

Inhalt

Vorwort	V
Hinweise für die Benutzung	XIX
Abkürzungen	XXI
Literatur	XXVII
A. Schutzbereichsbestimmung	1
I. Rechtsgrundlagen	1
II. Zulässiges Auslegungsmaterial	18
1. Patentbeschreibung und Patentzeichnungen	18
a) Angegriffene Ausführungsform beschrieben	18
b) Angegriffene Ausführungsform nicht beschrieben	18
aa) Legaldefinition	19
bb) Gebräuchlicher Fachbegriff	19
cc) Wortschöpfung	20
dd) Funktionsorientierte Auslegung	20
ee) Stand der Technik	29
ff) Verfahrensanspruch	30
gg) Wirkungsangaben	30
hh) Maßgeblichkeit des Verletzungszeitpunktes	31
2. Erteilungsakten	33
a) Grundsatz	33
b) Ausnahme	34
3. Einspruchs- oder Nichtigkeitsentscheidung	35
III. Verständnishorizont	36
1. Durchschnittsfachmann	36
2. Tatsachenfeststellung	36
3. Anmelde- bzw Prioritätstag	37
IV. Arten der Patentbenutzung	37
1. Wortsinnsgemäße Benutzung	37
a) Technischer Wortsinn	37
b) Product-by-process-Anspruch	38
2. Äquivalente Benutzung	39
a) Grundlagen	39
aa) Gleichwirkung	39
bb) Naheliegen	40
cc) Gleichwertigkeit	40
b) Verfahrensrechtliches	54
c) Patentierte Verletzungsform	55
d) Einzelfälle	66
aa) mangelnde Äquivalenz	67
bb) Zahlen- oder Maßangaben	76
cc) andere Begriffe in Patentansprüchen	78
dd) Ersatzmittel am Prioritätstag unbekannt	78
e) Formstein-Einwand	85

aa) Voraussetzungen	85
bb) Grenzen	86
3. Unterkombination	86
4. Verbesserte bzw verschlechterte Ausführungsform	92
5. Parallelentscheidungen ausländischer Gerichte	93
6. Ergänzendes Schutzzertifikat	94
a) Schutzbereichsbestimmung	94
b) Sonderfall: Mehrere Zertifikate für denselben Wirkstoff	95
aa) Rechtsschutz gegenüber Dritten	95
(1) Rechtskräftiges Urteil eines Zertifikatinhabers	96
(2) Unterwerfungserklärung gegenüber einem Zertifikatinhaber	97
bb) Rechtsschutz gegenüber den anderen Zertifikatinhabern	98
7. Benutzungshandlungen	99
a) Erzeugnisse	99
aa) Herstellen	99
bb) Anbieten	100
(1) Allgemeine Anforderungen	100
(2) Weiterverwendung bildlicher Darstellungen	101
(3) Auslandsbezüge	103
(4) Internetangebote	103
cc) Inverkehrbringen	104
dd) Gebrauchen	105
ee) Einführen und Besitzen	105
b) Verfahren	106
aa) Anwenden	106
bb) Anbieten	108
c) Unmittelbares Verfahrenserzeugnis	108
aa) Körperlichkeit, Herstellungsverfahren	109
bb) Unmittelbarkeit	110
(1) Der chronologische Ansatz	111
(2) Notwendigkeit eines erweiterten Patentschutzes	112
(3) Verfahrenserzeugnis als Repräsentant des Erfindungswertes	115
(4) Normative Begrenzung des Sachschutzes	117
d) Verwendungspatente	120
8. Mittelbare Patentverletzung	121
a) Voraussetzungen	123
aa) Anbieten und Liefern	124
bb) Mittel	125
cc) Wesentliches Element der Erfindung	125
dd) Doppelter Inlandsbezug	127
ee) Objektive Eignung zur unmittelbaren Patentbenutzung	127
ff) Mangelnde Berechtigung des Empfängers	128
gg) Verwendungsbestimmung des Abnehmers	129
hh) Vorsatz des mittelbaren Verletzers	131
b) Rechtsfolgen	132
aa) Fehlen patentfreier Nutzungsmöglichkeit	132
bb) Bestehen einer patentfreien Verwendungsmöglichkeit	132
(1) Anbieten	133
(2) Liefern	133
(3) Sonderfälle	134
cc) Verwendung im privaten Bereich	134
B. Sachverhaltsermittlung	147
I. Merkmalsgliederung	147

II.	Besichtigungsanspruch und Vorlageverpflichtung	148
1.	Materielle Voraussetzungen	149
a)	Art 43 TRIPS	149
b)	§§ 809, 810 BGB	149
c)	§ 140c PatG	150
aa)	Antragspatent, Antragsteller, Antragsgegner	151
bb)	Wahrscheinlichkeit der Patentverletzung	152
cc)	Verfügungsgewalt	153
dd)	Erforderlichkeit	154
ee)	Geheimhaltungsinteressen	154
ff)	Verhältnismäßigkeit	155
2.	Rechtsfolgen	156
a)	Besichtigen	156
b)	Vorlegen einer Urkunde	158
c)	Bank-, Finanz- und Handelsunterlagen	158
3.	Verfahrensrechtliche Durchsetzung	159
a)	Klage und vorläufiger Rechtsschutz	159
b)	Selbständiges Beweisverfahren	160
aa)	Anordnung	160
bb)	Durchsuchung	165
cc)	Aushändigung des Gutachtens	166
dd)	Anfechtbarkeit	171
c)	Schadenersatzpflicht	174
d)	§§ 142, 144 ZPO	174
e)	EG-VO 1206/2001	175
f)	Ausländische Sachaufklärung	176
g)	Ermittlungsverfahren	176
III.	Vorlageverpflichtung zur Durchsetzung des Schadenersatzanspruchs	176
1.	Voraussetzungen	177
2.	Rechtsfolgen	179
3.	Verfahrensrechtliche Durchsetzung	179
IV.	Grenzbeschlagnahme	180
1.	Tätigwerden nach VO (EG) Nr 1383/2003	181
a)	Anwendungsbereich	181
b)	Antragsteller	181
c)	Antrag	182
d)	Tätigwerden	183
e)	Rechtsmittel	185
f)	Kostenerstattung	186
2.	Tätigwerden nach nationalen Vorschriften	186
a)	Antrag	186
b)	Tätigwerden	187
c)	Rechtsmittel	187
V.	Industriestandard	189
VI.	Testkauf	189
1.	Grundsatz: Unbedenklichkeit	189
2.	Ausnahme: Rechtsmissbrauch	190
a)	Hereinlegen	190
b)	Verwerfliche Mittel	191
VII.	Formalia der Klageschutzrechte	191
1.	Status	191
2.	Deutsche Übersetzung	192
a)	Unvollständige und fehlerhafte Übersetzung	192

b)	Entschädigungsanspruch	195
3.	Eintragung als Inhaber	195
VIII.	Schutzfähigkeit des Klageschutzrechts	195
IX.	Weitere Vorüberlegungen	197
1.	Prozessgegner	198
2.	Kostenfragen	198
a)	Streitwert	198
b)	Anwaltskosten	199
c)	Beklagtenmehrheit	203
d)	Reisekosten der Partei	204
e)	Privatgutachterkosten	204
f)	Kosten der Sachaufklärung	206
g)	Recherchekosten	207
h)	Übersetzungskosten	208
i)	Sonstiges	209
C.	Vorprozessuale	211
I.	Abmahnung	211
1.	Inhalt	211
2.	Form	220
3.	Zugang	220
4.	Vollmacht	221
5.	Kosten der Abmahnung	222
a)	Haftungsgrund	222
b)	Anspruchshöhe	225
c)	Anrechnung der Geschäftsgebühr	226
d)	Zinsen	228
e)	Verfahrensrechtliches	228
6.	Vertragsstrafe	228
a)	Haftungsgrund	228
b)	Verstoß nach zustande gekommenem Vertragsschluss	229
c)	Mehrere Verstöße	230
d)	Bemessungskriterien	231
e)	Verfahrensrechtliches	232
f)	Strategische Erwägungen	233
7.	Unberechtigte Abmahnung	233
a)	Rechtswidrig	234
aa)	Formelle Mängel	235
bb)	Materielle Mängel	236
b)	Rechtswidrig und schuldhaf	238
8.	Entbehrlichkeit einer Abmahnung	239
a)	»Sofort«	239
b)	Veranlassung zur Klage	239
aa)	Anspruch auf Unterlassung, Rechnungslegung und Schadenersatz	240
bb)	Sequestrationsanspruch	241
cc)	Vindikationsanspruch	242
dd)	Besichtigungsanspruch	242
ee)	Einstweilige Verfügung und parallele Hauptsacheklage	244
II.	Berechtigungsanfrage	246
III.	Presseerklärung	248
IV.	»Torpedo«	249
D.	Klageverfahren	251
I.	Zuständigkeit	251

1.	Sachliche Zuständigkeit	251
2.	Örtliche Zuständigkeit	251
	a) Deliktgerichtsstand	251
	b) Niederlassung	253
	c) Rügeloses Verhandeln	253
3.	Internationale Zuständigkeit	253
	a) Art 2 Abs 1 VO 44/2001 (Art 2 Abs 1 EuGVÜ)	254
	b) Art 5 Nr 3 VO 44/2001 (Art 5 Nr 3 EuGVÜ)	256
	c) Art 6 Nr 1 VO 44/2001 (Art 6 Nr 1 EuGVÜ)	258
	d) Art 24 VO 44/2001 (Art 18 EuGVÜ)	263
	e) Zustellungsfragen in Fällen mit Auslandsberührung	263
	aa) Förmliche Auslandszustellung	264
	bb) Vereinfachte Postzustellung	268
	cc) EG-VO Nr 1393/2007	268
	dd) Öffentliche Zustellung	269
II.	Aktivlegitimation	269
1.	Patentinhaber	269
	a) Übertragung des Klagepatents	270
	b) Inhabermehrheit	274
2.	Ausschließlicher Lizenznehmer	274
3.	Einfacher Lizenznehmer	275
	a) Unterlassungs- und Vernichtungsanspruch	275
	b) Rechnungslegung, Entschädigung und Schadenersatz	276
4.	Sonderfälle	277
III.	Passivlegitimation	280
1.	Deliktsrechtliche Haftung	280
2.	Störerhaftung	281
	a) Betreiber einer Internet-Plattform	282
	b) Access-Provider	284
	c) WLAN-Anschluss	284
	d) Spediteur, Frachtführer	285
	e) Sortimenter	286
	f) Vermieter/Verpächter einer Domain, Admin-C	286
3.	Gesetzliche Vertreter	287
4.	Haftung von Unternehmen und Gesellschaftern	288
5.	Prozessrechtliches	289
	a) Teilurteil	289
	b) Parteiberichtigung	290
	c) Partei- und Prozessfähigkeit	291
	aa) Streitige Sachverhalte	291
	bb) Unstreitige Sachverhalte	292
	d) Parteierweiterung	293
	aa) I. Instanz	293
	bb) II. Instanz	294
	e) Insolvenz	294
IV.	Klageansprüche	296
1.	Unterlassungsanspruch	297
	a) Wiederholungsgefahr	297
	b) Erstbegehungsgefahr	300
	c) Sonderkonstellationen	301
	d) Mittelbare Patentverletzung	302
	e) Antragsfassung	303
	f) Wirkungsverlust während des Verletzungsprozesses	305

2.	Beseitigungsanspruch	306
3.	Urteilsveröffentlichung	307
	a) Anspruchsvoraussetzungen	307
	b) Rechtsfolgen	309
4.	Entschädigungsanspruch	310
	a) Voraussetzungen	310
	b) Verpflichteter	311
	c) Umfang	312
5.	Schadenersatzanspruch	312
	a) Verschulden	312
	aa) Sortimenter, Spediteur, Handelsunternehmen	313
	bb) Äquivalenz	314
	cc) Rechtsbeständigkeit	314
	(1) Patent	314
	(2) Gebrauchsmuster	316
	dd) Leichte Fahrlässigkeit	316
	b) Angebot als schadensauslösendes Ereignis	317
	c) Schadenersatz bei mittelbarer Patentverletzung	317
	d) Gesamtvorrichtung, »Peripheriegeräte«, Verbrauchsmaterialien	319
6.	Bereicherungsanspruch	320
7.	Gemeinsame Verfahrensfragen	321
	a) Stufenklage	321
	b) Feststellungsantrag	321
8.	Auskunfts- und Rechnungslegungsanspruch	322
	a) § 140b PatG.	322
	aa) Materielles Recht	323
	(1) Anspruchsberechtigung	323
	(2) Anspruchsgegner	324
	(a) Störer	324
	(b) Dritte	324
	(3) Unverhältnismäßigkeit	327
	(4) Inhalt des Anspruchs	330
	bb) Verfahrensrechtliches	332
	(1) Einstweilige Verfügung	332
	(2) Aussetzung	332
	cc) Sonderfall »Verkehrsdaten«	334
	dd) Folgen der Auskunftserteilung	339
	(1) Auskunftskosten	339
	(2) Falsche oder unvollständige Auskunft	340
	b) §§ 242, 259 BGB	341
	aa) Sachlicher Umfang	341
	bb) Gegenständlicher Umfang	342
	cc) Zeitlicher Umfang	343
	c) Wirtschaftsprüfervorbehalt und Einsichtsrecht	344
9.	Vernichtungsanspruch	345
10.	Rückrufanspruch	352
V.	Klageanträge	356
VI.	Klagebegründung	361
	1. Darstellung der Erfindung	361
	2. Angegriffene Ausführungsform	364
	3. Verletzungstatbestand	365
	4. Rechtsausführungen	365
	5. Erforderlichkeit einer sachverständigen Begutachtung	365

VII. Checkliste für Kläger	366
E. Verteidigungsmöglichkeiten des Beklagten	369
I. Fehlende Verteidigungsaussichten.	369
1. Anerkenntnis	369
2. Säumnis	370
II. Formelle Verteidigung	371
1. Mangelnde Zuständigkeit.	371
2. Prozesskostensicherheit.	371
a) Befreiungstatbestände	371
b) Einrede	373
c) Höhe	374
d) Verfahrensrechtliches	375
3. § 145 PatG	377
a) Allgemeine Anwendungsvoraussetzungen	378
b) Klageerweiterung in erster Instanz	379
c) Klageerweiterung im Berufungsrechtszug	380
aa) Zustimmung/Sachdienlichkeit	380
bb) Präklusionsrecht	381
d) Verfahrensrechtliches	382
4. Torpedo.	384
a) Art 27 Abs 1 VO 44/2001	384
aa) Anwendungsvoraussetzungen	384
(1) Nationalität	384
(2) dieselben Parteien	385
(3) derselbe Anspruch	385
bb) Rechtsfolge	387
b) Art 28 VO 44/2001	388
c) Art 31 VO 44/2001	389
III. Materielle Verteidigung	389
1. Doppelschutzverbot	389
2. Bestreiten der Passivlegitimation	390
3. Bestreiten des Verletzungsvorwurfs	391
a) Ausgestaltung der angegriffenen Ausführungsform	391
b) Subsumtion unter Schutzbereich	393
c) § 139 Abs 3 PatG	393
4. Lizenzvertrag	394
5. Kartellrechtlicher Zwangslizenzeinwand	396
a) Zulässigkeit	396
b) Voraussetzungen	398
aa) Generelle Lizenzverweigerung	398
bb) Unangemessene Lizenzierungspraxis	400
(1) Diskriminierung	401
(a) Standardfreies Schutzrecht	401
(b) Standardgebundenes Schutzrecht	401
(2) Ausbeutungsmisbrauch	403
(3) Patentpool	404
c) Rechtsfolgen eines Kartellverstoßes	406
aa) Unterlassungsanspruch	406
bb) Schadenersatzanspruch	407
cc) Rechnungslegungsanspruch	407
dd) Vernichtungsanspruch	408
d) Lizenzangebot	408
e) Angebotsgerechte Erfüllungshandlungen	411

f)	Lizenzbereitschaftserklärung	413
g)	Zuständigkeitsfragen	415
aa)	Landgericht	415
bb)	Oberlandesgericht	415
cc)	Lizenzbereitschaftserklärung	416
dd)	Isolierte Klage auf Lizenzabschluss	416
6.	Privates Vorbenutzungsrecht	416
a)	Voraussetzungen	417
aa)	Erfindungsbesitz	417
bb)	Betätigung des Erfindungsbesitzes	418
b)	Rechtsfolgen	420
7.	Positives Benutzungsrecht	424
8.	Einwand der widerrechtlichen Entnahme	425
9.	Einwand der unzulässigen Erweiterung	427
10.	Weiterbenutzungsrechte	427
11.	Lizenzbereitschaftserklärung	428
12.	Erschöpfung	428
a)	Inverkehrbringen	430
b)	Neuerstellung	431
c)	Verfahrenspatent	432
13.	Verjährung	433
a)	Relative Verjährung	434
b)	Absolute Verjährung	434
c)	Rechtsfolgen	435
d)	Hemmung	436
e)	Neubeginn	438
f)	Präklusionsrecht	438
14.	Verwirkung	439
15.	Aussetzung	439
a)	Vorgreiflichkeit	440
b)	Ermessen	441
aa)	I. Instanz	442
bb)	II. Instanz	446
c)	(Hilfswise) Anspruchskombination	446
d)	Tenor und Begründung	448
e)	Anfechtbarkeit	449
f)	Vergleich	451
16.	Schutzhfähigkeit eines Gebrauchsmusters	452
17.	Versuchsprivileg und Roche-Bolar-Regel	453
IV.	Checkliste für Beklagte	455
F.	Rechtsmittelverfahren	459
I.	Berufungsverfahren	459
1.	Verspätungsrecht	459
2.	Anschlussberufung	462
II.	Revisionsverfahren	464
1.	Angriffe gegen die Patentauslegung	464
2.	Nachträgliche Einschränkung des Patentanspruchs	465
3.	Eingeschränkter Klageantrag	467
4.	Zulassungsgründe	469
G.	Sonstige Verfahren	471
I.	Negative Feststellungsklage	471
1.	Voraussetzungen	471

2.	Antrag	475
3.	Begründung	475
4.	Beweislast	476
5.	Streitwert	476
II.	Einstweilige Verfügung	476
1.	Allgemeines	476
a)	Taugliche Ansprüche wegen Schutzrechtsverletzung	476
b)	Sondersituationen	478
c)	Rechtsbestand des Verfügungspatents	480
d)	Sicherheitsleistung	484
e)	Messeauftritt	484
2.	Voraussetzungen	485
3.	Dringlichkeit	488
a)	Allgemeine Regeln	488
b)	Rechtsprechungsänderung	489
c)	Abwarten der Einspruchentscheidung	490
d)	Vergleichsverhandlungen, Vollstreckungsverzicht, VU	491
e)	Schutzrechtsbestand	492
f)	Zweites eV-Gesuch	492
g)	Berufungsverfahren	493
h)	Strategische Erwägungen	493
4.	Verfahren	495
5.	Vollziehung	498
a)	Unterlassungsgesbot	499
b)	Auskunfts- und Sequestrationsanspruch	502
6.	Schadenersatzpflicht	502
7.	Einstellung der Zwangsvollstreckung	503
8.	Schutzschrift	504
9.	Abschlusschreiben	505
a)	Fristgerechte Klage	506
b)	Verfrühte Klage	507
10.	Abschlusserklärung	507
III.	Vollstreckungsabwehrklage, Restitutionsklage	509
1.	Vollstreckungsabwehrklage	509
2.	Restitutionsklage	512
a)	Fallgruppen	512
b)	§ 580 Nr 6 ZPO	513
c)	Klagefristen	514
aa)	Monatsfrist	514
bb)	Kenntnis	517
cc)	Fünfjahresfrist	520
dd)	Gerichtskostenvorschuss	521
d)	Tenor	521
e)	Rückforderungsansprüche trotz versäumter Wiederaufnahme	522
aa)	Ordnungs- und Zwangsgelder	522
bb)	Schadenersatzzahlungen	522
cc)	Haftungsfeststellung nur dem Grunde nach	524
IV.	Verichtsurteil	524
V.	Nebenintervention	525
H.	Zwangsvollstreckungsverfahren	529
I.	Allgemeines	529
1.	Allgemeine Vollstreckungsvoraussetzungen	529
a)	Sicherheitsleistung	529

b) Teilsicherheit	530
c) Bankbürgschaft	532
d) Rechtsbehelf	534
e) Schadenersatzpflicht	534
2. Vorläufige Einstellung der Zwangsvollstreckung	535
3. Vollstreckungsschutz (§ 712 ZPO)	539
4. Abänderung der Sicherheitsleistung	540
II. Ordnungsmittelverfahren	542
1. Allgemeine Verfahrensfragen	542
2. Verschulden	547
3. Abgewandelte Ausführungsform	548
4. Verjährung	551
5. Nachträgliche Unterlassungsverpflichtungserklärung	552
6. Wahl und Höhe des Ordnungsmittels	554
7. Insolvenz des Schuldners	555
8. Ausländischer Schuldner	556
III. Zwangsmittelverfahren	557
1. Allgemeine Verfahrensfragen	557
2. Wiederholter Zwangsmittelantrag	560
3. Zwangshaft gegen juristische Personen	560
4. Erfüllung des Rechnungslegungsanspruchs	560
a) Gestehungskosten und Gewinn	563
b) Abwandlung	565
c) Teilleistung	566
d) Teilweise unberechtigte Beanstandungen	567
e) Erkundigungspflichten	567
f) Unrichtige Rechnungslegung	568
g) Eidesstattliche Versicherung	569
I. Schadenersatz	573
I. Anspruchsberechtigter	573
1. Schadenersatz wegen Patentverletzung	573
2. Schadenersatz bei unberechtigter Verletzungsklage	576
3. Schadenersatz wegen unberechtigter Vollstreckung	576
a) Garantiehaftung	576
b) Eingriff in den Gewerbebetrieb	578
II. Anspruchsgegner	579
1. Entgangener Gewinn	579
2. Verletzergewinn	579
3. Lizenzanalogie	581
III. Schadensberechnung	582
1. Grundlage der Schadensberechnung	582
2. Berechnungsarten und Wahlrecht	582
3. Lizenzanalogie	584
a) Bezugsgröße	587
b) Lizenzsatz	589
c) Zinsen	590
4. Verletzergewinn	593
a) Berücksichtigungsfähiger Umsatz	593
b) Abzugsfähige Kosten	594
c) Kausalität	598
d) Vorprozessuale Zinsen	603
e) Rückstellungen	604
5. Entgangener Gewinn	605

a)	Mutmaßliche Umsatzgeschäfte	605
b)	Ertragssituation	606
c)	Zinsen	606
6.	Gesetzliche Verzugszinsen.	607
7.	Sonderschäden.	608
IV.	Schadensliquidation im Strafverfahren.	608
V.	Adhäsionsverfahren.	608
VI.	Rückgewinnungshilfe.	609
J.	Sonstiges.	611
I.	Sachverständigenbeweis	611
1.	Aufgabe des Gutachters.	611
2.	Beweisbeschluss.	613
a)	Anordnung	613
b)	Anfechtung	618
3.	Verfahrensrechtliches	619
a)	Sachverständigensuche und Gutachtenauftrag	619
b)	Obergutachten	621
c)	Erlaubnis Dritter	621
d)	Anhörungstermin	622
e)	Vorschusspflicht.	627
f)	Vergütungsanspruch des Sachverständigen.	627
g)	Besorgnis der Befangenheit	630
4.	Weitere Muster	633
a)	Höhe des Schadenersatzes nach begangener Patentverletzung	633
aa)	Angemessene Lizenzgebühr.	633
bb)	Entgangener Gewinn	634
cc)	Verletzergewinn	636
b)	Beweisanordnung zur Feststellung einer Miterfinderquote	638
II.	Streitwert.	641
1.	Bedeutung	641
2.	Festsetzung.	641
3.	Anfechtbarkeit	646
4.	Ermäßigung	648
III.	Prozesskostenhilfe.	649
1.	Finanzielle Verhältnisse.	649
2.	Erfolgsaussicht	651
3.	Verfahrensrechtliches	652
4.	Rechtsfolgen der Bewilligung	654
5.	Beiordnung.	655
Sachregister	657