

Patentrecht

von

Dr. Christian Osterrieth

Lehrbeauftragter an der Universität Konstanz
und an der Universität Düsseldorf
Rechtsanwalt in Düsseldorf

2. Auflage



Verlag C.H. Beck München 2004

Inhaltsverzeichnis

Teil 1 Grundzüge	1
I. Grundbegriffe des Patentrechts	1
1. Patentrecht als Schutz des geistigen Eigentums	2
2. Patentrechtstheorien	4
II. Bedeutung des Patentschutzes für den technischen Fortschritt	6
III. Patent und Technologietransfer	9
IV. Patentschutz und Wettbewerbsordnung	10
1. Das Spannungsverhältnis Kartellrecht/Patent	10
2. Der Missbrauchstatbestand	12
V. Historischer Überblick	14
1. Historische Entwicklung des Patentschutzes	14
2. Patentgesetzgebung in Deutschland	17
3. Patentgesetz von 1981 und seine Novellierungen	22
4. Patentgesetzgebung der ehemaligen DDR	26
VI. Grundzüge des internationalen Patentrechts	26
1. Ausgangspunkt: Territorialitätsprinzip	26
2. Grundlagen	27
3. Pariser Verbandsübereinkunft	29
a) Historische Entwicklung	29
b) Verband zum Schutz des gewerblichen Eigentums	29
c) Grundprinzipien der PVÜ	30
aa) Inländergleichbehandlung	30
bb) Priorität	30
cc) Schutzrechtliche Mindeststandards	32
4. Straßburger Übereinkommen	33
5. Vertrag über die Internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens (Patent Cooperation Treaty, PCT)	33
6. TRIPS-Übereinkommen	34
VII. Europäisches Patentübereinkommen (EPÜ – Münchener Übereinkommen)	36
1. Grundlagen	36
2. Europäisches Patentamt	37
3. Grundzüge des Europäischen Patenterteilungsverfahrens	38
4. Materiellrechtliche Bestimmungen	39
5. Revision des EPÜ	40

6. Gesetz über Internationale Patentübereinkommen (IntPatÜG)	42
VIII. Europäisches Gemeinschaftspatent	43
1. Historische Entwicklung	43
2. Grundzüge	43
3. Regelungsinhalte der Gemeinschaftspatent-VO (Entwurf)	46
 Teil 2 Gegenstand, Voraussetzungen und Wirkung des Patentschutzes	 51
I. Gegenstand des Patentschutzes	54
1. Erfundung	54
a) Begriff der Erfundung	54
b) Keine Erfundungen gemäß § 1 Abs. 2 PatG	56
aa) Entdeckungen, wissenschaftliche Theorien und mathematische Methoden	57
bb) Ästhetische Formschöpfungen	57
cc) Pläne, Regeln und Verfahren für gedankliche Tätigkeiten, für Spiele oder für geschäftliche Tätigkeiten	58
c) Nicht patentfähige Erfundungen	58
aa) Verstoß gegen öffentliche Ordnung	58
bb) Biologische Erfundungen/mikrobiologische Erfindungen	59
d) Mikrobiologische Verfahren	59
2. Kategorien des Patentschutzes	59
a) Erzeugnispatente/Vorrichtungspatente	60
b) Verfahrenspatente	61
3. Patentschutz für computerimplementierte Erfindun- gen (Computerprogramme)	62
a) Grundlagen	62
b) Entscheidungspraxis des BGH und des BPatG	65
c) Entscheidungspraxis der Beschwerdekammern des EPA	68
d) Neuere europäische Entwicklung	70
4. Patentschutz für gentechnische Erfindungen	71
a) Einführung	71
b) Grundfragen der Patentierbarkeit gentechnolo- gischer Erfindungen	72
c) EU-Richtlinie Nr. 98/44/EG über den Schutz biotechnologischer Erfindungen (Anhang 5)	75
aa) Einführung	75
bb) Inhalt der BioPatRL	76
cc) Umsetzung der BioPatRL	79

II. Abgrenzung von anderen Schutzarten	84
1. Schutzzertifikat	84
2. Gebrauchsmusterschutz	86
3. Geschmacksmusterschutz	86
4. Halbleiterschutz	89
5. Sortenschutz	90
6. Urheberrechtsschutz	91
7. Wettbewerbsrechtlicher Leistungsschutz	93
a) Einführung	93
b) Wettbewerbliche Eigenart	94
c) Wettbewerbswidrige Umstände	95
d) Wechselwirkung	96
8. Know-how-Schutz	96
a) Geschäfts- oder Betriebsgeheimnis	97
b) Reichweite des Know-how-Schutzes	99
aa) Strafrechtlicher Schutz	99
bb) Zivilrechtlicher Schutz	101
III. Voraussetzungen des Patentschutzes	103
1. Neuheit	104
2. Erfinderische Tätigkeit	110
3. Gewerbliche Anwendbarkeit	115
IV. Offenbarung der Erfindung	116
V. Rechte des Erfinders	117
1. Grundsätze	117
2. Mehrheit von Erfindern/Doppelerfindung	119
3. Schutz der Rechte des Erfinders	120
VI. Wirkung des Patents	121
1. Unmittelbare Benutzung	121
2. Zeitpunkt der Entstehung	122
3. Wirkung des Erzeugnispatents	122
4. Wirkung des Verfahrenspatents	125
5. Mittelbare Benutzung	126
VII. Grenzen der Schutzwirkung	130
1. Territoriale Beschränkung	130
2. Zeitliche Beschränkung	131
3. Vorzeitiges Erlöschen	131
a) Verzicht	132
b) Nichtzahlung der Jahresgebühr	132
c) Fehlende Erfinderbenennung	133
d) Verbot des Doppelschutzes	133
e) Widerruf	133
4. Nicht gewerbliche Nutzungshandlungen	136
5. Versuchsprivileg	136
6. Zwangslizenz	138
7. Vorbenutzungsrecht	140
8. Weiterbenutzungsrecht	143

9. Abhängiges Patent	143
10. Erschöpfung	144
11. Sonstige Beschränkungen	148
VIII. Patentberühmung	149
Teil 3 Patent im Rechtsverkehr	151
I. Lizenzvertrag	153
1. Einführung	153
a) Bedeutung des Lizenzvertrages	153
b) Lizenzstrategien	154
c) Erscheinungsformen der Lizenz	155
2. Rechtsnatur des Lizenzvertrages	157
3. Gegenstand der Lizenz	158
4. Kartellrechtliche Rahmenbedingungen für Lizenzverträge	159
a) Einführung	159
b) Anwendung des nationalen/europäischen Kartellrechts	160
c) Systematik des Artikels 81 EGV	160
d) Kriterium der Spürbarkeit	161
5. Gruppenfreistellungsverordnung der Kommission Nr. 240/96 für Technologietransfervvereinbarungen vom 31. Januar 1996 (TT-GVO)	162
a) Historischer Überblick	162
b) Aufbau der TT-GVO	164
c) Regelungsinhalt Art. 1 TT-GVO	165
d) Weiße Liste gemäß Art. 2 TT-GVO	167
e) Schwarze Liste gemäß Art. 3 TT-GVO	168
f) Widerspruchsverfahren	169
g) Entzug der Freistellung	170
6. Entwurf einer neuen TT-GVO der Kommission	171
a) Neuordnung des EU-Kartellrechts	171
b) Regelungsinhalte des TT-GVO Entwurfes	172
aa) Freistellung/Marktanteilsschwellen	172
bb) Kernbeschränkungen (Art. 4)	173
cc) Nicht freigestellte Einzelverpflichtungen (Art. 5)	174
dd) Entzug der Freistellung (Art. 6)/Übergangsfrist	174
7. Der Missbrauchstatbestand des Art. 82 EGV	175
8. Lizenzkartellrecht des GWB	176
9. Die wichtigsten Regelungsinhalte der Lizenzverträge	178
a) Ausschließliche Lizenz	178
b) Einfache Lizenz	180
c) Negative Lizenz	181
d) Lizenzbereitschaftserklärung	181

e) Gegenstand des Lizenzvertrages/Vertragsprodukte	181
aa) Technische Schutzrechte (Patente/Patentanmeldungen, Gebrauchsmuster)	181
bb) Technisches Know-how	182
cc) Vertragsprodukte	184
f) Form des Lizenzvertrages	185
g) Geheimhaltungsverpflichtung	186
h) Umfang der Lizenz	187
aa) Räumlicher Geltungsbereich	187
bb) Zeitlicher Geltungsbereich	188
i) Rechte und Pflichten des Lizenzgebers	188
aa) Nutzungseinräumung	188
bb) Aufrechterhaltung und Verteidigung der Schutzrechte/Schutzrechtsanmeldungen	189
cc) Überlassung des Know-how	189
dd) Gewährleistung des Lizenzgebers hinsichtlich der Vertragsschutzrechte	190
ee) Gewährleistung des Lizenzgebers hinsichtlich der Vertragsprodukte	191
ff) Fortentwicklung der Vertragsprodukte durch den Lizenzgeber	193
j) Rechte und Pflichten des Lizenznehmers	194
aa) Zahlung der Lizenzgebühr	194
bb) Pflicht zur Rechnungslegung	198
cc) Ausübungspflicht/Best-Efforts-Klausel	199
dd) Mindestqualitätsstandards/Kontrollbefugnisse .	201
ee) Fortentwicklung der Vertragsprodukte durch den Lizenznehmer	202
ff) Bezugspflichten	204
gg) Verwendungsbeschränkungen	204
hh) Nicht-Angriffsabrede	204
ii) Unterlizenzen	206
jj) Sonstiges	206
kk) Verteidigung der Vertragsschutzrechte	208
ll) Die Beendigung des Lizenzvertrages	209
aa) Zeitablauf	209
bb) Regelung betreffend Benutzungsrecht nach Vertragsbeendigung	210
mm) Anwendbares Recht	212
II. Übertragung	215
1. Grundlagen	215
2. Übertragung von Patenten als Teil eines Unternehmenskaufs	216

Teil 4 Patentverletzung	219
I. Die Patentverletzung	
1. Grundlagen	220
2. Bestimmung des Schutzbereichs des Patents	222
a) Bedeutung der Bestimmung des Schutzbereichs des Patents	222
b) Die Bestimmung des Schutzbereichs im Einzelnen	224
aa) Ausgangspunkt	224
bb) Patentansprüche	224
cc) Sonderfall: Zahlen- und Maßangaben in Patentansprüchen	226
dd) Beschreibung/Zeichnung/Ausführungsbeispiele	227
ee) Allgemeines Fachwissen	228
c) Inhalt der Erteilungsakten	229
d) Patentkategorien	230
aa) Sach-/Erzeugnis-/Stoffschutzpatent	231
bb) Verfahrenspatent	231
e) Bindung des Verletzungsrichters an die Patenterteilung	232
f) Wortsinngemäß Verletzung	232
g) Äquivalenzlehre	234
aa) Einleitung	234
bb) Gleichwirkung	234
cc) Auffindbarkeit der Lösung	236
dd) Orientierung am Sinngehalt des Patentanspruchs	236
h) Überbestimmung/Elementenschutz	238
II. Einwände des Verletzers	239
1. Einwand fehlender Schutzhaltigkeit	239
2. Formsteineinwand	239
3. Sonstige Einwände	241
III. Ansprüche im Falle der Patentverletzung	241
1. Unterlassungsanspruch	242
2. Schadensersatzanspruch	242
3. Berechnung des Schadensersatzes	244
a) Lizenzanalogie	244
b) Herausgabe des Verletzergewinns	246
c) Ersatz des dem Verletzten tatsächlich entstandenen Schadens	248
d) Entschädigungsanspruch gemäß § 139 Abs. 2 Satz 2 PatG	249
4. Entschädigungsanspruch für angemeldete Erfindungen	249
5. Bereicherungsanspruch	249

6. Auskunftsanspruch	250
7. Anspruch auf Rechnungslegung	251
8. Vernichtungsanspruch	251
9. Beschlagnahme	252
10. Verjährung	253
IV. Die Patentverletzung als Straftatbestand	254
Teil 5 Patentverletzungsprozess	257
I. Grundlagen	258
II. Einleitung des Verfahrens	259
1. Ermittlung des Sachverhaltes	259
2. Abmahnung	261
3. Konzentrationsmaxime	263
III. Zuständigkeit	263
1. Sachliche Zuständigkeit	263
2. Örtliche Zuständigkeit	264
3. Internationale Zuständigkeit	265
IV. Klageschrift	266
V. Verteidigung	268
VI. Aussetzung	270
VII. Beweisregeln	271
VIII. Beweismittel	271
IX. Zwangsvollstreckung	272
X. Vorläufiger Rechtsschutz	273
XI. Cross Border Injunction	274
Teil 6 Patenterteilungsverfahren	279
I. Einleitung	280
II. Patenterteilungsverfahren nach dem Patentgesetz	281
1. Deutsches Patent- und Markenamt	281
2. Patentanmeldung	283
a) Inhalt der Anmeldung	283
b) Patentansprüche	284
c) Beschreibung	285
d) Zusammenfassung der Erfindung	285
e) Gebühr	286
f) Benennung des Erfinders	286
g) Prioritätsserklärung	286
3. Mängel der Patentanmeldung	287
4. Prüfung der Anmeldung	287
5. Patenterteilung	289
6. Einspruchsverfahren	290
7. Teilung	291

8. Beschwerdeverfahren	294
a) Bundespatentgericht	294
b) Beschwerdeverfahren	295
c) Rechtsbeschwerde	296
III. Patenterteilungsverfahren nach dem EPÜ	297
1. Grundlagen	297
2. Anmeldung	298
3. Beschreibung	298
a) Patentansprüche	299
b) Zeichnung	299
c) Zusammenfassung der Erfindung	299
d) Sonstiges	299
4. Eingangs- und Formalprüfung	299
5. Europäischer Recherchenbericht	301
6. Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung	301
7. Materielle Prüfung der Schutzfähigkeit	301
8. Erteilungsbeschluss	302
9. Veröffentlichung der europäischen Patentschrift	303
10. Einspruch	304
a) Verfahren	304
b) Einspruchsgründe	304
11. Beschwerdeverfahren	305
Teil 7 Patentnichtigkeitsverfahren	307
I. Bedeutung des Nichtigkeitsverfahrens	307
II. Verfahrensgrundsätze	308
1. Amtsermittlungsgrundsatz	308
2. Dispositionsgrundsatz	309
III. Nichtigkeitsgründe	310
IV. Verfahrensablauf	310
V. Nichtigkeitsklagen gegen europäische Patente	312
Teil 8 Arbeitnehmererfindungsrecht	313
I. Grundzüge	313
II. Arbeitnehmer im Sinne des Arbeitnehmererfindungsgesetzes	314
III. Erfindungen von Hochschul-Beschäftigten	315
IV. Technische Erfindungen/Verbesserungsvorschläge	317
V. Diensterfindung/Freie Erfindung	318
VI. Softwareentwicklungen	318
VII. Meldepflicht	320
VIII. Inanspruchnahme	322
IX. Pflichten des Arbeitgebers nach Inanspruchnahme	322

1. Anmeldung von Schutzrechten	322
2. Zahlung einer Vergütung	323
X. Bemessung des Erfindungswertes	324
1. Grundlagen	324
2. Erfindungswert bei betrieblicher Eigennutzung	324
a) Ermittlung des Erfindungswerts nach der Lizenzanalogie	324
b) Ermittlung des Erfindungswerts nach dem erfassbaren betrieblichen Nutzen	327
c) Schätzung des Erfindungswerts	328
3. Erfindungswert bei Konzernnutzung	328
4. Erfindungswert bei Lizenzvergaben	328
5. Erfindungswert bei Forschungs- und Entwicklungsaufträgen	329
6. Erfindungswert bei Sperr- und Vorratspatenten	330
7. Erfindungswert bei Verkauf der Erfindung	331
XI. Feststellung oder Festsetzung der Vergütung	331
XII. Schiedsverfahren	332
 Teil 9 Gebrauchsmusterrecht	333
 I. Grundlagen	333
II. Besonderheiten des Gebrauchsmusterschutzes	334
1. Eintragung ohne vorangehende Prüfung	334
2. Gebrauchsmusterfähige Erfindung	335
3. Schutzvoraussetzungen	336
a) Neuheitsprüfung	336
b) Erfinderischer Schritt	337
c) Prüfung der materiellen Schutzvoraussetzungen ..	337
d) Laufzeit des Gebrauchsmusterschutzes	339
III. Wirkung des Gebrauchsmusterschutzes	339
IV. Europäische Entwicklungen	340
 Anhang 1 Checkliste Due Diligence – Patente –	343
Anhang 2 Deutsche Patentschrift	349
Anhang 3 Europäische Patentschrift	357
Anhang 4 Merkmalsanalyse	376
Anhang 5 Richtlinie Nr. 98/44/EG über den Schutz biotechnologischer Erfindungen	377
 Stichwortverzeichnis	389