

Inhaltsübersicht

Inhaltsverzeichnis	XI
Abkürzungsverzeichnis	XXV
Allgemeine Literaturangaben	XXXI

Erster Abschnitt. Grundlagen

1. Kapitel. Patente und Gebrauchsmuster in der Rechts- und Wirtschaftsordnung	1
§ 1. Hauptelemente des Patentsystems in der Bundesrepublik Deutschland	1
§ 2. Verhältnis des Patent- und Gebrauchsmusterrechts zu anderen Rechtsmaterien	12
§ 3. Rechts- und wirtschaftspolitische Wertung des Patentschutzes	36
2. Kapitel. Geschichtliche Entwicklung	57
§ 4. Vom Privilegienwesen zur Patentgesetzgebung	60
§ 5. Vorgeschichte des deutschen Patentgesetzes von 1877	66
§ 6. Die deutsche Gesetzgebung nach 1877	71
§ 7. Die internationale Rechtsentwicklung	83
3. Kapitel. Rechtsquellen. Organisation	109
§ 8. Quellen des Patent- und Gebrauchsmusterrechts	109
§ 9. Patentbehörden. Rechtspflege	115

Zweiter Abschnitt. Die sachlichen Voraussetzungen des Patent- und Gebrauchsmusterschutzes

1. Kapitel. Allgemeines. Die technische Erfindung	123
§ 10. Funktion und gesetzliche Regelung der materiellen Schutzvoraussetzungen	123
§ 11. Die Erfindung	128
§ 12. Technischer Charakter der Erfindung	147
2. Kapitel. Schranken der Schutzhfähigkeit technischer Erfindungen	195
Vorbemerkung	195
§ 13. Gewerbliche Anwendbarkeit. Ausführbarkeit	196
§ 14. Grenzen der Schutzhfähigkeit biotechnologischer Erfindungen	206
§ 15. Öffentliche Ordnung und gute Sitten als Schutzhindernisse	261
3. Kapitel. Neuheit und erforderliche Leistung	276
§ 16. Der Stand der Technik	278
§ 17. Neuheit	297
§ 18. Erforderliche Leistung	315

Dritter Abschnitt. Das Recht an der Erfindung

§ 19. Erfinderprinzip und Erfinderrecht	354
§ 20. Der Schutz des Erfinderrechts	379
§ 21. Arbeitnehmererfindungen	409

Vierter Abschnitt. Entstehung und Wegfall von Patenten und Gebrauchsmustern

§ 22. Einführung. Überblick	445
-----------------------------------	-----

Inhalt

1. Kapitel. Patente und Gebrauchsmuster des Deutschen Patent- und Markenamts	458
§ 23. Allgemeine Regelungen für das patentamtliche und gerichtliche Verfahren	458
§ 24. Die Anmeldung beim Deutschen Patent- und Markenamt	501
§ 25. Patenterteilung und Gebrauchsmustereintragung durch das Deutsche Patent- und Markenamt	548
§ 26. Wegfall vom Deutschen Patent- und Markenamt erteilter Patente und eingetragener Gebrauchsmuster	600
2. Kapitel. Europäische Patente	659
§ 27. Allgemeine Regelungen für das Verfahren des Europäischen Patentamts	659
§ 28. Die europäische Patentanmeldung	671
§ 29. Das Erteilungsverfahren vor dem Europäischen Patentamt	689
§ 30. Wegfall europäischer Patente	714
Fünfter Abschnitt. Die Wirkung von Patenten und Gebrauchsmustern und ihre Durchsetzung	
§ 31. Übersicht, Kriterien und Sanktionen der Schutzrechtsverletzung	735
§ 32. Der Schutzbereich des Patents und des Gebrauchsmusters	739
§ 33. Die schutzrechtsverletzenden Handlungen	776
§ 34. Benutzungsbefugnisse Dritter	856
§ 35. Ansprüche wegen Patent- oder Gebrauchsmusterverletzung	881
§ 36. Die Klage wegen Patent- oder Gebrauchsmusterverletzung	925
§ 37. Entschädigungsanspruch wegen Benutzung des Gegenstands einer offengelegten Patent- anmeldung	951
§ 38. Strafbarkeit vorsätzlicher Schutzrechtsverletzung	959
§ 39. Werbung mit Schutzrechten und unberechtigte Verwarnung	961
Sechster Abschnitt. Rechte an Erfindungen im Rechtsverkehr	
Einführung	979
§ 40. Übertragung, Belastung, Lizenz	980
§ 41. Verpflichtungen aus Übertragungs- und Lizenzverträgen	990
§ 42. Wettbewerbsbeschränkungen bei der Verwertung von Rechten an Erfindungen	1003
Sachverzeichnis	1015

Inhaltsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis	XXV
Allgemeine Literaturangaben	XXXI

Erster Abschnitt. Grundlagen

1. Kapitel. Patente und Gebrauchsmuster in der Rechts- und Wirtschaftsordnung	1
§ 1. Hauptelemente des Patentsystems in der Bundesrepublik Deutschland	1
A. Patente	1
I. Das Patent als staatlich gewährtes subjektives Ausschlussrecht	1
II. Die Erfindung als Gegenstand des Patents	3
III. Erfinderprinzip und Erfinderrecht	5
IV. Parallelerfindungen, Sperrwirkung	6
V. Die Schutzworaussetzungen und ihre Prüfung	6
B. Gebrauchsmuster	8
I. Das Gebrauchsmuster als Teil des Patentsystems	8
II. Erfinderprinzip und Erfinderrecht	9
III. Vorrang des Erstanmelders, Sperrwirkung	9
IV. Schranken der amtlichen Vorprüfung; nachträgliche Gültigkeitsprüfung	10
V. Gebrauchsmuster und Patent für dieselbe Erfindung	11
§ 2. Verhältnis des Patent- und Gebrauchsmusterrechts zu anderen Rechtsmaterien	12
I. Immaterialgüterrecht. Geistiges Eigentum	12
II. Patentschutz und sonstiger gewerblicher Rechtsschutz	15
a) Halbleiterschutz	15
b) Sortenschutz	17
c) Geschmacksmuster- und Designschutz	17
d) Kennzeichenschutz	19
e) Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs	22
aa) Allgemeines	23
bb) Der „ergänzende wettbewerbsrechtliche Leistungsschutz“	24
III. Patentschutz und urheberrechtlicher Schutz	27
a) Gegenstände und Anwendungsbereich des urheberrechtlichen Schutzes	27
b) Unterschiede zwischen Patentschutz und urheberrechtlichem Schutz	28
aa) Grundsätze	28
bb) Besonderheiten bei Computerprogrammen	30
c) Zusammentreffen von Patentschutz und urheberrechtlichem Schutz	32
IV. Patentschutz und bürgerliches Recht	32
a) Allgemeines. Privat- und öffentlich-rechtliche Regelungen im Patent- und Gebrauchsmusterrecht	32
b) Ergänzende Anwendung des bürgerlichen Rechts	34
§ 3. Rechts- und wirtschaftspolitische Wertung des Patentschutzes	36
I. Interessenlage	38
II. Die Patentrechtstheorien	39
III. Der Anspruch des Erfinders auf den wirtschaftlichen Wert seiner Leistung	40
IV. Patentschutz und technischer Fortschritt	45
V. Patentschutz und Wettbewerb	49
VI. Ergebnis	54
2. Kapitel. Geschichtliche Entwicklung	57
§ 4. Vom Privilegienwesen zur Patentgesetzgebung	60
§ 5. Vorgeschichte des deutschen Patentgesetzes von 1877	66

Inhalt

§ 6. Die deutsche Gesetzgebung nach 1877	71
I. Reformen von 1891 und 1936	71
II. Patentwesen nach 1945. Neuerungen bis 1968	74
III. Einflüsse des europäischen und internationalen Rechts und weitere Änderungen ab 1976	76
§ 7. Die internationale Rechtsentwicklung	83
I. Weltweite Konventionen und Harmonisierungsbestrebungen	83
a) Notwendigkeit internationaler Verständigung	83
b) Die Pariser Verbandsübereinkunft	83
c) Der Patentzusammenarbeitsvertrag (Patent Cooperation Treaty – PCT)	85
d) Die Internationale Patentklassifikation	86
e) Der Draft Patent Law Treaty von 1991 (PLT-Entwurf 1991) und weitere Bemühungen um Harmonisierung (auch) des materiellen Patentrechts	86
f) Der Vertrag über die Harmonisierung von Formalitäten und Verfahrensregeln (PLT 2000)	88
g) Das Übereinkommen über handelsbezogene Aspekte der Rechte des geistigen Eigentums (TRIPS-Übereinkommen)	89
II. Europäische Regelungen	93
a) Konventionen im Rahmen des Europarats	93
b) Das Europäische Patentübereinkommen (EPÜ)	94
c) Das Gemeinschaftspatentübereinkommen (GPÜ)	100
d) Rechtsetzung der Europäischen Gemeinschaft und Europäischen Union	102
aa) Bereits geltende Regelungen	102
bb) Vorschläge	104
3. Kapitel. Rechtsquellen. Organisation	109
§ 8. Quellen des Patent- und Gebrauchsmusterrechts	109
A. Nationales Recht der Bundesrepublik Deutschland	109
I. Patentrecht	109
a) Patentgesetz	109
b) Erstreckungsgesetz. Patentgesetze der DDR	109
c) Ausführungsvorschriften	110
d) Kostenregelungen	110
e) Arbeitnehmererfindungen	110
II. Gebrauchsmusterrecht	111
a) Gebrauchsmustergesetz	111
b) Ausführungsvorschriften	111
c) Sonstiges	111
B. Internationales Recht	111
C. Das Europäische Patenterteilungssystem	113
D. Europäisches Recht	114
§ 9. Patentbehörden. Rechtspflege	115
I. Die Patentämter	115
a) Deutsches Patent- und Markenamt	115
b) Europäisches Patentamt	118
II. Die Gerichte	119
a) Bundespatentgericht	119
b) Ordentliche Gerichtsbarkeit in Zivilsachen	120
c) Funktionen des Bundesgerichtshofs	120
III. Die Patentanwaltschaft	120

**Zweiter Abschnitt. Die sachlichen Voraussetzungen
des Patent- und Gebrauchsmusterschutzes**

1. Kapitel. Allgemeines. Die technische Erfindung	123
§ 10. Funktion und gesetzliche Regelung der materiellen Schutzvoraussetzungen	123
I. Interessenlage, Grenzen der Schutzfähigkeit	123
II. Gesetzliche Regelung	124
a) Patente	124
b) Gebrauchsmuster	126
III. Bedeutung von Fortschritt, sozialer Nützlichkeit, Offenbarung	126
§ 11. Die Erfindung	128
I. Begriff und Wesen	128
II. Erfindung und Entdeckung	131
III. Chemische Stoffe als Gegenstand von Erfindungen	134
a) Einführung, Grundsätze der Praxis	134
b) Schutz chemischer Stoffe als Verfahrenserzeugnisse	136
c) Schutz chemischer Stoffe als solcher	139
aa) Anerkennung des absoluten Stoffschutzes durch den BGH	139
bb) Allgemeine Reichweite des Schutzes von Erzeugniserfindungen	140
cc) Gegenstand der Erfindung bei Analogieverfahren	142
d) Wertung	143
§ 12. Technischer Charakter der Erfindung	147
I. Grundsatz	147
a) Herkunft und gesetzliche Verankerung des Technizitätserfordernisses	147
b) Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs	148
c) Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts	149
II. Geistige Leistungen außerhalb der Technik	150
a) Entdeckungen, wissenschaftliche Theorien, mathematische Methoden	150
b) Ästhetische Formschöpfungen	151
c) Nichttechnische Handlungsanweisungen, Informationsvermittlung	151
III. Computerprogramme	156
a) Entstehung der Ausschlussbestimmungen	157
b) Praxis des Europäischen Patentamts	159
aa) Prüfungsrichtlinien	159
bb) Rechtsprechung der Beschwerdekammern	159
c) Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs und des Bundespatentgerichts	165
aa) Enge Begrenzung der Patentierungsmöglichkeit, insbesondere durch die „Kerntheorie“	166
bb) Ansätze zur Auflockerung bei Patentamt und Patentgericht: Gesamtbetrachtung des Anmeldungsgegenstands	167
cc) Anwendung der Gesamtbetrachtung durch den BGH	168
dd) Erweiterungen des Erfindungsbegriffs: Notwendigkeit „technischer Überlegungen“ genügt	169
ee) Technischer Charakter des programmierten Computers als Vorrichtung	171
ff) Wegen der Ausschlussbestimmung ist eine über den Computereinsatz hinausgehende Eigenheit, für Technizität sind Anweisungen zur Lösung eines konkreten technischen Problems erforderlich	172
gg) Beurteilung der erforderlichen Tätigkeit	174
hh) Ergänzende Fallbeispiele aus neueren Entscheidungen des Bundespatentgerichts	175
ii) Ergebnis	177
d) Schrifttum	178
e) Der Richtlinievorschlag der Europäischen Kommission	181
IV. Wertung	181
a) Allgemeines	181
b) Konkrete nichttechnische Handlungsanweisungen	181

Inhalt

c) Computerprogramme	183
aa) Technischer Charakter	183
bb) Gründe der Ausschlussbestimmungen	184
cc) Patentierbarkeit verallgemeinerter Problemlösungen	187
dd) Ausführbarkeit. Offenbarung	189
ee) Neuheit und erforderliche Tätigkeit	190
ff) Mögliche Anspruchsfassungen	191
gg) Zusammenfassung	192
2. Kapitel. Schranken der Schutzfähigkeit technischer Erfindungen	195
Vorbemerkung	195
§ 13. Gewerbliche Anwendbarkeit. Ausführbarkeit	196
§ 14. Grenzen der Schutzfähigkeit biotechnologischer Erfindungen	206
I. Überblick	207
a) Arten biologischer Erfindungen	207
b) Gesetzliche Regelung	208
aa) Die europäische „Biopatentrichtlinie“ und ihre Umsetzung	208
bb) Grundbegriffe	208
cc) Ausnahmen von der Patentierbarkeit	209
dd) Besondere Erfordernisse bei Anmeldung und Patentierung	210
ee) Reichweite und Grenzen der Patentwirkungen	211
II. Nicht patent- oder gebrauchsmusterfähige biotechnologische Erfindungen	212
a) Pflanzensorten	212
b) Tierrassen	214
c) Biologische Züchtungsverfahren	215
d) Medizinische Verfahren	215
aa) Bedeutung und Einordnung der Ausschlussbestimmungen	215
bb) Sachlicher Geltungsbereich des Patentierungsverbots	216
cc) Gründe des Patentierungsverbots. Rechtspolitische Beurteilung	223
III. Patentierbare biotechnologische Erfindungen	226
a) Veränderung von Pflanzen	226
aa) Erzeugniserfindungen	226
bb) Verfahrenserfindungen	228
cc) Verfahrenserzeugnisse	229
b) Veränderung von Tieren	231
aa) Erzeugniserfindungen	231
bb) Verfahrenserfindungen	232
cc) Verfahrenserzeugnisse	232
c) Gewinnung und Nutzung von Bestandteilen des menschlichen Körpers	233
d) Gene und Gen-Teilsequenzen	235
aa) Naturwissenschaftliche Grundbegriffe	236
bb) Patentrechtliche Behandlung	238
cc) Erfinderischer Gehalt und Reichweite des Schutzes	241
e) Mikrobiologische Verfahren und ihre Erzeugnisse	248
aa) Gesetzliche Vorschriften. Begriffsbestimmungen	249
bb) Sicherstellung der Wiederholbarkeit durch Hinterlegung und Freigabe	250
f) Verwendung zum Stand der Technik gehöriger Stoffe oder Stoffgemische zu medizinischen Zwecken	255
aa) Das Problem und seine heutige Lösung in EPÜ und PatG	255
bb) Die Lösung des Bundesgerichtshofs nach dem PatG 1978/1981	257
cc) Die Lösung des Europäischen Patentamts nach dem EPÜ 1973	258
dd) Wertung	260
§ 15. Öffentliche Ordnung und gute Sitten als Schutzhindernisse	261
I. Gesetzliche Regelung	262
II. Gründe des Ausschlusses vom Schutz	263

Inhalt

III. Reichweite der Schutzhindernisse	264
a) Öffentliche Ordnung	264
aa) Allgemeines	264
bb) Berücksichtigung im Verfahren vor dem EPA	265
b) Gute Sitten	267
aa) Allgemeines	267
bb) Berücksichtigung im Verfahren vor dem EPA	269
c) Fehlen zulässiger Verwertungsmöglichkeit	269
IV. Sonderbestimmungen im Bereich der Biotechnologie	271
3. Kapitel. Neuheit und erforderliche Leistung	276
§ 16. Der Stand der Technik	278
A. Patentrecht	278
I. Grundbegriffe	278
II. Umfang des Standes der Technik nach geltendem und früherem Recht	279
III. Maßgebender Zeitpunkt	280
IV. Der für die Öffentlichkeit zugängliche Stand der Technik	281
V. Ältere Patentanmeldungen als neuheitsschädlicher Stand der Technik	288
VI Unschädliche Offenbarungen	290
B. Gebrauchsmusterrecht	294
§ 17. Neuheit	297
I. Der gesetzliche Neuheitsbegriff	297
a) Patentrecht	297
b) Gebrauchsmusterrecht	299
II. Zwecke des Neuheitsbegriffs	299
III. Prüfung der Neuheit	301
IV. Abgrenzung des Neuheitsgehalts der Erfindung	308
a) Allgemeines	308
b) Neuheit durch Auswahl aus vorbekannten Bereichen?	311
aa) Deutsche Rechtsprechung	311
bb) Rechtsprechung des EPA	312
cc) Wertung	314
§ 18. Erforderliche Leistung	315
I. Bedeutung und Zweck des Erfordernisses	315
a) Patentrecht: Beruhen auf erforderlicher Tätigkeit	315
b) Gebrauchsmusterrecht: Beruhen auf einem erforderlichen Schritt	319
II. Allgemeine Beurteilungskriterien	323
III. Einzelfragen	339
IV. Begründung des Werturteils über die erforderliche Leistung. Hilfskriterien	345
Dritter Abschnitt. Das Recht an der Erfindung	
§ 19. Erfinderprinzip und Erfinderrecht	354
I. Allgemeines. Gesetzliche Grundlagen	354
II. Entstehung des Erfinderrechts. Rechtsnachfolge	355
III. Bestimmung des Erfinders. Miterfinderschaft	357
IV Erfinderrecht und Anmeldung. Parallelfindungen	363
V. Gemeinschaftliche Rechte an Erfindungen	366
a) Allgemeines	366
b) Rechtsverhältnisse bei der Bruchteilsgemeinschaft	368
c) Rechtsverhältnisse bei Bestehen einer Gesellschaft	378
§ 20. Der Schutz des Erfinderrechts	379
I. Der Übertragungsanspruch nach § 8 PatG	379
a) Voraussetzungen	379
b) Inhalt des Anspruchs	382

Inhalt

c) Rechtsnatur des Anspruchs. Ergänzende Ansprüche	384
d) Entstehung und Erlöschen des Anspruchs	388
e) Wirkungen der Übertragung	390
II. Widerruf, Nichtigerklärung und Löschung wegen widerrechtlicher Entnahme	391
a) Widerruf und Nichtigerklärung des Patents	391
b) Löschung des Gebrauchsmusters	396
c) Wertung	396
III. Durchsetzung des Rechts auf das europäische Patent	397
a) Intervention des Berechtigten im Erteilungsverfahren. Grundlagen	397
b) Anerkennung nationaler Entscheidungen über den Erteilungsanspruch	399
c) Sicherung und Ausübung des Interventionsrechts	400
d) Durchsetzung des Rechts nach Patenterteilung	403
IV. Schutz des Erfinderpersönlichkeitsrechts	405
a) Nennung als Erfinder im Patenterteilungsverfahren nach deutschem Recht	405
b) Die Erfindernennung im Verfahren vor dem Europäischen Patentamt	406
c) Rechtsfolgen allgemeiner Art bei Verletzung des Erfinderpersönlichkeitsrechts	407
V. Grenzen des Schutzes	408
§ 21. Arbeitnehmererfindungen	409
I. Allgemeines	412
a) Wirtschaftliche Bedeutung, Interessenlage, Rechtsentwicklung	412
b) Grundgedanken und Grundbegriffe	415
c) Bestimmung der maßgeblichen Rechtsordnung	417
II. Anwendungsbereich des Gesetzes über Arbeitnehmererfindungen	418
a) Persönlicher Anwendungsbereich	418
b) Sachlicher Anwendungsbereich	419
aa) Erfindungen und technische Verbesserungsvorschläge	419
bb) Diensterfindungen und freie Erfindungen	421
III. Meldung und Inanspruchnahme von Diensterfindungen	424
a) Unterrichtung des Arbeitgebers	424
b) Inanspruchnahme von Diensterfindungen	426
IV. Die Schutzrechtsanmeldung	427
a) Inlandsanmeldungen	427
b) Anmeldung im Ausland	430
V. Der Vergütungsanspruch des Arbeitnehmers	431
VI. Freie Erfindungen	435
VII. Besonderheiten im öffentlichen Dienst	435
a) Öffentlicher Dienst außerhalb von Hochschulen	435
b) Erfindungen an einer Hochschule Beschäftigter	436
VIII. Verfahrensregelungen	443
IX. Reformbestrebungen	443

Vierter Abschnitt. Entstehung und Wegfall von Patenten und Gebrauchsmustern

§ 22. Einführung. Überblick	445
I. Die formalen Voraussetzungen des Patent- und Gebrauchsmusterschutzes	445
II. Wege zum Patent- und Gebrauchsmusterschutz	449
a) Nationale Anmeldung	449
b) Europäische Patentanmeldung	450
c) Internationale Anmeldung	450
d) Prioritäten und Abzweigung	453
III. Wegfall des Patents	455
a) Beendigung ohne Rückwirkung	455
b) Rückwirkende Beseitigung	455
IV. Wegfall des Gebrauchsmusters	457
a) Beendigung ohne Rückwirkung	457
b) Löschung	457

Inhalt

1. Kapitel. Patente und Gebrauchsmuster des Deutschen Patent- und Markenamts	458
§ 23. Allgemeine Regelungen für das patentamtliche und gerichtliche Verfahren	458
I. Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt	459
a) Rechtsstellung des Amts und seiner Mitglieder	459
b) Verfahrensgrundsätze	464
II. Verfahren vor dem Bundespatentgericht	465
a) Beschwerdeverfahren	465
b) Nichtigkeits- und Zwangslizenzverfahren	469
c) Einspruchsverfahren	471
d) Gemeinsame Vorschriften für die patentgerichtlichen Verfahren	472
III. Verfahren vor dem Bundesgerichtshof	475
a) Rechtsbeschwerdeverfahren	475
b) Nichtigkeitsberufungsverfahren	480
c) Beschwerdeverfahren	483
IV. Gemeinsame Verfahrensregeln	483
a) Vertretung	483
b) Amts- und Gerichtssprache	484
c) Wahrung der Schriftform durch Aufzeichnung als elektronisches Dokument	485
d) Wahrheitspflicht	486
e) Wiedereinsetzung nach Fristversäumnis	486
f) Weiterbehandlung der Anmeldung	487
g) Kostenentscheidungen	488
h) Verfahrenskostenhilfe (VKH)	488
V. Eintragungen und Veröffentlichungen des Patentamts. Akteneinsicht	491
a) Eintragungen im Patentregister	491
b) Eintragungen im Gebrauchsmusterregister	496
c) Veröffentlichungen	496
d) Akteneinsicht beim DPMA	497
e) Akteneinsicht bei den Gerichten	499
§ 24. Die Anmeldung beim Deutschen Patent- und Markenamt	501
A. Die Patentanmeldung	501
I. Einreichung	501
II. Erteilungsantrag	504
III. Patentansprüche	504
IV. Beschreibung und Zeichnungen	514
V. Offenbarung der Erfindung	514
a) Bedeutung des Erfordernisses	514
b) Allgemeiner Beurteilungsmaßstab	516
c) Einzelfragen	519
VI. Einheitlichkeit des Anmeldungsgegenstands	525
VII. Zusammenfassung des Anmeldungsinhalts	527
VIII. Erfinderbenennung	527
IX. Inanspruchnahme von Prioritäten	528
a) Unionspriorität	528
aa) Allgemeine Voraussetzungen und Wirkungen	528
bb) Mehrfache Priorität und Teilpriorität	531
b) Innere Priorität	537
X. Zusatzanmeldung	539
B. Die Gebrauchsmusteranmeldung	542
I. Überblick	542
II. Einheitlichkeit	543
III. Offenbarung	543
IV. Schutzansprüche	544
V. Inanspruchnahme des Anmeldetags einer früheren Patentanmeldung (Abzweigung)	545

Inhalt

§ 25. Patenterteilung und Gebrauchsmustereintragung durch das Deutsche Patent- und Markenamt	548
A. Das Erteilungsverfahren nach dem Patentgesetz	548
I. Rechtsfolgen des Eingangs der Anmeldung	548
II. Vorläufige Prüfung auf offensichtliche Mängel	550
III. Offenlegung der Anmeldung	552
IV. Amtliche Druckschriftenermittlung (Recherche)	553
V. Vollständige Prüfung. Entscheidung über das Patentgesuch	554
a) Prüfungsantrag und -gebühr	554
b) Durchführung der Prüfung	556
c) Zurückweisung der Anmeldung (§ 48 PatG)	557
d) Erteilung des Patents	558
VI. Besonderheiten bei Anmeldungen, die Staatsgeheimnisse betreffen	562
VII. Zurücknahme und Verfall der Anmeldung	565
VIII. Änderung der Anmeldung	569
a) Grundsätze	570
b) Einzelfragen	575
c) Rechtsfolgen unzulässiger Erweiterung	577
d) Wirkung einschränkender Änderungen	580
IX. Teilung der Anmeldung	585
a) Gesetzliche Regelung	585
b) Teilung nur des Verfahrens oder auch des Anmeldungsgegenstands?	585
c) Verfahren	589
d) Teilung zwecks Herstellung der Einheitlichkeit („Ausscheidung“)	593
X. Patent Prosecution Highway (PPH)	596
B. Das Eintragungsverfahren nach dem Gebrauchsmustergesetz	597
I. Rechtsfolgen des Eingangs der Anmeldung	597
II. Prüfung und Eintragung	597
III. Recherche	599
IV. Zurücknahme, Verfall, Änderung und Teilung der Anmeldung	599
§ 26. Wegfall vom Deutschen Patent- und Markenamt erteilter Patente und eingetragener Gebrauchsmuster	600
A. Nicht rückwirkende Beendigung	600
I. Erlöschen infolge Verzichts	601
a) Verzicht des Patentinhabers	601
b) Verzicht des Gebrauchsmusterinhabers	604
II. Ende der Laufzeit und Nichtzahlung von Aufrechterhaltungsgebühren	604
a) Ende der Patentlaufzeit	604
b) Verlängerung der Schutzdauer durch ergänzende Zertifikate	609
c) Nichtzahlung einer Jahresgebühr	617
d) Ende der Laufzeit und Nichtzahlung einer Verlängerungsgebühr beim Gebrauchsmuster	622
III. Sonstiger nicht rückwirkender Wegfall von Patentwirkungen	623
a) Ausbleiben der Erfinderbenennung	623
b) Erteilung eines zeitrang- und gegenstandsgleichen europäischen Patents	623
B. Rückwirkender Wegfall	623
I. Überblick	624
II. Widerruf des Patents infolge Einspruchs	626
III. Nichtigerklärung des Patents	642
IV. Widerruf und Beschränkung des Patents auf Antrag des Inhabers	653
V. Löschung des Gebrauchsmusters	654
2. Kapitel. Europäische Patente	659
§ 27. Allgemeine Regelungen für das Verfahren des Europäischen Patentamts	659
I. Organe und Rechtsstellung des EPA	659
II. Allgemeine Verfahrensvorschriften	661
a) Sprachen	661

Inhalt

b)	Verfahrensgrundsätze	662
c)	Fristen	663
d)	Vertretung	665
III.	Eintragungen. Veröffentlichungen. Akteneinsicht	666
IV.	Verfahren vor den Beschwerdekammern und der Großen Beschwerdekammer	668
§ 28.	Die europäische Patentanmeldung	671
I.	Einreichung	672
II.	Erteilungsantrag	673
III.	Beschreibung, Ansprüche, Zeichnungen, Zusammenfassung	674
a)	Offenbarung der Erfindung	674
b)	Patentansprüche	675
c)	Zeichnungen	679
d)	Zusammenfassung	679
IV.	Gebühren für die Anmeldung	680
V.	Erfindernennung	681
VI.	Prioritätserklärung und -belege	682
VII.	Einheitlichkeit des Anmeldungsgegenstands	684
VIII.	Teil anmeldung. Neue Anmeldung nach Art. 61	685
§ 29.	Das Erteilungsverfahren vor dem Europäischen Patentamt	689
I.	Eingangs- und Formalprüfung	689
a)	Zuerkennung eines Anmeldetags. Wirkungen der Anmeldung	689
b)	Ordnungsmäßigkeit und Vollständigkeit der Anmeldung	690
II.	Recherche	691
III.	Veröffentlichung der Anmeldung und des Recherchenberichts	693
a)	Zeitpunkt und Durchführung	693
b)	Materiellrechtliche Wirkungen, insbesondere einstweiliger Schutz	694
IV.	Vollständige Prüfung. Entscheidung über das Patentgesuch	696
a)	Prüfungsantrag und -gebühr	696
b)	Verfahren vor der Prüfungsabteilung	697
c)	Zurückweisung der Anmeldung	698
d)	Erteilung des Patents	699
V.	Zurücknahme und Verfall der Anmeldung	703
VI.	Änderung der Anmeldung	705
VII.	Berichtigung von Unterlagen	712
§ 30.	Wegfall europäischer Patente	714
I.	Erlöschen und sonstige nicht rückwirkende Beendigung	715
II.	Widerruf durch das Europäische Patentamt im Einspruchsverfahren	716
a)	Zweck und allgemeine Voraussetzungen des Einspruchs	716
b)	Befugnis zum Einspruch. Verfahrensbeteiligte. Kosten	717
c)	Zuständigkeit. Erfordernisse bei Einreichung	719
d)	Prüfung der Zulässigkeit. Beendigung des Verfahrens ohne Sachentscheidung	720
e)	Sachprüfung und -entscheidung	722
aa)	Allgemeines	722
bb)	Umfang der Prüfung	722
cc)	Widerruf des Patents. Zurückweisung des Einspruchs	724
dd)	Beschränkte Aufrechterhaltung des Patents	725
ee)	Voraussetzungen und Grenzen für Änderungen des Patents	727
III.	Nichtigkeit (Geltendmachung in nationalen Verfahren)	731
IV.	Widerruf oder Beschränkung auf Antrag des Patentinhabers	734

Fünfter Abschnitt. Die Wirkung von Patenten und Gebrauchsmustern und ihre Durchsetzung

§ 31.	Übersicht. Kriterien und Sanktionen der Schutzrechtsverletzung	735
§ 32.	Der Schutzbereich des Patents und des Gebrauchsmusters	739
I.	Die geltenden Vorschriften	742

Inhalt

II. Der Schutzmfang des Patents und des Gebrauchsmusters nach dem früheren deutschen Recht	743
a) Die „Dreiteilungslehre“	744
b) Kritik	746
III. Der Schutzbereich des Patents und des Gebrauchsmusters nach geltendem Recht	747
a) Grundfragen	747
b) Grundlagen der Auslegung	750
c) Inhalt der Patentansprüche und Schutzbereich	756
d) Berücksichtigung der Austauschbarkeit funktionsgleicher Arbeitsmittel (Äquivalenz)	758
a) Grundsätze	758
b) Voraussetzungen der Maßgeblichkeit von Funktion und Wirkung der ausgetauschten Mittel	762
c) Äquivalenz und Abhängigkeit	764
d) Einzelfragen	766
e) Absehen von entbehrlichen Merkmalen (Teilschutz)?	769
a) Grundsätzliche Überlegungen	769
b) Rechtsprechung	770
f) Bindung der Gerichte an das Patent	771
a) Grundsätzliche Überlegungen	771
b) Rechtsprechung: Der „Formstein“-Einwand“	773
§ 33. Die schutzrechtsverletzenden Handlungen	776
I. Allgemeines	778
a) Gesetzliche Regelung	778
b) Verhältnis der Verletzungstatbestände zueinander	781
c) Verbietungsrecht und Benutzungsrecht	782
d) Räumlicher Geltungsbereich des Patents oder Gebrauchsmusters	786
II. Benutzungshandlungen in Bezug auf Erzeugnisse	787
a) Tragweite des Schutzes durch Sachpatente und Gebrauchsmuster	787
b) Herstellen	790
aa) Allgemeine Kennzeichnung, Zurechnung des Herstellungsvorgangs, Teilherstellung	790
bb) Wiederherstellende Ausbesserung	794
c) Inverkehrbringen	800
d) Anbieten	802
e) Gebrauchen	805
f) Einfuhr, Besitz	806
III. Benutzungshandlungen in Bezug auf Verfahren oder deren Erzeugnisse	807
a) Anwenden eines Verfahrens	807
b) Anbieten eines Verfahrens	808
c) Handlungen in Bezug auf unmittelbare Verfahrenserzeugnisse	811
aa) Allgemeines	811
bb) Herstellung durch das patentierte Verfahren	812
cc) Unmittelbarkeit	814
dd) Beweiserleichterung bei neuen Erzeugnissen (§ 139 Abs. 3 PatG)	818
d) Besonderheiten bei Patenten, die sich auf die Verwendung von Erzeugnissen beziehen	820
IV. Von der Wirkung des Patents und des Gebrauchsmusters ausgenommene Benutzungshandlungen	825
a) Handlungen im privaten Bereich zu nichtgewerblichen Zwecken	825
b) Handlungen zu Versuchszwecken	826
c) Individuelle Zubereitung von Arzneimitteln	831
d) Einrichtungen an ausländischen Fahrzeugen	831
e) Schranken der Patentwirkungen bei Vermehrung biologischen Materials	831
V. Verbrauch (Erschöpfung) von Befugnissen aus dem Schutzrecht	833
a) Inhalt, Rechtfertigung und Wesen des Erschöpfungsgrundsatzes	833
b) Inverkehrbringen kraft entsprechender Berechtigung	835
c) Erschöpfung durch Inverkehrbringen im Ausland?	837

d) Einfluss des unionsrechtlichen Grundsatzes des freien Warenverkehrs	839
e) Inverkehrbringen von Vorrichtungen zur Ausführung patentierter Verfahren	842
VI. Anbieten und Liefern von Mitteln zur Erfindungsbenuzung (mittelbare Verletzung)	844
a) Die mittelbare Patentverletzung nach früherem Recht	845
b) Beurteilung nach geltendem Recht	848
VII. Teilnahme	855
§ 34. Benutzungsbefugnisse Dritter	856
I. Benutzungsrecht kraft Lizenzbereitschaftserklärung des Patentinhabers	856
II. Das Weiterbenutzungsrecht des Vorbenutzers (Vorbenutzungsrecht)	859
a) Begriff und Wesen. Gesetzliche Regelung	859
b) Voraussetzungen	861
c) Inhalt und Umfang	865
d) Bindung an den Betrieb. Erlöschen	866
III. Weiterbenutzungsrecht nach vorübergehendem Wegfall des Schutzrechts oder der Anmeldung	867
a) Patente	867
b) Gebrauchsmuster	869
IV. Zwangslizenz	869
a) Gesetzliche Regelung und Grundvoraussetzungen	870
b) Zweck und Rechtfertigung	873
c) Bedeutung des öffentlichen Interesses	874
d) Erteilung	877
e) Wirkung	878
V. Staatliche Benutzungsanordnung	880
§ 35. Ansprüche wegen Patent- oder Gebrauchsmusterverletzung	881
I. Unterlassung und Beseitigung. Auskunft	884
a) Der Unterlassungsanspruch	884
b) Beseitigungsansprüche	886
c) Ansprüche auf Auskunft	888
d) Für das europäische Patent mit einheitlicher Wirkung vorgeschene Bestimmungen	890
II. Schadenersatz	891
III. Bereicherungsausgleich	896
IV. Höhe des schadens- oder bereicherungsrechtlichen Geldersatzes	898
a) Drei Methoden der Schadenersatzberechnung	898
b) Konkreter Schaden des Verletzten	902
c) Angemessenes Nutzungsentgelt	903
d) Verletzergewinn	908
e) Wert der Bereicherung	911
V. Rechnungslegung	913
VI. Gläubiger und Schuldner	916
a) Anspruchsberechtigte	916
b) Verpflichtete	917
VII. Einreden und Einwendungen	919
§ 36. Die Klage wegen Patent- oder Gebrauchsmusterverletzung	925
I. Zuständigkeit	927
a) Regelung im PatG und GebrMG	927
b) Internationale Zuständigkeit	928
II. Parteien. Vertretung	932
III. Prozessvorbereitung: Beweisbeschaffung, Verwarnung	934
a) Grundlagen des Besichtigungsanspruchs	934
b) Rechtsprechung zum Besichtigungsanspruch	934
c) Regelung gemäß dem Durchsetzungsgesetz vom 7. Juli 2008	935
aa) Besichtigungsanspruch, §§ 140c PatG, 24c GebrMG	936
bb) Anspruch auf Vorlage von Urkunden und Unterlagen, §§ 140c PatG, 24c GebrMG	936

Inhalt

cc) Anspruch auf Vorlage von oder Zugang zu Unterlagen zur Anspruchs- sicherung, §§ 140d PatG, 24d GebrMG	937
d) Anspruchsdurchsetzung	937
e) Verwarnung	937
IV. Klageantrag	938
V. Streitwertbegünstigung	939
VI. Schranken gesonderter Geltendmachung mehrerer Patente	940
VII. Aussetzung wegen Einspruchs-, Nichtigkeits- oder Löschungsverfahrens	941
VIII. Urteil und Rechtskraftwirkung	943
IX. Einstweilige Verfügung (eV)	947
X. Beschlagnahme durch die Zollbehörde	950
§ 37. Entschädigungsanspruch wegen Benutzung des Gegenstands einer offengelegten Patent- anmeldung	951
§ 38. Strafbarkeit vorsätzlicher Schutzrechtsverletzung	959
I. Patente und ergänzende Schutzzertifikate	959
II. Gebrauchsmuster	961
§ 39. Werbung mit Schutzrechten und unberechtigte Verwarnung	961
I. Der Auskunftsanspruch wegen Patent- oder Gebrauchsmusterberühmung	962
II. Irreführende Angaben über Patent- oder Gebrauchsmusterschutz	964
III. Unbegründete Verwarnung oder Klage wegen Patent- oder Gebrauchsmuster- verletzung	968

Sechster Abschnitt. Rechte an Erfindungen im Rechtsverkehr

Einführung	979
§ 40. Übertragung, Belastung, Lizenz	980
I. Übertragbare Rechte	980
II. Form der Übertragung	980
III. Zivilrechtliche Bedeutung der Übertragbarkeit	981
IV. Lizenzen	982
a) Zulässigkeit. Verhältnis zur beschränkten Übertragung	982
b) Erteilung	983
V. Rechtsgehalt der Lizenz	984
a) Einfache Lizenz	984
b) Ausschließliche Lizenz	985
c) Wirkungen gegenüber Dritten	985
aa) Ausschließliche Lizenz	985
bb) Einfache Lizenz	986
d) Übertragbarkeit. Unterlizenzen	987
VI. Beschränkungen der Lizenz	988
§ 41. Verpflichtungen aus Übertragungs- und Lizenzverträgen	990
I. Allgemeines	990
II. Pflichten des Verkäufers und des Lizenzgebers	992
III. Pflichten des Käufers oder Lizenznehmers	994
IV. Haftung des Verkäufers oder Lizenzgebers für Tauglichkeitsmängel der Erfindung	995
V. Haftung des Verkäufers oder Lizenzgebers für Rechtsmängel	999
a) Kauf	999
b) Lizenz	1001
§ 42. Wettbewerbsbeschränkungen bei der Verwertung von Rechten an Erfindungen	1003
A. Anwendung von Art. 101 und 102 AEUV	1003
I. Inhalt der Regelung	1003
a) Verbot von Beschränkungen. Nichtigkeit von Vereinbarungen und Beschlüssen	1003
b) Freistellung	1004
c) Verbot des Missbrauchs einer marktbeherrschenden Stellung	1004
II. Verfahrensvorschriften	1004

Inhalt

III. Anwendung des Art. 101 AEUV auf Verträge über technische Schutzrechte:	
Rechtsentwicklung	1005
IV. Die Gruppenfreistellungsverordnung Technologietransfer (GVO TT)	1007
a) Regelungssystem der VO Nr. 316/2014	1007
b) Freistellungshindernde Kernbeschränkungen	1009
aa) Grundsätze	1009
bb) Unschädliche Exklusivitätsbestimmungen	1009
c) Nicht freigestellte Beschränkungen: Rücklizenz- und Nichtangriffsklauseln	1010
V. Anwendung von Art. 102 AEUV auf Immaterialgüterrechte	1010
B. Anwendung des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen	1011
Sachverzeichnis	1015