

Inhaltsübersicht

	Seite
Inhaltsverzeichnis	IX
Literatur (Auswahl)	XVII
Abkürzungen	XIX
1. Teil. Grundzüge	
I. Grundbegriffe des Patentrechts	1
II. Bedeutung des Patentschutzes für den technischen Fortschritt	5
III. Patent und Technologietransfer	7
IV. Patentschutz und Wettbewerbsordnung	8
V. Historischer Überblick	12
VI. Grundzüge des internationalen Patentrechts	21
VII. Europäisches Patentübereinkommen (EPÜ – Münchener Übereinkommen)	29
VIII. Europäisches Gemeinschaftspatent	34
IX. Schaffung eines europäischen Patentstreitsystems	38
2. Teil. Gegenstand, Voraussetzungen und Wirkung des Patentschutzes	
I. Gegenstand des Patentschutzes	45
II. Abgrenzung von anderen Schutzarten	69
III. Voraussetzungen des Patentschutzes	85
IV. Offenbarung der Erfindung	96
V. Rechte des Erfinders	97
VI. Wirkung des Patents	101
VII. Grenzen der Schutzwirkung	110
VIII. Patentberühmung	126
3. Teil. Patent im Rechtsverkehr	
I. Lizenzvertrag	128
II. Übertragung	169
4. Teil. Patentverletzung	
I. Patentverletzung	174
II. Einwände des Verletzers	190
III. Ansprüche im Falle der Patentverletzung	195
IV. Patentverletzung als Straftatbestand	210
5. Teil. Patentverletzungsprozess	
I. Grundlagen	214
II. Einleitung des Verfahrens	214
III. Zuständigkeit	219
IV. Klageschrift	222
V. Verteidigung	224
VI. Aussetzung	225
VII. Beweisregeln	226
VIII. Beweismittel	227
IX. Zwangsvollstreckung	228
X. Vorläufiger Rechtsschutz	229
XI. Cross Border Injunction	229
6. Teil. Patenterteilungsverfahren	
I. Einleitung	234
II. Patenterteilungsverfahren nach dem Patentgesetz	235
III. Patenterteilungsverfahren nach dem EPÜ	245

	Seite
7. Teil. Patentnichtigkeitsverfahren	
I. Bedeutung des Nichtigkeitsverfahrens	253
II. Verfahrensgrundsätze	255
III. Nichtigkeitsgründe	256
IV. Verfahrensablauf	256
V. Nichtigkeitsklagen gegen europäische Patente	258
8. Teil. Arbeitnehmererfindungsrecht	
I. Grundzüge	259
II. Arbeitnehmer im Sinne des Arbeitnehmererfindungsgesetzes	260
III. Erfindungen von Hochschul-Beschäftigten	260
IV. Technische Erfindungen/Verbesserungsvorschläge	262
V. Diensterverfindung/Freie Erfindung	263
VI. Softwareentwicklungen	263
VII. Meldepflicht	265
VIII. Inanspruchnahme	266
IX. Pflichten des Arbeitgebers nach Inanspruchnahme	267
X. Bemessung des Erfindungswertes	268
XI. Feststellung oder Festsetzung der Vergütung	274
XII. Schiedsverfahren	274
9. Teil. Gebrauchsmusterrecht	
I. Grundlagen	277
II. Besonderheiten des Gebrauchsmusterschutzes	278
III. Wirkung des Gebrauchsmusterschutzes	282
IV. Europäische Entwicklungen	282
Anhang Nr. 1 Checkliste Due Diligence – Patente –	285
Anhang Nr. 2 Deutsche Patentschrift	291
Anhang Nr. 3 Europäische Patentschrift	301
Anhang Nr. 4 Merkmalsanalyse	321
Anhang Nr. 5 Richtlinie Nr. 98/44/EG über den Schutz biotechnologischer Erfindungen . .	323
Stichwortverzeichnis	335

Inhaltsverzeichnis

Seite

1. Teil. Grundzüge

I. Grundbegriffe des Patentrechts	1
1. Patentrecht als Schutz des geistigen Eigentums	2
2. Patentrechtstheorien	4
II. Bedeutung des Patentschutzes für den technischen Fortschritt	5
III. Patent und Technologietransfer	7
IV. Patentschutz und Wettbewerbsordnung	8
1. Spannungsverhältnis Kartellrecht/Patent	8
2. Missbrauchstatbestand	9
V. Historischer Überblick	12
1. Historische Entwicklung des Patentschutzes	12
2. Patentgesetzgebung in Deutschland	14
3. Patentgesetz von 1981 und seine Novellierungen	18
4. Patentgesetzgebung der ehemaligen DDR	21
VI. Grundzüge des internationalen Patentrechts	21
1. Ausgangspunkt: Territorialitätsprinzip	21
2. Grundlagen	22
3. Pariser Verbandsübereinkunft	23
a) Historische Entwicklung	23
b) Verband zum Schutz des gewerblichen Eigentums	24
c) Grundprinzipien der PVÜ	24
aa) Inländergleichbehandlung	24
bb) Priorität	25
cc) Schutzrechtliche Mindeststandards	26
4. Straßburger Übereinkommen	26
5. Vertrag über die Internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens (Patent Cooperation Treaty, PCT)	27
6. TRIPS-Übereinkommen	28
VII. Europäisches Patentübereinkommen (EPÜ – Münchener Übereinkommen)	29
1. Grundlagen	29
2. Europäisches Patentamt	30
3. Grundzüge des Europäischen Patenterteilungsverfahrens	31
4. Materiellrechtliche Bestimmungen	31
5. Revision des EPÜ	32
6. Londoner Übereinkommen vom 17. Oktober 2000	32
7. Gesetz über Internationale Patentübereinkommen (IntPatÜG)	33
VIII. Europäisches Gemeinschaftspatent	34
1. Historische Entwicklung	34
2. Grundzüge	35
3. Regelungsinhalte der Gemeinschaftspatent-VO (Entwurf)	36
IX. Schaffung eines europäischen Patentstreitsystems	38
a) Hintergrund	38
b) Regelungsinhalte des EPLA (Entwurf)	39
aa) Fakultatives Übereinkommen	39
bb) Europäisches Patentgericht	40
cc) Materielles Patentrecht	40
dd) Verfahrensregeln und Befugnisse	40
ee) Sprachregelung	41

	Seite
c) EPLA und Gemeinschaftspatent	41
d) EEUPC-Entwurf	41
2. Teil. Gegenstand, Voraussetzungen und Wirkung des Patentschutzes	
I. Gegenstand des Patentschutzes	45
1. Erfindung.	45
a) Begriff der Erfindung.	45
b) Keine Erfindungen gemäß § 1 Abs. 3 PatG.	46
aa) Entdeckungen, wissenschaftliche Theorien und mathematische Methoden	47
bb) Ästhetische Formschöpfungen	47
cc) Pläne, Regeln und Verfahren für gedankliche Tätigkeiten, für Spiele oder für geschäftliche Tätigkeiten	47
c) Nicht patentfähige Erfindungen	48
aa) Verstoß gegen öffentliche Ordnung	48
bb) Biotechnologische Erfindungen	48
cc) Biologische Erfindungen/mikrobiologische Erfindungen	48
d) Mikrobiologische Verfahren	49
2. Kategorien des Patentschutzes	49
a) Erzeugnispatente/Vorrichtungspatente	50
b) Verfahrenspatente	50
3. Patentschutz für computerimplementierte Erfindungen (Computerprogramme)	51
a) Grundlagen	51
b) Entscheidungspraxis des BGH und des BPatG	53
c) Entscheidungspraxis der Beschwerdekammern des EPA.	57
d) Softwarerichtlinie-Entwurf	59
4. Patentschutz für gentechnische Erfindungen	60
a) Einführung	60
b) Grundfragen der Patentierbarkeit gentechnologischer Erfindungen	61
c) EU-Richtlinie Nr. 98/44/EG über den Schutz biotechnologischer Erfindungen (Anhang 5).	63
aa) Einführung	63
bb) Inhalt der BioPatRL	64
cc) Umsetzung der BioPatRL	66
II. Abgrenzung von anderen Schutzarten.	69
1. Schutzzertifikat	69
2. Gebrauchsmusterschutz	71
3. Geschmacksmusterschutz	71
4. Halbleiterschutz	73
5. Sortenschutz	74
6. Urheberrechtsschutz	75
7. Wettbewerbsrechtlicher Leistungsschutz.	77
a) Einführung	77
b) Wettbewerbliche Eigenart	78
c) Wettbewerbswidrige Umstände.	78
d) Wechselwirkung	79
8. Know-how-Schutz	79
a) Geschäfts- oder Betriebsgeheimnis	80
b) Reichweite des Know-how-Schutzes	81
aa) Strafrechtlicher Schutz	81
bb) Zivilrechtlicher Schutz	83
III. Voraussetzungen des Patentschutzes	85
1. Neuheit	85
2. Erfinderische Tätigkeit.	91
3. Gewerbliche Anwendbarkeit	95
IV. Offenbarung der Erfindung	96

V. Rechte des Erfinders	97
1. Grundsätze	97
2. Mehrheit von Erfindern/Doppelerfindung	99
3. Schutz der Rechte des Erfinders	100
VI. Wirkung des Patents	101
1. Unmittelbare Benutzung	101
2. Zeitpunkt der Entstehung	102
3. Wirkung des Erzeugnispatents	102
4. Wirkung des Verfahrenspatents	104
5. Mittelbare Benutzung	106
VII. Grenzen der Schutzwirkung	110
1. Territoriale Beschränkung	110
2. Zeitliche Beschränkung	111
3. Vorzeitiges Erlöschen	111
a) Verzicht	111
b) Nichtzahlung der Jahresgebühr	112
c) Fehlende Erfinderbenennung	112
4. Verbot des Doppelschutzes	112
5. Widerruf	113
6. Nicht gewerbliche Nutzungshandlungen	115
7. Versuchsprivileg	115
8. Zwangslizenz	116
9. Vorbenutzungsrecht	118
10. Weiterbenutzungsrecht	121
11. Abhängiges Patent	121
12. Erschöpfung	121
13. Sonstige Beschränkungen	125
VIII. Patentberühmung	126
 3. Teil. Patent im Rechtsverkehr	
I. Lizenzvertrag	128
1. Einführung	128
a) Bedeutung des Lizenzvertrages	128
b) Lizenzstrategien	129
c) Erscheinungsformen der Lizenz	129
2. Rechtsnatur des Lizenzvertrages	131
3. Gegenstand der Lizenz	132
4. Kartellrechtliche Rahmenbedingungen für Lizenzverträge	132
a) Einführung	132
b) Anwendung des nationalen/europäischen Kartellrechts	133
c) Systematik des Art. 101 AEUV (Art. 81 a. F.)	134
d) Kriterium der Spürbarkeit	134
5. Gruppenfreistellungsverordnung der Kommission Nr. 772/2004 für Technologietransfervereinbarungen vom 27. April 2004 (TT-GVO)	135
a) Historischer Überblick	135
b) Aufbau der TT-GVO Nr. 240/96	136
c) Neuordnung des EU-Kartellrechts	137
d) Regelungsinhalte der TT-GVO Nr. 772/2004	139
aa) Freistellung/Marktanteilsschwellen	139
bb) Kernbeschränkungen	140
cc) Nicht freigestellte Einzelverpflichtungen (Art. 5)	140
dd) Inkrafttreten/Übergangsfrist	140
6. Missbrauchstatbestand des Art. 102 AEUV (Art. 82 a. F.)	140
7. Lizenzkartellrecht des GWB	142
8. Wichtigste Regelungsinhalte der Lizenzverträge	142
a) Ausschließliche Lizenz	142

	Seite
b) Einfache Lizenz	144
c) Negative Lizenz	144
d) Lizenzbereitschaftserklärung	145
e) Gegenstand des Lizenzvertrages/Vertragsprodukte	145
aa) Technische Schutzrechte (Patente/Patentanmeldungen, Gebrauchsmuster)	145
bb) Technisches Know-how	146
cc) Vertragsprodukte	147
f) Form des Lizenzvertrages	147
g) Geheimhaltungsverpflichtung	148
h) Umfang der Lizenz	149
aa) Räumlicher Geltungsbereich	149
bb) Zeitlicher Geltungsbereich	149
i) Rechte und Pflichten des Lizenzgebers	150
aa) Nutzungseinräumung	150
bb) Aufrechterhaltung und Verteidigung der Schutzrechte/Schutzrechtsanmeldungen	150
cc) Überlassung des Know-how	150
dd) Gewährleistung des Lizenzgebers hinsichtlich der Vertragsschutzrechte	151
ee) Gewährleistung des Lizenzgebers hinsichtlich der Vertragsprodukte	152
ff) Fortentwicklung der Vertragsprodukte durch den Lizenzgeber	153
j) Rechte und Pflichten des Lizenznehmers	154
aa) Zahlung der Lizenzgebühr	154
bb) Pflicht zur Rechnungslegung	158
cc) Ausübungspflicht/Best-Efforts-Klausel	159
dd) Mindestqualitätsstandards/Kontrollbefugnisse	160
ee) Fortentwicklung der Vertragsprodukte durch den Lizenznehmer	161
ff) Bezugspflichten	161
gg) Verwendungsbeschränkungen	162
hh) Nicht-Angriffsabrede	162
ii) Unterlizenzen	163
jj) Sonstiges	163
k) Verteidigung der Vertragsschutzrechte	164
l) Beendigung des Lizenzvertrages	165
aa) Zeitablauf	165
bb) Regelung betreffend Benutzungsrecht nach Vertragsbeendigung	166
m) Anwendbares Recht	167
II. Übertragung	169
1. Grundlagen	169
2. Übertragung von Patenten als Teil eines Unternehmenskaufs	170
 4. Teil. Patentverletzung	
I. Patentverletzung	174
1. Grundlagen	174
2. Bestimmung des Schutzbereichs des Patents	175
a) Bedeutung der Bestimmung des Schutzbereichs des Patents	175
b) Bestimmung des Schutzbereichs im Einzelnen	177
aa) Ausgangspunkt	177
bb) Patentansprüche	178
cc) Sonderfall: Zahlen- und Maßangaben in Patentansprüchen	180
dd) Beschreibung/Zeichnung/Ausführungsbeispiele	181
ee) Allgemeines Fachwissen	182
c) Inhalt der Erteilungsakten	183
d) Patentkategorien	183
aa) Sach-/Erzeugnis-/Stoffschutzpatent	184
bb) Verfahrenspatent	184

	Seite
e) Bindung des Verletzungsrichters an die Patenterteilung	184
f) Wortsinnngemäße Verletzung	185
g) Äquivalenzlehre	186
aa) Einleitung	186
bb) Gleichwirkung	187
cc) Auffindbarkeit der Lösung	188
dd) Orientierung am Sinngehalt des Patentanspruchs	189
h) Überbestimmung/Elementenschutz	190
II. Einwände des Verletzers	190
1. Einwand fehlender Schutzfähigkeit	190
2. Formsteineinwand	191
3. Kartellrechtlicher Zwangslizenzeinwand	192
4. Sonstige Einwände	195
III. Ansprüche im Falle der Patentverletzung	195
1. Einführung	195
2. Unterlassungsanspruch	197
3. Schadensersatzanspruch	198
4. Berechnung des Schadensersatzes	199
a) Lizenzanalogie	199
b) Herausgabe des Verletzergewinns	201
c) Ersatz des dem Verletzten tatsächlich entstandenen Schadens	203
5. Entschädigungsanspruch für angemeldete Erfindungen	203
6. Bereicherungsanspruch	204
7. Vernichtungsanspruch	204
8. Rückruf- und Entfernungsanspruch	205
9. Auskunftsanspruch	206
10. Anspruch auf Rechnungslegung	207
11. Vorlage- und Besichtigungsanspruch	208
12. Urteilsveröffentlichungsanspruch	208
13. Grenzbeschlagnahme	208
14. Verjährung	209
IV. Patentverletzung als Straftatbestand	210
5. Teil. Patentverletzungsprozess	
I. Grundlagen	214
II. Einleitung des Verfahrens	214
1. Ermittlung des Sachverhaltes	214
a) Vorlage- und Besichtigungsanspruch nach § 809 BGB und § 140 c PatG	215
b) Anspruch auf Vorlage von Urkunden und sonstigen Unterlagen nach § 142 ZPO	217
2. Abmahnung	218
3. Konzentrationsmaxime	219
III. Zuständigkeit	219
1. Sachliche Zuständigkeit	219
2. Örtliche Zuständigkeit	220
3. Internationale Zuständigkeit	220
IV. Klageschrift	222
V. Verteidigung	224
VI. Aussetzung	225
VII. Beweisregeln	226
VIII. Beweismittel	227
IX. Zwangsvollstreckung	228
X. Vorläufiger Rechtsschutz	229
XI. Cross Border Injunction	229

6. Teil. Patenterteilungsverfahren

I. Einleitung	234
II. Patenterteilungsverfahren nach dem Patentgesetz	235
1. Deutsches Patent- und Markenamt	235
2. Patentanmeldung	236
a) Inhalt der Anmeldung	236
b) Patentansprüche	237
c) Beschreibung	237
d) Zusammenfassung der Erfindung	238
e) Gebühr	238
f) Benennung des Erfinders	238
g) Prioritätserklärung	239
3. Mängel der Patentanmeldung	239
4. Prüfung der Anmeldung	239
5. Patenterteilung	241
6. Einspruchsverfahren	241
7. Beschwerdeverfahren	242
a) Bundespatentgericht	242
b) Beschwerdeverfahren	243
c) Rechtsbeschwerde	244
III. Patenterteilungsverfahren nach dem EPÜ	245
1. Grundlagen	245
2. Anmeldung	245
3. Beschreibung	246
a) Patentansprüche	246
b) Zeichnung	246
c) Zusammenfassung der Erfindung	246
d) Sonstiges	246
4. Eingangs- und Formalprüfung	247
5. Europäischer Recherchenbericht	248
6. Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung	248
7. Materielle Prüfung der Schutzfähigkeit	248
8. Erteilungsbeschluss	249
9. Veröffentlichung der europäischen Patentschrift	250
10. Einspruch	250
a) Verfahren	250
b) Einspruchsgründe	251
11. Beschwerdeverfahren	251

7. Teil. Patentnichtigkeitsverfahren

I. Bedeutung des Nichtigkeitsverfahrens	253
II. Verfahrensgrundsätze	255
1. Amtsermittlungsgrundsatz	255
2. Dispositionsgrundsatz	256
III. Nichtigkeitsgründe	256
IV. Verfahrensablauf	256
V. Nichtigkeitsklagen gegen europäische Patente	258

8. Teil. Arbeitnehmererfindungsrecht

I. Grundzüge	259
II. Arbeitnehmer im Sinne des Arbeitnehmererfindungsgesetzes	260
III. Erfindungen von Hochschul-Beschäftigten	260
IV. Technische Erfindungen/Verbesserungsvorschläge	262

V. Dienstleistung/Free Erfindung	263
VI. Softwareentwicklungen	263
VII. Meldepflicht	265
VIII. Inanspruchnahme	266
IX. Pflichten des Arbeitgebers nach Inanspruchnahme	267
1. Anmeldung von Schutzrechten	267
2. Zahlung einer Vergütung	267
X. Bemessung des Erfindungswertes	268
1. Grundlagen	268
2. Erfindungswert bei betrieblicher Eigennutzung	269
a) Ermittlung des Erfindungswerts nach der Lizenzanalogie	269
b) Ermittlung des Erfindungswerts nach dem erfassbaren betrieblichen Nutzen	270
c) Schätzung des Erfindungswerts	271
3. Erfindungswert bei Konzernnutzung	271
4. Erfindungswert bei Lizenzvergaben	272
5. Erfindungswert bei Forschungs- und Entwicklungsaufträgen	272
6. Erfindungswert bei Sperr- und Vorratspatenten	273
7. Erfindungswert bei Verkauf der Erfindung	273
XI. Feststellung oder Festsetzung der Vergütung	274
XII. Schiedsverfahren	274
9. Teil. Gebrauchsmusterrecht	
I. Grundlagen	277
II. Besonderheiten des Gebrauchsmusterschutzes	278
1. Eintragung ohne vorangehende Prüfung	278
2. Gebrauchsmusterfähige Erfindung	279
3. Schutzvoraussetzungen	280
a) Neuheitsprüfung	280
b) Erfinderischer Schritt	280
c) Prüfung der materiellen Schutzvoraussetzungen	280
d) Laufzeit des Gebrauchsmusterschutzes	282
III. Wirkung des Gebrauchsmusterschutzes	282
IV. Europäische Entwicklungen	282
Anhang Nr. 1 Checkliste Due Diligence – Patente –	285
Anhang Nr. 2 Deutsche Patentschrift	291
Anhang Nr. 3 Europäische Patentschrift	301
Anhang Nr. 4 Merkmalsanalyse	321
Anhang Nr. 5 Richtlinie Nr. 98/44/EG über den Schutz biotechnologischer Erfindungen ..	323
Stichwortverzeichnis	335