

# Inhaltsübersicht

Inhaltsverzeichnis .....	XI
Abkürzungsverzeichnis .....	XXV
Allgemeine Literaturangaben .....	XXXI

## Erster Abschnitt. Grundlagen

<b>1. Kapitel. Patente und Gebrauchsmuster in der Rechts- und Wirtschaftsordnung .....</b>	<b>1</b>
§ 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
<b>2. Kapitel. Geschichtliche Entwicklung .....</b>	<b>57</b>
§ 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
<b>3. Kapitel. Rechtsquellen. Organisation .....</b>	<b>109</b>
§ 8. Quellen des Patent- und Gebrauchsmusterrechts .....	109
§ 9. Patentbehörden. Rechtspflege .....	115

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

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

IX

**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

<b>1. Kapitel. Patente und Gebrauchsmuster in der Rechts- und Wirtschaftsordnung .....</b>	<b>1</b>
§ 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 Schutzvoraussetzungen 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
<b>2. Kapitel. Geschichtliche Entwicklung .....</b>	<b>57</b>
§ 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 Patentrechtszusammenarbeitsvertrag (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
<b>3. Kapitel. Rechtsquellen. Organisation .....</b>	<b>109</b>
§ 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

<b>1. Kapitel. Allgemeines. Die technische Erfindung</b>	<b>123</b>
§ 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 erfinderischen Tätigkeit	174
hh) Ergänzende Fallbeispiele aus neueren Entscheidungen des Bundespatentgerichts	175
ii) Ergebnis	177
d) Schrifttum	178
e) Der Richtlinienvorschlag 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 erfinderische Tätigkeit .....	190
ff) Mögliche Anspruchsfassungen .....	191
gg) Zusammenfassung .....	192
<b>2. Kapitel. Schranken der Schutzfähigkeit technischer Erfindungen .....</b>	<b>195</b>
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

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
<b>3. Kapitel. Neuheit und erfinderische Leistung .....</b>	<b>276</b>
§ 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. Erfinderische Leistung .....	315
I. Bedeutung und Zweck des Erfordernisses .....	315
a) Patentrecht: Beruhen auf erfinderischer Tätigkeit .....	315
b) Gebrauchsmusterrecht: Beruhen auf einem erfinderischen Schritt .....	319
II. Allgemeine Beurteilungskriterien .....	323
III. Einzelfragen .....	339
IV. Begründung des Werturteils über die erfinderische Leistung. Hilfskriterien .....	345
 <b>Dritter Abschnitt. Das Recht an der Erfindung</b>	
§ 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. Parallelerfindungen .....	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, Nichtigserklärung und Löschung wegen widerrechtlicher Entnahme .....	391
a) Widerruf und Nichtigserklärung 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) Dienstserfindungen und freie Erfindungen .....	421
III. Meldung und Inanspruchnahme von Dienstserfindungen .....	424
a) Unterrichtung des Arbeitgebers .....	424
b) Inanspruchnahme von Dienstserfindungen .....	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



<b>1. Kapitel. Patente und Gebrauchsmuster des Deutschen Patent- und Markenamts</b> ....	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 Anmeldedats 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 Anmeldegegenstands? .....	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
<b>2. Kapitel. Europäische Patente .....</b>	<b>659</b>
§ 27. Allgemeine Regelungen für das Verfahren des Europäischen Patentamts .....	659
I. Organe und Rechtsstellung des EPA .....	659
II. Allgemeine Verfahrensvorschriften .....	661
a) Sprachen .....	661

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. Teilanmeldung. 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) Materielrechtliche 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 Schutzzumfang 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
aa) Grundsätze .....	758
bb) Voraussetzungen der Maßgeblichkeit von Funktion und Wirkung der ausgetauschten Mittel .....	762
cc) Äquivalenz und Abhängigkeit .....	764
dd) Einzelfragen .....	766
e) Absehen von entbehrlichen Merkmalen (Teilschutz)? .....	769
aa) Grundsätzliche Überlegungen .....	769
bb) Rechtsprechung .....	770
f) Bindung der Gerichte an das Patent .....	771
aa) Grundsätzliche Überlegungen .....	771
bb) Rechtsprechung: Der „Formstein“-Einwand“ .....	773
§ 33. Die schutzrechtsverletzenden Handlungen .....	776
I. Allgemeines .....	778
a) Gesetzliche Regelung .....	778
b) Verhältnis der Verletzungstatbestände zueinander .....	781
c) Verbotungsrecht 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. Teilerstellung .....	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 Erfindungsbenutzung (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 vorgesehene 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) Verletzererfolg .....	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-	937
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-	951
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 Gebrauchsmusterberührung .....	962
II. Irreführende Angaben über Patent- oder Gebrauchsmusterschutz .....	964
III. Unbegründete Verwarnung oder Klage wegen Patent- oder Gebrauchsmuster-	968
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

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
<b>Sachverzeichnis .....</b>	<b>1015</b>