangaben	101
dd) Andere Begriffe	108

ee)	Unbekanntes Ersatzmittel	108
e)	Formstein-Einwand	109
aa)	Voraussetzungen	109
bb)	Grenzen	110
3.	Unterkombination	111
4.	Verbesserte bzw verschlechterte Ausführungsform.	115
5.	Parallelentscheidungen ausländischer Gerichte.	116
6.	Ergänzendes Schutzzertifikat	117
a)	Schutzbereichsbestimmung	117
b)	Sonderfall: Mehrere Zertifikate für denselben Wirkstoff	119
aa)	Rechtsschutz gegenüber Dritten	119
(1)	Rechtskräftiges Urteil eines Zertifikatinhabers	120
(2)	Unterwerfungserklärung gegenüber einem Zertifikatinhaber	120
bb)	Rechtsschutz gegenüber den anderen Zertifikatinhabern	122
7.	Benutzungshandlungen	122
a)	Territorium	122
b)	Erzeugnisse	123
aa)	Herstellen	123
bb)	Anbieten	125
(1)	Allgemeine Anforderungen	125
(2)	Weiterverwendung bildlicher Darstellungen	127
(3)	Auslandsbezüge	128
(a)	Inlandsmesse	129
(b)	Auslandsmesse	129
(4)	Internetangebote	130
cc)	Inverkehrbringen	131
dd)	Gebrauchen	132
ee)	Einführen und Besitzen	132
c)	Verfahren.	134
aa)	Anwenden	134
bb)	Anbieten	135
d)	Unmittelbares Verfahrenserzeugnis	136
aa)	Körperlichkeit, Herstellungsverfahren, Neuheit	137
bb)	Unmittelbarkeit	139
(1)	Der chronologische Ansatz	139
(2)	Notwendigkeit eines erweiterten Patentschutzes	140
(3)	Verfahrenserzeugnis als Repräsentant des Erfindungswertes	143
(4)	Normative Begrenzung des Sachschutzes	144
e)	Verwendungspatente	147
aa)	Sinnfälliges Herrichten.	148
bb)	Zweite medizinische Indikation.	148
cc)	Verbotsumfang.	152
8.	Mittelbare Patentverletzung	152
a)	Typische Anwendungsfälle	153
b)	Voraussetzungen	154
aa)	Anbieten und Liefern	155
bb)	Mittel	156
cc)	Wesentliches Element der Erfindung	156
dd)	Doppelter Inlandsbezug.	158
ee)	Objektive Eignung zur unmittelbaren Patentbenutzung	159
ff)	Mangelnde Berechtigung des Empfängers	160
gg)	Verwendungsbestimmung des Abnehmers	161
hh)	Vorsatz des mittelbaren Verletzers.	163
c)	Rechtsfolgen.	163
aa)	Fehlen patentfreier Nutzungsmöglichkeit	163
bb)	Bestehen einer patentfreien Verwendungsmöglichkeit	164
(1)	Anbieten.	165
(2)	Liefern	165
(3)	Sonderfälle	165
(a)	Wirkungslosigkeit des Warnhinweises.	166

	(b) Technische Gestaltungsmöglichkeiten	166
	cc) Verwendung im privaten Bereich	167
	dd) Vorgaben nur in Bezug auf den Verletzungsgegenstand	168
d)	Haftungsvereinbarungen zwischen Lieferant und Abnehmer	178
9.	Patentschutz für Ersatz- und Verbrauchsteile	178
a)	Patentschutz auf das Ersatzteil als solches	178
	aa) Herstellungsverfahren für Ersatzteil	179
	bb) Sachpatent auf Ersatzteilmaterial	179
	cc) Sachpatent auf Geometrie/Abmessungen	179
	dd) Sachpatent auf »erweiterte« oder »andersartige« Funktionalität	181
b)	Patentschutz auf eine größere Baueinheit	184
c)	Patentschutz auf Zubehörteile	186
B.	Sachverhaltsermittlung	187
I.	Merkmalsgliederung	187
II.	Besichtigungsanspruch und Vorlageverpflichtung zur Sachaufklärung und Beweissicherung	188
1.	Materielle Voraussetzungen	189
	a) Art 43 TRIPS	189
	b) §§ 809, 810 BGB	189
	c) § 140c PatG	190
	aa) Antragspatent, Antragsteller, Antragsgegner	190
	bb) Wahrscheinlichkeit der Patentverletzung	191
	cc) Verfügungsgewalt	193
	dd) Erforderlichkeit	193
	ee) Geheimhaltungsinteressen	194
	ff) Verhältnismäßigkeit	194
2.	Rechtsfolgen	195
	a) Besichtigen	195
	b) Vorlegen einer Urkunde	197
	c) Bank-, Finanz- und Handelsunterlagen	198
	d) Zwangsvollstreckung	199
3.	Verfahrensrechtliche Durchsetzung	199
	a) Klage und vorläufiger Rechtsschutz	199
	b) Selbständiges Beweisverfahren	201
	aa) Anordnung	203
	(1) Zuständigkeitsfragen	203
	(2) Besichtigungsumfang	204
	(3) Muster	205
	bb) Durchsuchung	208
	cc) Gutachtenaushändigung und Anhörung	209
	(1) Aushändigung des Gutachtens	209
	(a) Besichtigungsschuldner	209
	(b) Anwälte des Besichtigungsgläubigers	209
	(c) Besichtigungsgläubiger persönlich	210
	(2) Anhörung des Sachverständigen	215
	dd) Anfechtbarkeit	216
	(1) Gutachtenaushändigung	216
	(2) Besichtigungsanordnung	216
	(3) Frist zur Hauptsacheklage	217
	(4) Duldungsverfügung	218
	ee) Kosten	218
	c) Schadenersatzpflicht	220
	d) §§ 142, 144 ZPO	220
	e) EG-VO 1206/2001	221
	f) Ausländische Sachaufklärung	222
	g) Ermittlungsverfahren	223
III.	Vorlageverpflichtung zur Durchsetzung des Schadenersatzanspruchs	223
1.	Voraussetzungen	224
2.	Rechtsfolgen	225

3.	Verfahrensrechtliche Durchsetzung	226
IV.	Grenzbeschlagnahme	226
1.	Tätigwerden nach der VO (EU) Nr 608/2013	227
a)	Anwendungsbereich	227
b)	Antragsteller	229
c)	Antrag	229
d)	Mitteilungspflichten	231
e)	Tätigwerden	231
aa)	Aussetzung der Überlassung/Zurückhaltung	231
bb)	Vernichtung	232
(1)	Vereinfachtes Verfahren	233
(a)	Beiderseitige Zustimmung zur Vernichtung	233
(b)	Ausbleiben einer Zustimmungserklärung	234
(2)	Kleinmengen	235
cc)	Frühzeitige Überlassung	236
f)	Rechtsmittel	236
g)	Kostenerstattung	237
h)	Schadenersatz	237
aa)	Zollbehörde	237
bb)	Antragsteller	238
(1)	§ 142a Abs 5 PatG	238
(2)	§ 823 BGB	240
2.	Tätigwerden nach nationalen Vorschriften	241
a)	Antrag	241
b)	Tätigwerden	241
c)	Verfahren und Rechtsmittel	241
V.	Industriestandard	242
VI.	Testkauf	242
1.	Grundsatz: Unbedenklichkeit	242
2.	Ausnahme: Rechtsmissbrauch	243
a)	Hereinlegen	243
b)	Verwerfliche Mittel	244
VII.	Formalia des Klageschutzrechtes	244
1.	Status	244
2.	Deutsche Übersetzung	244
a)	Unvollständige und fehlerhafte Übersetzung	245
b)	Entschädigungsanspruch	248
3.	Eintragung als Inhaber	248
VIII.	Schutzhfähigkeit des Klageschutzrechtes	248
IX.	Weitere Vorüberlegungen	250
1.	Prozessgegner	251
2.	Kostenfragen	251
a)	Streitwert	251
b)	Anwaltskosten	252
aa)	Rechtsanwalt	252
bb)	Ausländische Partei	254
cc)	Patentanwalt	254
dd)	Rechtsmittelverfahren	258
ee)	Rechtsanwalt im Nichtigkeitsverfahren	259
ff)	Kosten des Einspruchsverfahrens	260
gg)	Kosten für den Entwurf eines Rechtsbestandsangriffs	261
hh)	Discovery-Verfahren	261
ii)	Festsetzung gegen die eigene Partei	261
c)	Parteienmehrheit	262
aa)	Beklagtenmehrheit	262
bb)	Klägermehrheit	263
d)	Reisekosten der Partei	263
e)	Dolmetscherkosten	263
f)	Privatgutachterkosten	264
g)	Kosten der Sachaufklärung	266

h)	Recherchekosten	268
i)	Übersetzungskosten	269
j)	Kosten für Sicherheitsleistung	272
3.	Sonstiges	272
C.	Vorprozessuale	273
I.	Abmahnung	273
1.	Inhalt	273
a)	Aktivlegitimation	273
b)	Bezeichnung des in Anspruch Genommenen	274
c)	Beschreibung des Verletzungstatbestandes	274
d)	Unterlassungsverlangen	275
e)	Vertragsstrafe	276
f)		277
g)	Androhung gerichtlicher Schritte	278
h)	Sonstige Ansprüche	278
2.	Form	282
3.	Zugang	282
4.	Vollmacht	284
5.	Kosten der Abmahnung	284
a)	Haftungsgrund	284
b)	Anspruchshöhe	288
c)	Anrechnung der Geschäftsgebühr	289
d)	Zinsen	292
e)	Verjährung	292
f)	Verfahrensrechtliches	292
6.	Vertragsstrafe	292
a)	Haftungsgrund	292
b)	Verstoß nach zustande gekommenem Vertragsschluss	294
c)	Auslegung der Unterlassungserklärung	294
d)	Mehrere Verstöße	296
e)	Bemessungskriterien	297
f)	Verfahrensrechtliches	298
g)	Strategische Erwägungen	299
7.	Unberechtigte Abmahnung	299
a)	Rechtswidrig	300
aa)	Formelle Mängel	302
bb)	Materielle Mängel	302
b)	Rechtswidrig und schuldhaft	304
8.	Entbehrlichkeit einer Abmahnung	306
a)	»Sofort«	306
b)	Veranlassung zur Klage	306
aa)	Anspruch auf Unterlassung, Rechnungslegung und Schadenersatz	307
bb)	Sequestrationsanspruch	308
cc)	Vindikationsanspruch	309
dd)	Besichtigungsanspruch	310
ee)	Einstweilige Verfügung und parallele Hauptsacheklage	311
II.	Berechtigungsanfrage	313
III.	Presseerklärung	316
IV.	»Torpedo«	317
D.	Klageverfahren	319
I.	Zuständigkeit	319
1.	Sachliche Zuständigkeit	319
2.	Örtliche Zuständigkeit	320
a)	Deliktsgerichtsstand	320
aa)	Angebot und Mittelpersonen	320
(1)	Bote	321
(2)	Empfangsvertreter	321
bb)	Internetangebot	322

cc)	Erstbegehungsgefahr	322
dd)	Doppelrelevante Tatsachen	323
b)	Niederlassung	323
c)	Rügeloses Verhandeln	323
3.	Internationale Zuständigkeit	323
a)	Art 4 Abs 1 EuGVVO	324
b)	Art 7 Nr 2 EuGVVO	326
c)	Art 8 Nr 1 EuGVVO	329
d)	Art 26 EuGVVO	332
e)	Zustellungsfragen in Fällen mit Auslandsberührung	333
aa)	Förmliche Auslandszustellung	334
(1)	Haager Zustellungsübereinkommen	334
(2)	EG-VO 1393/2007	334
bb)	Vereinfachte Postzustellung	338
cc)	Öffentliche Zustellung	339
f)	Mehrfachverfolgung	339
4.	Rechtsmittelzuständigkeit	339
II.	Aktivlegitimation	340
1.	Patentinhaber	340
a)	Übertragung des Klagepatents	341
aa)	Prozessführungsbefugnis und Aktivlegitimation	341
bb)	Abweichende BGH-Rechtsprechung	345
(1)	Kritik	345
(2)	Anwendung der Rechtsprechung	346
b)	Inhabermehrheit	349
c)	Rechtskrafterstreckung	350
2.	Ausschließlicher Lizenznehmer	351
3.	Einfacher Lizenznehmer	354
a)	Unterlassungs-, Rückruf- und Vernichtungsanspruch	354
b)	Rechnungslegung, Entschädigung und Schadenersatz	355
4.	Sonderfälle	356
III.	Passivlegitimation	359
1.	Deliktsrechtliche Haftung	359
2.	Störerhaftung	362
a)	Betreiber einer Internet-Plattform	363
b)	File-Hosting-Dienst	365
c)	Access-Provider	365
d)	WLAN-Anschluss	365
e)	Spediteur, Frachtführer	366
f)	Vermieter/Verpächter einer Domain, Admin-C	367
3.	Gesetzliche Vertreter	368
4.	Haftung von Unternehmen und Gesellschaftern	370
5.	Prozessrechtliches	371
a)	Klagenhäufung	371
aa)	Kumulativ	371
bb)	Eventuell	372
cc)	Alternativ	372
dd)	Übergang	372
b)	Teilurteil	373
aa)	Streitgenossen	373
bb)	Mehrere angegriffene Ausführungsformen/mehrere Klageansprüche	374
cc)	Mehrere parallele Schutzrechte	375
c)	Parteiberichtigung	375
d)	Partei- und Prozessfähigkeit	376
aa)	Streitige Sachverhalte	376
bb)	Unstreitige Sachverhalte	377
e)	Parteierweiterung	378
aa)	I. Instanz	378
bb)	II. Instanz	379
f)	Insolvenz	380

g) Insichprozess	381
IV. Klageansprüche	382
1. Unterlassungsanspruch	382
a) Wiederholungsgefahr	383
aa) Entstehung	383
bb) Beendigung	385
b) Erstbegehungsgefahr	387
aa) Entstehung	387
bb) Beendigung	389
c) Sonderkonstellationen	389
d) Mittelbare Patentverletzung	390
e) Antragsfassung	390
aa) Handlungsalternativen	390
bb) Verurteilungsgegenstand	390
cc) Zeitraum	393
f) Wirkungsverlust während des Verletzungsprozesses	393
2. Beseitigungsanspruch	394
3. Urteilsveröffentlichung	395
a) Voraussetzungen	396
b) Rechtsfolgen	397
4. Entschädigungsanspruch	399
a) Voraussetzungen	399
b) Verpflichteter	400
c) Umfang	400
d) Verfahren	400
5. Schadenersatzanspruch	401
a) Verschulden	401
aa) Spediteur, Handelsunternehmen, Sortimenter	402
bb) Äquivalenz	404
cc) Rechtsbeständigkeit	404
(1) Patent	404
(2) Gebrauchsmuster	406
dd) Leichte Fahrlässigkeit	406
ee) Mangelndes Verschulden	406
b) Angebot als schadensauslösendes Ereignis	406
c) Schadenersatz bei mittelbarer Patentverletzung	407
d) Gesamtvorrichtung, »Peripheriegeräte«, Verbrauchsmaterialien	409
6. Bereicherungsanspruch	410
7. Gemeinsame Verfahrensfragen	411
a) Stufenklage	411
b) Feststellungsantrag	411
8. Auskunfts- und Rechnungslegungsanspruch	413
a) § 140b PatG	413
aa) Materielles Recht	413
(1) Anspruchsberechtigung	413
(2) Anspruchsgegner	414
(a) Störer	414
(b) Dritte	414
(aa) Sachliche Reichweite	414
(aaa) Offensichtliche Rechtsverletzung	414
(bbb) Klageerhebung	415
(bb) Persönliche Reichweite	415
(aaa) Früherer Besitzer	415
(bbb) Inanspruchnahme von Dienstleistungen	416
(ccc) Erbringer von Dienstleistungen	416
(ddd) Denunziert	417
(3) Unverhältnismäßigkeit	418
(4) Inhalt des Anspruchs	420
(a) Herkunft	421
(aa) Erzeugnisse	421

	(bb) Dienstleistungen	421
	(b) Vertriebsweg.	421
	(aa) Abnehmer	421
	(bb) Menge	422
	(cc) Verkaufspreise	422
	(c) Unverzüglich	422
	(d) Belegvorlage	422
	(e) Eidesstattliche Versicherung	423
bb)	Verfahrensrechtliches.	423
	(1) Einstweilige Verfügung	423
	(2) Aussetzung	423
cc)	Sonderfall »Verkehrsdaten«	424
	(1) Verkehrsdaten	424
	(2) Gestattungsanordnung	425
	(3) Zwischenanordnung	426
	(4) Auskunftsanspruch.	427
	(5) Einzelheiten zum Prozedere.	427
dd)	Folgen der Auskunftserteilung	431
	(1) Auskunftskosten	431
	(2) Falsche oder unvollständige Auskunft	431
b)	§§ 242, 259 BGB	432
	aa) Persönlicher Umfang	433
	bb) Sachlicher Umfang	433
	cc) Gegenständlicher Umfang	434
	dd) Zeitlicher Umfang	435
c)	Wirtschaftsprüfer vorbehalt und Einsichtsrecht	436
9.	Vernichtungsanspruch	437
a)	Haftungstatbestand	437
	aa) Besitz/Eigentum	438
	bb) Verhältnismäßigkeit	440
	cc) Schutzrechtsablauf	441
	dd) Allgemeiner Beseitigungsanspruch	443
b)	Rechtsfolge.	443
10.	Rückrufanspruch	445
a)	Zeitlicher Geltungsrahmen	445
b)	Anspruchsvoraussetzungen	445
	aa) Allgemeines	445
	bb) Verhältnismäßigkeit	447
c)	Anspruchsinhalt	448
	aa) Rückruf.	448
	bb) Entfernung aus den Vertriebswegen	449
	cc) Eingreifen des Vernichtungsanspruchs	450
	dd) Verfahrensrechtliches.	450
V.	Klageanträge	451
VI.	Klagebegründung	455
1.	Darstellung der Erfindung	455
2.	Die angegriffene Ausführungsform	458
3.	Der Verletzungstatbestand	458
4.	Rechtsausführungen	459
5.	Erforderlichkeit einer sachverständigen Begutachtung	459
VII.	Checkliste für Kläger	459
E.	Verteidigungsmöglichkeiten des Beklagten	463
I.	Fehlende Verteidigungsaussichten	463
1.	Anerkenntnis	463
2.	Säumnis	464
II.	Formelle Verteidigung	465
1.	Mangelnde Zuständigkeit	465
2.	Prozesskostensicherheit	465
	a) Befreiungstatbestände.	465

b)	Einrede	470
c)	Höhe.	470
d)	Verfahrensrechtliches	472
3.	§ 145 PatG.	473
a)	Allgemeine Anwendungsvoraussetzungen	474
b)	Klageerweiterung in erster Instanz	475
c)	Klageerweiterung im Berufungsrechtzug	476
aa)	Zustimmung/Sachdienlichkeit	476
bb)	Präklusionsrecht	477
d)	Verfahrensrechtliches	478
4.	Torpedo	479
a)	Art 29 Abs 1 EuGVVO	479
aa)	Anwendungsvoraussetzungen	479
(1)	Nationalität	479
(2)	»dieselben Parteien«	480
(3)	»derselbe Anspruch«	481
(4)	Ausschließliche Zuständigkeit des Zweitgerichts	483
bb)	Rechtsfolge	483
b)	Art 30 EuGVVO	485
c)	Art 33, 34 EuGVVO	486
d)	Art 35 EuGVVO	487
e)	Rechtsmittel	487
5.	Rechtskraft	488
III.	Materielle Verteidigung	489
1.	Doppelschutzverbot	489
2.	Bestreiten der Passivlegitimation	490
3.	Bestreiten des Verletzungsvorwurfs	490
a)	Ausgestaltung der angegriffenen Ausführungsform	490
aa)	Substanzierungslast	490
bb)	Bestreiten mit Nichtwissen	491
cc)	Verspätungsregeln	494
b)	Subsumtion unter Schutzbereich	494
c)	§ 139 Abs 3 PatG	495
4.	Benutzungsbefugnis	496
a)	Mitinhaberschaft	496
b)	Lizenzvertrag	498
aa)	Vereinbarungen von/zwischen Mitinhabern	499
bb)	Sonstiges	500
c)	Schlichte Benutzungserlaubnis	502
5.	Kartellrechtlicher Zwangslizenzeinwand	502
a)	Fallgruppenübergreifende Vorfragen	503
aa)	Zulässigkeit	503
bb)	§ 24 PatG	505
cc)	Marktbeherrschung	505
(1)	Bedarfsmarktkonzept	506
(2)	Beherrschende Stellung	506
(3)	Beweislast und Nachweis	509
b)	Die einzelnen Fallgruppen	509
aa)	Nichtlizenziertes Patent	509
bb)	Auslizenziertes Patent	511
(1)	Diskriminierung	511
(a)	Standardfreie Technik	511
(b)	Standardgebundene Technik	512
(c)	Beweislast	513
(2)	Ausbeutungsmissbrauch	513
(3)	Sonderfall: Patentpool	514
(4)	Erforderlichkeit eines Lizenzangebotes	516
(a)	Ernsthaft, leistungsfähig, konkret	517
(b)	Vertragsbedingungen	518
(c)	Sonderfragen	519

(5)	Angebotsgerechte Erfüllungshandlungen	521
(a)	Territoriale Reichweite	522
(b)	Rechnungslegung	522
(c)	Hinterlegung	523
(6)	Rechtsfolgen eines Kartellverstoßes	524
(a)	Unterlassungsanspruch	524
(b)	Schadenersatzanspruch	525
(c)	Rechnungslegungsanspruch	525
(d)	Vernichtungs- und Rückrufanspruch	525
cc)	SEP mit FRAND-Erläuterung	526
(1)	Bedeutung der Lizenzbereitschaftserklärung	526
(a)	Verzicht auf Unterlassungsanspruch	526
(b)	Deklaratorisch/konstitutiv	527
(c)	Anwendbares Recht und Forderungsrecht des Lizenzsuchers	530
(2)	Diskriminierung und Ausbeutung	530
(3)	Lizenzangebot	531
(a)	Betroffene Ansprüche	531
(b)	Verpflichteter	532
(c)	Inhalt	532
(d)	Prozedere	533
(aa)	Verletzungsanzeige	533
(bb)	Lizenzierungsbitte	533
(cc)	Zeitliche Reihenfolge	534
(dd)	Gegenangebot	535
(ee)	Umfang und Modalität der Verhandlungen	535
(ff)	Vertragsbeendigung	538
(e)	Beweislast	538
(4)	Sicherheitsleistung des Lizenzsuchers	538
(5)	Auswirkungen der FRAND-Zusage auf den Schadenersatzanspruch	539
c)	Zuständigkeitsfragen	540
aa)	Landgerichte	540
bb)	Oberlandesgerichte	541
cc)	Lizenzbereitschaftserklärung	541
dd)	Isolierte Klage auf Lizenzabschluss	542
ee)	Bestimmung der FRAND-Bedingungen	542
(1)	Lizenzpflichtige Schutzrechte	542
(a)	Rechtsbestand	544
(b)	Benutzung	544
(2)	Höhe der Lizenzgebühr	544
(a)	Kosten/Nutzen-Ansatz	545
(b)	Vergleichsmarktkonzept	545
(c)	Vorlagenfreie Ermittlung der FRAND-Gebühr	546
(3)	Beschränkung der Lizenz auf das Schutzterritorium	549
d)	Aussetzung wegen EU-Kartellverfahren	549
e)	Exkurs: patent ambush	550
6.	Privates Vorbenutzungsrecht	551
a)	Voraussetzungen	551
aa)	Erfindungsbesitz	551
bb)	Betätigung des Erfindungsbesitzes	553
b)	Rechtsfolgen	554
7.	Positives Benutzungsrecht	559
8.	Einwand der widerrechtlichen Entnahme	560
a)	Entnahmesachverhalt	560
b)	Reichweite des Einwandes	560
c)	Frist	560
d)	Weiterbenutzungsrecht	562
e)	Vindikationsklage	562
f)	Sonstige Rechtsgründe	562

9.	Einwand der unzulässigen Erweiterung	562
10.	Weiterbenutzungsrechte	563
11.	Lizenzbereitschaftserklärung	564
12.	Erschöpfung	564
	a) Objektbezogenheit	565
	b) Willenslage	567
	c) EU & EWR	567
	aa) Allgemeines	567
	bb) Besonderer Mechanismus	567
	(1) Sinn und Zweck	567
	(2) Allgemeiner Inhalt	568
	(3) Einzelfragen	569
	(a) Arzneimittel	569
	(b) Entsprechender Erzeugnisschutz	569
	(c) Maßgeblicher Zeitpunkt	570
	(d) Anzeigepflicht	571
	(e) Widerspruch des Schutzrechtsinhabers	571
	(f) Beweis	572
	d) Vortrags- und Beweislast	572
	e) Inverkehrbringen	573
	f) Neuherstellung	575
	aa) Allgemeine Vorbemerkungen	575
	bb) Erste Variante	577
	cc) Zweite Variante	580
	dd) Feststellung der Verkehrsauffassung	581
	g) Verfahrenspatent	581
13.	Verjährung	582
	a) Relative Verjährung	582
	b) Absolute Verjährung	584
	c) Rechtsfolgen	584
	d) Hemmung	586
	e) Neubeginn	589
	f) Präklusionsrecht	589
14.	Verwirkung	590
15.	Aussetzung	592
	a) Voreignlichkeit	594
	b) Ermessen	595
	aa) I. Instanz	597
	(1) Nicht-Aussetzungs-Fälle	597
	(2) Aussetzungs-Fälle	599
	bb) II. Instanz	602
	(1) Verurteilung durch LG	602
	(2) Klageabweisung durch LG	602
	cc) III. Instanz	603
	c) (Hilfweise) Anspruchskombination	603
	d) Tenor und Begründung	605
	e) Anfechtbarkeit	606
	f) Wirkungen der Aussetzung	609
	g) Vergleich	609
16.	Schutzfähigkeit eines Gebrauchsmusters	610
17.	Versuchsprivileg	613
18.	Roche-Bolar-Regel	614
IV.	Checkliste für Beklagte	616
F.	Rechtsmittelverfahren	619
I.	Berufungsverfahren	619
	1. Verspätungsrecht	619
	2. Anschlussberufung	622
II.	Revisionsverfahren	625
	1. Angriffe gegen die Patentauslegung	625

2.	Nachträgliche Einschränkung des Patentanspruchs	627
3.	Eingeschränkter Klageantrag	628
a)	Nicht-Benutzung der beschränkten Fassung	629
b)	Benutzung der beschränkten Fassung	630
4.	Zulassungsgründe	631
G.	Sonstige Verfahren	633
I.	Negative Feststellungsklage	633
1.	Voraussetzungen	633
a)	Zuständigkeit	633
b)	Aktivlegitimation	633
c)	Passivlegitimation	634
d)	Feststellungsinteresse	634
e)	Subsidiarität	637
2.	Antrag	638
3.	Begründung	639
4.	Beweislast	639
5.	Streitwert	640
II.	Einstweilige Verfügung	640
1.	Allgemeines	640
a)	Taugliche Ansprüche wegen Schutzrechtsverletzung	640
b)	Glaubhaftmachung	641
c)	Sondersituation im Patentrecht	642
d)	Rechtsbestand des Verfügungspatents	644
e)	Sicherheitsleistung	650
f)	Messeauftritt	651
2.	Voraussetzungen	651
3.	Dringlichkeit	654
a)	Allgemeine Regeln	654
b)	Rechtsprechungsänderung	658
c)	Abwarten der Rechtsbestandsentscheidung	658
d)	Vergleichsverhandlungen, Vollstreckungsverzicht, VU	659
e)	Schutzrechtsbestand	660
f)	Zweites eV-Gesuch	660
g)	Berufungsverfahren	661
h)	Strategische Erwägungen	662
4.	Verfahren	663
a)	Zuständigkeit	663
b)	Rechtliches Gehör	663
c)	Widerspruch	665
d)	Speziell: Kostenwiderspruch	666
e)	Sonstiges	667
5.	Vollziehung	668
a)	Unterlassungsgebot	669
aa)	Altfälle	670
bb)	Neufälle	672
b)	Auskunfts- und Sequestrationsanspruch	674
6.	Schadenersatzpflicht	674
7.	Aufhebung wegen veränderter Umstände	675
8.	Einstellung der Zwangsvollstreckung	678
9.	Schutzschrift	679
10.	Abschlusschreiben	681
a)	Fristgerechte Klage	682
b)	Verfrühte Klage	683
11.	Abschlusserklärung	684
III.	Vollstreckungsabwehrklage, Restitutionsklage	685
1.	Vollstreckungsabwehrklage	686
2.	Restitutionsklage	688
a)	Fallgruppen	688
b)	§ 580 Nr 6 ZPO	689

c)	Subsidiarität	690
d)	Klagefristen	691
aa)	Monatsfrist	691
bb)	Kenntnis	693
cc)	Fünfjahresfrist	695
dd)	Gerichtskostenvorschuss	696
ee)	Streitwert	696
e)	Materieller Prüfungsumfang	697
f)	Tenor	697
g)	Vollstreckungseinstellung	698
h)	Rückforderungsansprüche trotz versäumter Wiederaufnahme	698
aa)	Ordnungs- und Zwangsgelder	698
bb)	Schadenersatzzahlungen	698
cc)	Haftungsfeststellung nur dem Grunde nach	700
IV.	Verzichtsurteil	700
V.	Nebenintervention	701
1.	Zulassungsgründe	702
2.	Verfahrensrecht	703
3.	Beitrittersetzende Vereinbarungen	705
H.	Zwangsvollstreckungsverfahren	707
I.	Allgemeines	707
1.	Allgemeine Vollstreckungsvoraussetzungen	707
a)	Sicherheitsleistung	707
b)	Teilsicherheit	708
c)	Bankbürgschaft	711
d)	Rechtsbehelf	712
e)	Schadenersatzpflicht	713
2.	Vorläufige Einstellung der Zwangsvollstreckung	713
a)	Allgemeines	713
b)	Offenkundige Unrichtigkeit	715
c)	Außergewöhnliche Nachteile	716
d)	Verfahrensrecht	718
3.	Vollstreckungsschutz	719
4.	Abänderung der Sicherheitsleistung	720
5.	Rückgabe der Sicherheit	723
II.	Ordnungsmittelverfahren	725
1.	Voraussetzungen und Verfahrensfragen	725
a)	Geschäftsführer	726
b)	Bestehende Vertragsstrafevereinbarung	727
c)	Allgemeine Vollstreckungsvoraussetzungen	727
d)	Zuwiderhandlung	728
e)	Mehrheit von Verstößen	730
f)	Verfahrensfragen	731
2.	Verschulden	733
3.	Abgewandelte Ausführungsform	735
4.	Verjährung	738
a)	Verfolgungsverjährung	738
b)	Vollstreckungsverjährung	739
5.	Nachträgliche Unterlassungsverpflichtungserklärung	740
6.	Wahl und Höhe des Ordnungsmittels	742
7.	Insolvenz des Schuldners	744
8.	Ausländischer Schuldner	744
III.	Zwangsmittelverfahren	746
1.	Allgemeines und Verfahrensfragen	746
2.	Wiederholter Zwangsmittelantrag	750
3.	Zwangshaft gegen juristische Personen	750
4.	Erfüllung des Rechnungslegungsanspruchs	750
a)	Maßgeblichkeit von Urteilstenor und -gründen	751
b)	Auskunftszeitraum	753

c)	Erfüllung	754
d)	Unmöglichkeit	754
e)	Gestehungskosten und Gewinn	755
f)	Abwandlung	759
g)	Teilleistung	759
h)	Teilweise unberechtigte Beanstandungen	760
i)	Erkundigungspflichten	760
j)	Unrichtige Rechnungslegung	762
k)	Eidesstattliche Versicherung	762
I.	Schadenersatz	767
I.	Anspruchsberechtigter	767
1.	Schadenersatz wegen Patentverletzung	767
2.	Schadenersatz bei unberechtigter Verletzungsklage	770
3.	Schadenersatz wegen unberechtigter Vollstreckung	770
a)	Garantiehaftung	770
aa)	Haftungsvoraussetzungen	770
bb)	Schadenspositionen	772
(1)	Urteilsbetrag	772
(2)	Gewinneinbuße	772
(3)	Ausweichtechnik	773
b)	Eingriff in den Gewerbebetrieb	774
II.	Anspruchsgegner	775
1.	Entgangener Gewinn	775
2.	Verletzergewinn	775
3.	Lizenzanalogie	777
III.	Schadensberechnung	777
1.	Grundlage der Schadensberechnung	777
2.	Berechnungsarten und Wahlrecht	778
3.	Lizenzanalogie	779
a)	Bezugsgröße	783
b)	Lizenzsatz	785
c)	Zinsen	786
d)	Umsatzsteuer	789
4.	Verletzergewinn	789
a)	Berücksichtigungsfähiger Umsatz	790
b)	Abzugsfähige Kosten	790
aa)	Allgemeines	790
bb)	Einzelfälle	793
c)	Kausalität	795
d)	Vorprozessuale Zinsen	801
e)	Rückstellungen	801
f)	Umsatzsteuer	802
g)	Anwaltskosten für Zahlungsaufforderung	802
5.	Entgangener Gewinn	803
a)	Mutmaßliche Umsatzgeschäfte	803
b)	Ertragssituation	804
c)	Zinsen	805
d)	Umsatzsteuer	805
e)	Selbständiges Beweisverfahren	805
6.	Gesetzliche Verzugszinsen	805
7.	Sonderschäden	806
IV.	Schadensliquidation im Strafverfahren	806
V.	Adhäsionsverfahren	807
VI.	Rückgewinnungshilfe	807
J.	Sonstiges	809
I.	Sachverständigenbeweis	809
1.	Aufgabe des Gutachters	809
2.	Beweisbeschluss	811

a)	Anordnung	811
b)	Anfechtung	815
3.	Verfahrensrechtliches	816
a)	Sachverständigensuche und Gutachtenauftrag	816
b)	Obergutachten	819
c)	Erlaubnis Dritter	819
d)	Anhörungstermin	820
e)	Vorschusspflicht	824
f)	Vergütungsanspruch des Sachverständigen	825
g)	Besorgnis der Befangenheit	828
4.	Weitere Muster	833
a)	Höhe des Schadenersatzes nach begangener Patentverletzung	833
aa)	Angemessene Lizenzgebühr	833
bb)	Entgangener Gewinn	834
cc)	Verletzergewinn	835
b)	Beweisanordnung zur Feststellung einer Miterfinderquote	837
II.	Streitwert	840
1.	Bedeutung	840
2.	Festsetzung	841
a)	Bemessungsregeln für den Verletzungsprozess	841
aa)	Unterlassungsanspruch	841
bb)	Auskunftsanspruch	842
cc)	Schadenersatz	844
dd)	Gesamtwert	844
ee)	Ansprüche ohne Streitwertbedeutung	845
ff)	Rechtsmittelverfahren	845
gg)	Stufenklage	846
b)	Kontroverse Streitwertauffassungen	846
c)	Bemessungsregeln für Sonderfälle	849
d)	Streitwertbemessung im Nichtigkeitsverfahren	851
e)	Streitwertbemessung im Vollstreckungsverfahren	852
3.	Anfechtbarkeit	852
4.	Ermäßigung	854
III.	Prozesskostenhilfe	855
1.	Finanzielle Verhältnisse	856
2.	Erfolgsaussicht	858
3.	Verfahrensrechtliches	859
4.	Rechtsfolgen der Bewilligung	862
5.	Beiordnung	863
	Entscheidungsregister	865
	Sachregister	895