Handbuch des Patentrechts

Haedicke / Timmann

2. Auflage 2020
ISBN 978-3-406-73950-7
C.H.BECK

schnell und portofrei erhältlich bei
beck-shop.de

Die Online-Fachbuchhandlung beck-shop.de steht für Kompetenz aus Tradition. Sie gründet auf über 250 Jahre juristische Fachbuch-Erfahrung durch die Verlage C.H.BECK und Franz Vahlen.
beck-shop.de hält Fachinformationen in allen gängigen Medienformaten bereit: über 12 Millionen Bücher, eBooks, Loseblattwerke, Zeitschriften, DVDs, Online-Datenbanken und Seminare. Besonders geschätzt wird beck-shop.de für sein umfassendes Spezialsortiment im Bereich Recht, Steuern und Wirtschaft mit rund 700.000 lieferbaren Fachbuchtiteln.

Haedicke/Timmann
Handbuch des Patentrechts

beck-shop.de
DIE FACHBUCHHANDLUNG

beck-shop.de
DIE FACHBUCHHANDLUNG

Handbuch des Patentrechts

Herausgegeben von

Prof. Dr. Maximilian Haedicke LL. M.
Freiburg

Dr. Henrik Timmann
Düsseldorf

Bearbeitet von

Dr. Dirk Bühler, Patentanwalt in München; *Dr. Johannes W. Bukow LL. M.,* Rechtsanwalt in Mannheim; *Dr. Martin Chakraborty* †, Rechtsanwalt in Düsseldorf; *Prof. Dr. Maximilian Haedicke LL. M.,* Universität Freiburg; *Dr. Felix Harbsmeier,* Patentanwalt in Hamburg; *Dr. Dietrich Kamlah,* Rechtsanwalt in München; *Dr. Felix Landry,* Patentanwalt in Hamburg; *Dr. Ralph Nack,* Rechtsanwalt in München; *Dr. Joel S. H. Nägerl,* Patentanwalt in München; *Dr. Anke Nestler,* ö. b. u. v. Sachverständige für IP-Bewertung in Frankfurt a. M.; *Dr. Rüdiger Pansch M. Jur.,* Rechtsanwalt in Düsseldorf; *Robert Schnekenbühl,* Rechts- und Patentanwalt in München; *Dr. iur. Marco Stief LL. M.,* Rechtsanwalt in München; *Dr. Henrik Timmann,* Rechtsanwalt in Düsseldorf; *Dr. Lorenz Walder-Hartmann LL. M.,* Patentanwalt in München; *Dr. Lukas Wollenschlaeger,* Düsseldorf; *Dr. Matthias Zigann,* Vors. Richter am Landgericht München I

Redaktionelle Mitarbeit
Alexandra Kükenhöhner
Rolf Schmidt-Goldenberg

beck-shop.de
DIE FACHBUCHHANDLUNG

2. Auflage 2020

C.H.BECK

Zitiervorschlag (Beispiel):
Haedicke/Timmann/*Bukow,* PatR-HdB, 2. Aufl., § 9 Rn. 7

beck-shop.de
DIE FACHBUCHHANDLUNG

www.beck.de

ISBN 978 3 406 73950 7

© 2020 Verlag C. H. BECK oHG
Wilhelmstraße 9, 80801 München

Druck und Bindung: Kösel GmbH & Co.KG
Am Buchweg 1, 87452 Altusried-Krugzell
Satz: Druckerei C. H. Beck Nördlingen
(Adresse wie Verlag)

Gedruckt auf säurefreiem, alterungsbeständigem Papier
(hergestellt aus chlorfrei gebleichtem Zellstoff)

Vorwort

Die praktische Bedeutung des Patentrechts reflektiert sich nicht nur in dessen wirtschaftlichen Auswirkungen, sondern auch in der Tatsache, dass ein Senat des Bundesgerichtshofs dauerhaft fast ausschließlich mit dieser Materie befasst ist. Aufgabe dieses Handbuchs soll es sein, die Gesetzgebung, Literatur und Rechtsprechung in diesem wichtigen Gebiet auf wissenschaftlicher Grundlage praxistauglich aufzuarbeiten. Das Werk bietet eine Gesamtdarstellung des Patentrechts, die insbesondere die praktische Arbeit des Richters und des Anwalts sowie der Patent- und Rechtsabteilungen von Unternehmen unterstützen soll. Dazu wird das Patentrecht in seiner materiell-rechtlichen und prozessualen deutschen sowie europäischen und internationalen Dimension behandelt. Die Darstellung ist nach Themenkomplexen gegliedert, die die Praxis vorgibt. Wo immer dies zweckmäßig erscheint, werden die Themen nach europäischem und deutschem Patentrecht getrennt behandelt.

Der Autorenkreis setzt sich aus Wissenschaftlern, Rechtsanwälten, Patentanwälten und Richtern mit langjähriger Erfahrung auf dem Gebiet des Patentrechts zusammen. Ihr Ziel ist eine Synthese von Theorie und Praxis. Die Herausgeber danken allen Autoren für ihre unermüdliche Arbeit, die sie neben ihrem ausgefüllten Berufsalltag zu bewältigen hatten.

Für ihr besonderes Engagement bei der redaktionellen Bearbeitung der Manuskripte gebührt Frau Alexandra Kükenhöhner, Herrn Anselm Gripp und Herrn Rolf Schmidt-Goldenberg Anerkennung.

Das ausführliche Stichwortverzeichnis hat seine Entstehung dem großen Einsatz von Frau Alexandra Kükenhöhner und Herrn Rolf Schmidt-Goldenberg zu verdanken. Schrifttum und Gesetzgebung sind jedenfalls bis Februar 2019 berücksichtigt; bis zur Drucklegung anfallendes neueres Material ist, soweit möglich, bis Juli 2019 noch eingearbeitet worden. Korrekturhinweise und Anregungen aus dem Leserkreis nehmen wir gerne entgegen.

beck-shop.de
DIE FACHBUCHHANDLUNG

Freiburg und Düsseldorf, im Oktober 2019

Maximilian Haedicke *Henrik Timmann*

beck-shop.de
DIE FACHBUCHHANDLUNG

Bearbeiterverzeichnis

Dr. Dirk Bühler	§ 9 (mit Dr. Stief); § 17 (mit Dr. Stief); § 18 (mit Dr. Stief)
Dr. Johannes Bukow	§ 13
Prof. Dr. Max Haedicke	§ 1; § 2 B; § 10 A–B; § 11; § 12 A–D (mit Dr. Timmann), E; § 14 A–D (mit Dr. Timmann), E–M (unter Fortführung von Dr. Kamlah); § 15 E–G; § 16 A–E, F (mit Dr. Wollenschlaeger)
Dr. Felix Harbsmeier	§ 6 B (mit Dr. Landry); § 7 A (mit Dr. Landry)
Dr. Dietrich Kamlah	§ 14 E–M (fortgeführt von Prof. Dr. Haedicke)
Dr. Felix Landry	§ 6 A, B (mit Dr. Harbsmeier), C; § 7 A (mit Dr. Harbsmeier), B–D; § 8
Dr. Ralph Nack	§ 2 A
Dr. Joel S. H. Nägerl	§ 4
Dr. Anke Nestler	§ 19
Dr. Rüdiger Pansch	§ 10 C
Robert Schnekenbühl	§ 20
Dr. iur. Marco Stief	§ 9 (mit Dr. Bühler); § 17 (mit Dr. Bühler); § 18 (mit Dr. Bühler);
Dr. Henrik Timmann	§ 3, § 12 A–D (mit Prof. Haedicke); § 14 A–D (mit Prof. Haedicke)
Dr. Lorenz Walder-Hartmann	§ 5
Dr. Lukas Wollenschlaeger	§ 16 F (mit Prof. Haedicke)
Dr. Matthias Zigann	§ 15 A–D

beck-shop.de
DIE FACHBUCHHANDLUNG

beck-shop.de
DIE FACHBUCHHANDLUNG

Inhaltsübersicht

Vorwort V
Bearbeiterverzeichnis VII
Inhaltsverzeichnis XIII
Abkürzungsverzeichnis LXV
Literaturverzeichnis LXXIII

§ 1. Einführung

A. Geltungsbereich, Bedeutung, Ziele und Mittel des Patentrechts 3
B. Geschichtliche Entwicklung 8
C. Das geplante Einheitliche Patentsystem 15
D. Die wichtigsten Rechtsquellen 22
E. Patentrecht und benachbarte Rechtsgebiete 32
F. Patentrecht und Kartellrecht 43
G. Patentrecht und der europäische Binnenmarkt 74

§ 2. Der Erfindungsbegriff und allgemeine Patentierbarkeitsvoraussetzungen

A. Das Erfordernis einer „technischen Erfindung“ 80
B. Nicht-Erfindungen 113

§ 3. Auslegung und Schutzbereich von Patenten

A. Grundzüge 125
B. Die Bedeutung der Patentschrift als Erkenntnisquelle 137
C. Bedeutung außerhalb der Patentschrift liegender Erkenntnisquellen 162
D. Erstreckung des Schutzbereichs auf Äquivalente 169

§ 4. Abgrenzung vom Stand der Technik – Neuheit und erfinderische Tätigkeit

A. Rechtsquellen 188
B. Der Fachmann 189
C. Der Patentanspruch – die beanspruchte Erfindung 195
D. Der Stand der Technik 209
E. Die Neuheit 239
F. Die erfinderische Tätigkeit 258

§ 5. Ausführbarkeit, für Ausführbarkeit ausreichende Offenbarung und gewerbliche Anwendbarkeit

A. Ausführbarkeit und für Ausführbarkeit ausreichende Offenbarung 308
B. Gewerbliche Anwendbarkeit 346

§ 6. Das Erteilungsverfahren

A. Das Europäische Erteilungsverfahren 359
B. Das Deutsche Erteilungsverfahren 490
C. Einheitspatent 535

beck-shop.de
DIE FACHBUCHHANDLUNG

§ 7. Widerruf und Erlöschen von Patenten

A. Das Einspruchsverfahren 542
B. Das Beschwerdeverfahren 587
C. Beschränkungs- und Widerrufsverfahren 616
D. Erlöschenstatbestände ohne Rückwirkung 624

§ 8. Nichtigkeitsverfahren

A. Zweck, Charakter und Gegenstand des Verfahrens 629
B. Abgrenzung zum Einspruchsverfahren 629
C. Nichtigkeitsgründe 630
D. Überblick über den Verfahrensablauf 631
E. Ablauf des Verfahrens erster Instanz 633
F. Berufung 648
G. Klagerücknahme und Vergleich 655

§ 9. Chemische und biologische Erfindungen

A. Einführung und Entwicklungen 658
B. Begriffsbestimmungen, Ausnahmen und Spezialfälle bei biologischen Erfindungen 665
C. Patentierungsvoraussetzungen 674
D. Schutzumfang und Anspruchsarten 690
E. Wirkung des Patents 709

§ 10. Inhaberschaft

A. Erfinder und Erfinderrecht 729
B. Mehrere Inhaber 734
C. Erfinderrechtliche Vindikation 760

beck-shop.de
DIE FACHBUCHHANDLUNG

§ 11. Das Patent als Gegenstand des Rechtsverkehrs

A. Gemeinsame Grundlagen von Patentübertragung und -lizenz 804
B. Vollübertragung von Patenten 817
C. Lizenzen 821
D. Patente und Lizenzen als Sicherungsmittel, in der Zwangsvollstreckung und in der Insolvenz 857
E. Übertragung von Prioritätsrechten 868

§ 12. Patentbenutzung

A. Allgemeines 885
B. Unmittelbare Patentbenutzung 886
C. Mittelbare Patentbenutzung 913
D. Verwendungsansprüche und zweckgebundener Stoffschutz im Bereich der medizinischen Indikationen 931
E. Verantwortlichkeit und Zurechnung 943

§ 13. Einwendungen

A. Erlaubte Handlungen des § 11 PatG 966
B. Erschöpfung 984
C. Vorbenutzungsrecht nach § 12 PatG 1003
D. Einrede des fehlenden Rechtsbestands 1022

E. Widerrechtliche Entnahme 1039
F. Kartellrechtlicher Zwangslizenzeinwand 1044
G. Verwirkung 1106

§ 14. Die zivilrechtlichen Rechtsfolgen der Patentverletzung und der Entschädigungsanspruch

A. Grundzüge 1117
B. Gläubiger und Schuldner der Ansprüche 1119
C. Unterlassungsanspruch 1127
D. Schadensersatzanspruch 1149
E. Bereicherungsanspruch 1181
F. Restschadensersatzanspruch 1183
G. Entschädigungsanspruch nach § 33 PatG und Art. II § 1 IntPatÜG 1184
H. Bereicherungs- und Entschädigungsansprüche bei mittelbarer Patentverletzung 1186
I. Ansprüche auf Auskunft und Rechnungslegung 1186
J. Der Anspruch auf Rückruf und Vernichtung 1203
K. Folgenbeseitigungsanspruch 1211
L. Die Verjährung der Ansprüche 1212
M. Die Verwirkung der Ansprüche 1214
N. Die Bekanntmachung des Urteils 1216

§ 15. Die Patentstreitsache

A. Einleitung 1231
B. Die Sicht des Patentinhabers 1234
C. Die Sicht des (vermeintlichen) Patentverletzers 1351
D. Besondere Verfahrenstypen 1392
E. Vollstreckung 1407
F. Besichtigungsanspruch 1438
G. Internationales Zivilprozessrecht und grenzüberschreitende Geltendmachung von Patenten 1458

beck-shop.de
DIE FACHBUCHHANDLUNG

§ 16. Sonstige Verfahren und Ansprüche in Patentsachen

A. Patentstrafrecht 1503
B. Grenzbeschlagnahmeverfahren 1511
C. Patentberühmung und irreführende Werbung 1528
D. Ansprüche wegen unberechtigter Schutzrechtsverwarnung 1537
E. Mediation im Patentrecht 1549
F. Zwangslizenzen 1562

§ 17. Gebrauchsmusterrecht

A. Allgemeines 1584
B. Schutzgegenstand und Schutzvoraussetzungen 1588
C. Erfinderrecht und Erfindungsberechtigter 1594
D. Entstehung und Wegfall des Gebrauchsmusters 1595
E. Inhalt und Schutzumfang des Gebrauchsmusters 1607
F. Gebrauchsmuster im Rechtsverkehr 1611
G. Zivilrechtliche Folgen der Gebrauchsmusterverletzung 1611
H. Strafrechtliche Folgen der Gebrauchsmusterverletzung 1612
I. Gebrauchsmusterverletzungsprozess 1613
J. Gebrauchsmusterberühmung 1617

§ 18. Das Ergänzende Schutzzertifikat

A. Allgemeines, Zweck, Entstehungsgeschichte und Rechtsnatur des Zertifikats . 1620
B. Materielle Erteilungsvoraussetzungen 1630
C. Laufzeitberechnung 1639
D. Schutzgegenstand und Schutzbereich, spezielle Praxisprobleme 1644
E. Rechte, Beschränkungen und Verpflichtungen 1655
F. Erteilungsverfahren 1660
G. Erlöschen, Nichtigkeit und Widerruf 1669
H. Rechtsmittel 1672

§ 19. Patentbewertung

A. Theoretische Grundlagen der Bewertung 1676
B. Spezifizierung des Bewertungsgegenstands 1679
C. Methoden der Patentbewertung 1682
D. Lizenzbewertung 1688

§ 20. Patentmanagement und Patentverwertung

A. Überblick 1694
B. Aufbau Patentportfolio 1696
C. Management Patentportfolio 1703
D. Durchsetzung von Patentportfolien 1706
E. Schutz des eigenen Produkts durch Eliminierung der Wirkung Schutzrechte Dritter 1711
F. Besondere Konstellationen 1714

Sachregister 1719

beck-shop.de
DIE FACHBUCHHANDLUNG

Inhaltsverzeichnis

Vorwort V
Bearbeiterverzeichnis VII
Inhaltsübersicht IX
Abkürzungsverzeichnis LXV
Literaturverzeichnis LXXIII

§ 1. Einführung

A. Geltungsbereich, Bedeutung, Ziele und Mittel des Patentrechts 3
I. Regelungsgegenstand und dogmatische Grundlagen 4
II. Ziele und Rechtfertigung des Patentrechts 5
III. Kritik 7

B. Geschichtliche Entwicklung 8
I. Das deutsche Patentrecht bis 1945 8
II. Das deutsche Patentrecht bis 1981 9
III. Wiedervereinigung 10
IV. Entwicklung des Europäischen Patentrechts 11
V. Weitere Entwicklungen 13
1. Europäisches Patentrecht 13
2. Änderungen des PatG 14

C. Das geplante Einheitliche Patentsystem 15
I. Status quo 15
II. Historische Entwicklung des Einheitspatents 16
1. Integriertes System für das europäische Patent und das EU-Patent 16
2. Modifizierter Vorschlag: Europäisches Patentpaket im Rahmen der verstärkten Zusammenarbeit 17
III. Das Einheitspatent 18
IV. Das Einheitliche Patentgericht 19
1. Überblick und Organisation des Gerichts 19
2. Einheits- und Trennungsprinzip 20
3. Übergangsregeln und opt-out 20
4. Prüfungskompetenz des EuGH 21
V. Die Verfassungsbeschwerde 21
VI. Ausblick 22

D. Die wichtigsten Rechtsquellen 22
I. Europäisches Patentrecht 23
1. Europäisches Patentübereinkommen (EPÜ) 23
2. Ausführungsordnung zum Übereinkommen über die Erteilung europäischer Patente (AusfO) 23
3. Prüfungsrichtlinien 23
4. Protokoll über die Auslegung des Artikels 69 EPÜ 24
5. Londoner Übereinkommen über die Anwendung des Artikels 65 EPÜ 24
6. Beschlüsse und Mitteilungen, sonstige Rechtsakte 24

beck-shop.de
DIE FACHBUCHHANDLUNG

II. Rechtsquellen des deutschen Patentrechts ... 25
1. Deutsches Patentgesetz (PatG) ... 25
2. Gebrauchsmustergesetz (GebrMG) ... 25
3. Kostengesetze ... 25
4. Arbeitnehmererfinderrecht (ArbNErfG) ... 25
5. IntPatÜG ... 26
III. Internationales Recht ... 26
1. Pariser Verbandsübereinkunft (PVÜ) ... 26
2. Straßburger Patentübereinkommen ... 27
3. Patentzusammenarbeitsvertrag (PCT) ... 27
4. TRIPS-Übereinkommen ... 27
5. Gescheitertes Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA) ... 28
6. „TRIPS-plus" – Internationale Investitionsabkommen (IIA) ... 29
IV. Rechtsquellen des EU-Patentrechts ... 29
1. Primäres Unionsrecht (Art. 34, 36, 101, 102 AEUV) ... 29
2. EU-Grundrechte-Charta ... 30
3. Sekundäres Unionsrecht ... 30
a) Richtlinien ... 30
b) Verordnungen ... 31

E. Patentrecht und benachbarte Rechtsgebiete ... 32
I. Verfassungsrecht ... 32
II. Bürgerliches Recht ... 33
1. Schadens- und Deliktsrecht ... 33
2. Vertragsrecht ... 34
3. Bereicherungsrecht ... 34
4. Sachenrecht ... 35
III. Patente und andere Rechte des geistigen Eigentums ... 35
1. Patentrecht und Urheberrecht ... 35
2. Patentrecht und Markenrecht ... 37
3. Patentrecht und Sortenschutz ... 37
IV. Patentrecht und das Recht des unlauteren Wettbewerbs ... 39
1. Patentrechtliche Ausschließlichkeitsrechte und verhaltensbezogener Schutz nach UWG ... 39
2. Technische Leistungen mit wettbewerblicher Eigenart ... 39
3. Tatbestandliche Handlung ... 40
4. Lauterkeitsrechtlicher Schutz nach Ablauf des Patentschutzes ... 40
V. Patentrecht und Schutz von technischem Know-how ... 41
1. Überblick ... 41
2. Patentschutz und Know-how-Schutz ... 42
3. Rechtfertigung von Know-how-Schutz neben Patentschutz ... 42

F. Patentrecht und Kartellrecht ... 43
I. Allgemeines ... 44
1. Patente als Wettbewerbsbeschränkung? ... 44
2. Die Sektoruntersuchung Pharma der EU-Kommission und Entwicklungstendenzen ... 45
3. Deutsches und europäisches Kartellrecht ... 45
4. Systematik und Grundkonzeption des europäischen Kartellrechts ... 46
II. Verbot wettbewerbsbeschränkender Vereinbarungen und Verhaltensweisen gem. Art. 101 AEUV ... 46
1. Überblick ... 46

beck-shop.de
DIE FACHBUCHHANDLUNG

2. Fallgruppen patentbezogener Wettbewerbsbeschränkungen 47
a) Schutzrechtsübertragungen 47
b) Lizenzverträge 47
c) Nichtangriffsvereinbarungen in Lizenzverträgen 48
d) Nichtangriffsvereinbarungen in Streitbeilegungsverfahren 49
e) Pay-for-Delay-Vereinbarungen 50
f) Patentpools und Standardisierungsgemeinschaften 52
3. Freistellung gem. Art. 101 Abs. 3 AEUV 54
a) Allgemeines 54
b) Technologietransfer-Gruppenfreistellungsverordnung (316/2014/EU). 54
c) GVO über Forschungs- und Entwicklungsvereinbarungen (1217/2010/EU) 56
d) GVO über Spezialisierungsvereinbarungen (1218/2010/EU) 57
e) GVO für vertikale Vereinbarungen und abgestimmte Verhaltensweisen (330/2010/EU) 58
f) Leitlinien über die Anwendbarkeit von Art. 101 AEUV auf Vereinbarungen über horizontale Zusammenarbeit (2011/C 11/01) 59
III. Missbrauchsverbot gem. Art. 102 AEUV 59
1. Bedeutung 59
2. Marktbeherrschung 59
a) Grundsatz 59
b) Marktbeherrschung auf dem Produkt- und Lizenzmarkt 61
c) Besonderheiten der Marktabgrenzung im Pharma-Bereich 62
3. Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung 62
a) Allgemeines 62
b) Erlangung einer marktbeherrschenden Stellung als Missbrauch? .. 63
c) Ausbau einer vorhandenen marktbeherrschenden Stellung mit Hilfe von Patenten 63
d) Patenterwerb mittels irreführender Anmeldeunterlagen 64
e) Beurteilung defensiver Patentstrategien – „Sperrpatente“ 64
f) Patentdickichte 66
g) Preismissbrauch 67
h) Deregistrierung und Lebenszyklusstrategien im Pharmabereich .. 67
i) Kartellrechtlicher Missbrauch gegenüber Parallelimporteuren 68
j) Lizenzverweigerung 68
IV. Patentrecht und Fusionskontrolle 70
1. Bedeutung 70
2. Vermögenserwerb (§ 37 Abs. 1 Nr. 1 GWB) 70
3. Kontrollerwerb (§ 37 Abs. 1 Nr. 2 lit. a GWB) 71
4. Wesentlichkeit 71
a) Anwendungsbereich 71
b) Wesentlichkeit beim Vermögenserwerb (§ 37 Abs. 1 Nr. 1 GWB) 72
c) Wesentlichkeit beim Kontrollerwerb (§ 37 Abs. 1 Nr. 2 GWB) .. 73
5. Europäische Fusionskontrolle 73
6. Umsatzschwellen 73

G. Patentrecht und der europäische Binnenmarkt 74
I. Patente als „nicht-tarifäre Handelshemmnisse“ iSv Art. 34, 36 AEUV .. 74
II. Europäische Erschöpfung 75
1. Inhalt 75
2. Rechtsgrundlage 76

beck-shop.de
DIE FACHBUCHHANDLUNG

3. Erschöpfung bei Inverkehrbringen in schutzrechtsfreien EU-Mitgliedstaaten ... 76
4. Keine Erschöpfung bei Inverkehrbringen von Produkten aufgrund von Zwangslizenzen ... 77
5. Europäische und internationale Erschöpfung ... 77
III. Zwangslizenzfälle ... 77
IV. Keine verschleierte Handelsbeschränkung ... 78

§ 2. Der Erfindungsbegriff und allgemeine Patentierbarkeitsvoraussetzungen

A. Das Erfordernis einer „technischen Erfindung“ ... 80
I. Die Struktur der gesetzlichen Regelung ... 80
II. Überblick über die Umsetzung der gesetzlichen Regelungen durch die Rechtsprechung ... 81
1. Die Formalprüfung in § 1 Abs. 1 PatG bzw. Art. 52 EPÜ ... 82
2. Die Prüfung der Neuheit in § 3 PatG bzw. Art. 54 EPÜ ... 83
3. Die modifizierte Prüfung der erfinderischen Tätigkeit in § 4 PatG bzw. Art. 56 EPÜ ... 83
4. Erläuterung des Prüfungsschemas an einem Beispielsfall ... 84
III. Details zur Prüfung im Rahmen von § 1 PatG bzw. Art. 52 EPÜ ... 85
1. Die Gesamtbetrachtung ... 85
2. Betrachtung unabhängig vom Stand der Technik ... 86
3. Das Erfordernis einer weiteren technischen Wirkung ... 87
4. Zusammenfassung ... 88
IV. Details zur Prüfung der Neuheit im Rahmen von § 3 PatG bzw. Art. 54 EPÜ ... 89
V. Details zur Prüfung der erfinderischen Tätigkeit im Rahmen von § 4 PatG bzw. Art. 56 EPÜ ... 90
1. Der „Aufgabe-Lösungs-Ansatz“ ... 90
2. Besonderes Prüfprogramm bei Mischerfindungen ... 91
a) Modifizierter „Aufgabe-Lösungs-Ansatz“ ... 91
b) Die Auslegung des Technikbegriffs ... 92
3. Kasuistik nicht technischer Bereiche in der Rechtsprechung ... 93
a) Mathematische Methoden ... 93
b) Ästhetische Formschöpfungen ... 94
c) Pläne, Regeln und Verfahren für gedankliche Tätigkeiten ... 95
d) Pläne, Regeln und Verfahren für Spiele ... 97
e) Pläne, Regeln und Verfahren für geschäftliche Tätigkeiten ... 97
f) Programme für Datenverarbeitungsanlagen ... 97
g) Wiedergabe von Informationen ... 110
VI. Das Sonderproblem der Naturstoffe ... 111
VII. Das Sonderproblem der Funktionsentdeckungen ... 112

B. Nicht-Erfindungen ... 113
I. Überblick ... 113
II. Verstoß gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten ... 113
1. Allgemeines ... 113
2. Spezialfälle ... 115
a) Klonen von Menschen ... 115
b) Änderung der Identität der menschlichen Keimbahn ... 115
c) Kommerzielle Verwendung menschlicher Embryonen ... 115

beck-shop.de
DIE FACHBUCHHANDLUNG

d) Veränderung der genetischen Identität von Tieren, die geeignet sind, ohne wesentlichen Nutzen für Menschen, Leiden der Tiere zu verursachen ... 116
e) Weitere Fälle ... 116
III. Ausschluss von Patenten auf Pflanzensorten ... 117
1. Nebeneinander von Pflanzen- und Sortenschutz ... 117
2. Interessenlage ... 117
3. Ausschluss von „im wesentlichen biologischen Verfahren“ ... 117
4. Patentfähigkeit von Erzeugnissen aus „im wesentlichen biologischen Verfahren“ ... 118
5. Kritik und Reaktionen ... 118
6. Änderung von Regel 28 Abs. 2 EPÜAO ... 119
7. Änderung von Regel 28 Abs. 2 EPÜAO und die Entscheidung T 1063/18 ... 119
8. Weitere Entwicklung ... 120
IV. Ausschluss von ärztlichen Verfahren und Diagnostizierverfahren ... 120
1. Interessenlage ... 120
2. Chirurgische und therapeutische Verfahren ... 121
3. Diagnostizierverfahren ... 121

§ 3. Auslegung und Schutzbereich von Patenten

A. Grundzüge ... 125
I. Der Begriff der Auslegung ... 125
II. Allgemeines zur Schutzbereichsbestimmung ... 126
1. Die Bedeutung des Schutzbereichs im Patentrecht ... 126
2. Die Patentschrift und ihre Auslegung als Grundlage für die Schutzbereichsbestimmung ... 126
3. Interessenabwägung zwischen Belohnungsfunktion und Rechtssicherheit ... 126
III. Rechtsquellen ... 127
1. Rechtsquellen für das europäische Patent ... 127
a) Art. 69 EPÜ ... 127
b) Protokoll über die Auslegung des Artikels 69 EPÜ ... 128
2. Rechtsquellen für das deutsche Patent ... 129
IV. Objektiver Auslegungsmaßstab ... 129
1. Das Verständnis des Durchschnittsfachmanns ... 129
a) Ausbildungsgrad und praktische berufliche Erfahrung ... 130
b) Durchschnittliches Wissen und Können ... 130
2. Maßgeblicher Zeitpunkt ... 131
3. Zeitlich und sachlich gleichbleibender Maßstab ... 132
4. Trennung von Auslegung und Subsumtion der angegriffenen Ausführungsform unter den Schutzbereich ... 133
5. Ergegbnisoffene Auslegung ... 133
V. Die Auslegung als Rechtsfrage/Tatsachenfeststellungen ... 133
VI. Funktionsorientierte Auslegung ... 136

B. Die Bedeutung der Patentschrift als Erkenntnisquelle ... 137
I. Die maßgebende Fassung der Patentschrift ... 137
1. Verbindlichkeit der Fassung in der Verfahrenssprache beim europäischen Patent ... 137
2. Berücksichtigung späterer Änderungen ... 138
II. Die Patentschrift als ihr eigenes Lexikon ... 139

beck-shop.de
DIE FACHBUCHHANDLUNG

III. Maßgeblichkeit der Patentansprüche ... 139
1. Kategorien von Patentansprüchen ... 141
2. Der Patentanspruch als die Summe seiner Merkmale ... 143
a) Einheit des Patentanspruchs ... 143
b) Die Merkmalsanalyse als Hilfsmittel ... 144
c) Bedeutsamkeit sämtlicher technischer Merkmale ... 144
d) Die Besonderheit von Zweck-, Wirkungs- und Funktionsangaben ... 146
e) Die Besonderheiten von Zahlen- und Maßangaben ... 147
f) Besonderheiten bei Zusammensetzungen ... 149
g) Besonderheiten bei Product-by-Process-Formulierungen ... 150
h) Erläuternde Bezugszeichen im Anspruch ... 153
3. Die Systematik der Patentansprüche untereinander ... 153
a) Verhältnis zu Haupt- bzw. Nebenansprüchen ... 153
b) Verhältnis zu Unteransprüchen ... 154
IV. Erfassung des Wortsinns unter Berücksichtigung der Beschreibung und der Zeichnungen ... 155
1. Verhältnis zwischen der Beschreibung und den Patentansprüchen ... 155
2. Klassischer Aufbau der Beschreibung ... 156
3. Der im Patent genannte technische Hintergrund und Stand der Technik ... 156
a) Der Kreis der für die Auslegung relevanten Dokumente ... 156
b) Inhaltliche Beeinflussung der Auslegung durch die relevanten Dokumente ... 157
4. Die Aufgabe bzw. das technische Problem ... 158
5. Die allgemeine Beschreibung des Lösungsgedankens und seiner Vorteile ... 159
6. Die Beschreibung von Ausführungsbeispielen ... 160
7. Die Veranschaulichung anhand von Zeichnungen ... 161
8. Die Zusammenfassung ... 162
C. Bedeutung außerhalb der Patentschrift liegender Erkenntnisquellen ... 162
I. Allgemeines Fachwissen ... 163
1. Definition des allgemeinen Fachwissens ... 163
2. Inhaltliche Beeinflussung der Auslegung durch das allgemeine Fachwissen ... 163
II. Nicht in der Patentschrift genannter und nicht zum allgemeinen Fachwissen gehörender Stand der Technik ... 164
III. Erteilungshistorie ... 164
IV. Entscheidungsbegründungen in Verfahren gegen den Rechtsbestand ... 166
1. Herrschende Lehre ... 166
2. Stellungnahme ... 167
D. Erstreckung des Schutzbereichs auf Äquivalente ... 169
I. Grundsätze ... 169
II. Die Schutzvoraussetzungen ... 170
1. Das Austauschmittel ... 170
2. Die Gleichwirkung ... 171
3. Die Auffindbarkeit ... 173
a) Maßgebliches Wissen und Können ... 173
b) Zeitpunkt der Auffindbarkeit ... 173
c) Besondere Fallgestaltungen ... 174
4. Die Gleichwertigkeit ... 176
a) Grundzüge ... 176

beck-shop.de
DIE FACHBUCHHANDLUNG

b) Technische Wertungen des Patents ... 176
c) Besondere Fallgestaltungen ... 178
III. Formstein-Einwand ... 180
1. Grundzüge ... 180
2. Prüfungskriterien ... 181
3. Reichweite ... 182
IV. Prozessuales ... 183
1. Darlegungs- und Beweislast ... 183
2. Streitgegenstand ... 183
3. Klageantrag ... 184

§ 4. Abgrenzung vom Stand der Technik – Neuheit und erfinderische Tätigkeit

A. Rechtsquellen ... 188
I. Rechtsquellen für das europäische Patent ... 188
II. Rechtsquellen für das deutsche Patent ... 189

B. Der Fachmann ... 189
I. Der zuständige Fachmann ... 189
II. Das allgemeine Fachwissen ... 191
III. Das Fachgebiet des Fachmanns ... 192
IV. Die Fähigkeiten des Fachmanns ... 193
V. Gruppe von Fachleuten ... 194

C. Der Patentanspruch – die beanspruchte Erfindung ... 195
I. Die erfindungsgemäße Aufgabe ... 195
II. Anspruchskategorien ... 196
III. Auslegung der Patentansprüche ... 198
IV. Zeitrang der beanspruchten Erfindung, Priorität ... 203
1. Erfordernis: Vorliegen einer prioritätsbegründenden Anmeldung ... 204
2. Erfordernis: Besitz des Prioritätsrechts ... 204
3. Erfordernis: Erfindungsidentität ... 204
4. Keine Kettenpriorität bzw. Erfordernis der „Ersten Anmeldung“ ... 208
5. Weitere Erfordernisse ... 208

D. Der Stand der Technik ... 209
I. Grundbegriff ... 209
II. Unterschiedliche Arten von Offenbarungsquellen ... 209
1. Schriftliche Offenbarungsquellen ... 210
2. Mündliche Offenbarungsquellen ... 210
3. Offenkundige Vorbenutzung ... 211
4. Offenbarung in sonstiger Weise ... 212
III. Die öffentliche Zugänglichkeit ... 212
1. Beispiele zur Zugänglichkeit von schriftlichen Beschreibungen ... 218
2. Beispiele zur Zugänglichkeit mündlicher Beschreibungen ... 219
3. Beispiele zu offenkundigen Vorbenutzungshandlungen ... 219
IV. Der Zeitrang von vorbekannten Kenntnissen ... 220
V. Nachveröffentlichte Patentanmeldungen mit älterem Zeitrang und Priorität ... 223
1. Älteres Recht gegenüber nationalen Patentanmeldungen ... 224
2. Älteres Recht gegenüber europäischen Patentanmeldungen und Patenten ... 225
VI. Der Inhalt von Offenbarungsquellen ... 226
1. Allgemeine Regeln zur Ermittlung des Offenbarungsinhalts ... 228
2. Zwangsläufige Eigenschaften und (Zwischen-)Ergebnisse ... 231

beck-shop.de
DIE FACHBUCHHANDLUNG

3. Implizite Offenbarung, inhärente Merkmale ... 232
4. Die technische Zeichnung ... 233
5. Chemische Strukturformeln ... 233
6. Parameterintervalle ... 233
7. Sachzusammenhang ... 234
8. Bezugnahmen auf andere Unterlagen ... 235
9. Das Erfordernis der Nacharbeitbarkeit ... 236
10. Fehler in der Veröffentlichung ... 237
11. Medizinische Verwendungen ... 237
12. Informationsquellen mit späterem Zeitrang (Quellen von Hilfsinformation) ... 237
VII. Unschädliche Offenbarungen ... 238
1. Bei Missbrauch (§ 3 Abs. 5 S. 1 Nr. 1 PatG, Art. 55 Abs. 1 lit. a EPÜ) ... 238
2. Internationale Ausstellung (§ 3 Abs. 5 S. 1 Nr. 2 PatG, Art. 55 Abs. 1 lit. b EPÜ) ... 239

E. Die Neuheit ... 239
I. Bedeutung und Zweck ... 239
II. Die Beurteilung der Neuheit ... 240
1. Die Patentansprüche als maßgeblicher Gegenstand der zu prüfenden Erfindung ... 241
2. Der Fachmann ... 241
3. Der Prüfungszeitpunkt ... 241
4. Der Einzelvergleich ... 242
5. Kriterien für die neuheitsschädliche Offenbarung von Merkmalen ... 243
a) Unmittelbarkeit und Eindeutigkeit ... 243
b) Spezifische und allgemeine Begriffe ... 244
c) Auswahl aus bekannten Mengen oder Bereichen ... 245
d) Kombination von Merkmalen ... 247
e) Intrinsische Merkmale, Eigenschaften oder Maßnahmen ... 247
f) Funktionelle Merkmale ... 249
g) Chemische Verbindungen ... 251
h) Zufällige Offenbarungen ... 253
i) Nicht-technische Merkmale ... 253
6. Ältere Rechte und deren Priorität ... 253
7. Der Disclaimer ... 255
8. Stoffe für medizinische Verfahren ... 256
III. Unschädliche Offenbarungen ... 257
IV. Das Verhältnis zu anderen gesetzlichen Erfordernissen ... 258

F. Die erfinderische Tätigkeit ... 258
I. Bedeutung und Zweck ... 258
II. Die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit ... 258
1. Die Patentansprüche als maßgeblicher Gegenstand der Prüfung ... 260
2. Der einheitliche Gegenstand ... 261
3. Der tatsächliche Beitrag ... 262
4. Der Prüfungszeitpunkt ... 262
5. Der relevante Stand der Technik ... 264
6. Die Kombination von Entgegenhaltungen ... 265
7. Der Fachmann und Hinzuziehung weiterer Fachleute aus anderen Fachgebieten ... 265

beck-shop.de
DIE FACHBUCHHANDLUNG

8. Die deutsche Herangehensweise „Veranlassung zu Überlegungen in die erfindungsgemäße Richtung“ ... 266
a) Der Ausgangspunkt ... 267
b) Veranlassung und Anregungen zur Fortentwicklung in die erfindungsgemäße Richtung ... 268
9. Die europäische Herangehensweise „Aufgabe-Lösungs-Ansatz“ ... 271
a) Bestimmung des nächstliegenden Standes der Technik ... 272
b) Formulierung der zu lösenden objektiven technischen Aufgabe ... 273
c) Prüfung, ob die beanspruchte Erfindung nahegelegen hat („Could-Would-Approach“) ... 275
10. Allgemeine Kriterien für ein naheliegendes Sich-Ergeben aus dem Stand der Technik ... 277
a) Das übliche fachmännische Vorgehen ... 279
b) Schritte zur beanspruchten Erfindung ... 283
c) Die Kombination von an sich bekannten Einzelmerkmalen ... 284
d) Das nicht erforschte Gebiet ... 285
e) Die Übertragungserfindung ... 285
f) Zwischenprodukte ... 285
g) Nicht-technische Merkmale ... 286
h) Stoffe für medizinische Verfahren ... 291
11. Anzeichen für das Vorliegen erfinderischer Tätigkeit: Hilfserwägungen ... 292
a) Einfache Lösungen ... 292
b) Der Fortschritt ... 293
c) Besondere Eigenschaften und Vorteile ... 294
d) Der synergetische Effekt ... 294
e) Die technologische Entwicklung ... 294
f) Das Vorurteil in der Fachwelt ... 296
g) Seit langem bestehendes Bedürfnis und lang andauernde vergebliche Bemühungen ... 297
h) Die Auswahl aus einem Kollektiv – „Glücklicher Griff“ ... 298
i) Massenartikel und großtechnische Verfahren ... 299
j) Der wirtschaftliche Erfolg ... 299
12. Irrtümer in der Patentanmeldung ... 300
III. Das Verhältnis zu anderen gesetzlichen Erfordernissen ... 301
1. Das Verhältnis zur Technizität ... 301
2. Das Verhältnis zur Ausführbarkeit ... 301
3. Das Verhältnis zur unzulässigen Erweiterung ... 303
4. Das Verhältnis zur Klarheit ... 304
5. Das Verhältnis zur Einheitlichkeit ... 305

§ 5. Ausführbarkeit, für Ausführbarkeit ausreichende Offenbarung und gewerbliche Anwendbarkeit

A. Ausführbarkeit und für Ausführbarkeit ausreichende Offenbarung ... 308
I. Rechtsquellen ... 308
II. Ausführbarkeit ... 308
1. Beziehung zum Erfindungsbegriff ... 308
2. Aspekte der Ausführbarkeit ... 310
a) Brauchbarkeit ... 311
b) Fertigsein ... 311
c) Wiederholbarkeit ... 312
d) Weitere Aspekte? ... 312

beck-shop.de
DIE FACHBUCHHANDLUNG

3. Beziehung zu anderen Patenterteilungsvoraussetzungen 312
4. Beziehung zum Erfordernis ausreichender Offenbarung 314
5. Praktische Konsequenzen 315
III. Ausreichende Offenbarung 317
1. Die Erfindung 318
2. Offenbarung 319
a) Deutlichkeit 320
b) Vollständigkeit 322
3. Ausführen Können 323
a) Maßgeblicher Zeitpunkt für das Ausführen Können 323
b) Prüfung der Offenbarung auf Ausführbarkeit 331
4. Besonderheiten im Zusammenhang mit Biotechnologie 341
5. Beweisfragen und Beweislast 344

B. Gewerbliche Anwendbarkeit 346
I. Rechtsquellen 346
II. Übersicht 347
III. Gewerbliche Anwendbarkeit 348
1. Prüfungszeitpunkt 348
2. Die Erfindung und ihr Gegenstand 348
3. Herstellen/Benutzen Können 349
4. Gewerbliches Gebiet 351
5. Sonstiges? 353
6. Besonderheiten im Zusammenhang mit Gensequenzen 353
7. Beweisfragen und Beweislast 355
8. Praktische Konsequenzen 356

beck-shop.de
DIE FACHBUCHHANDLUNG

§ 6. Das Erteilungsverfahren

A. Das Europäische Erteilungsverfahren 359
I. Überblick über das Erteilungsverfahren und seine Abschnitte 361
II. Die Anmeldung 362
1. Zwei Wege zur Europäischen Patentanmeldung: Direktanmeldung und Euro-PCT-Anmeldung 363
2. Der Anmelder und sein Vertreter 366
3. Anmeldetext und Zeichnungen 369
4. Antrag 398
5. Gebühren 400
6. Erfindernennung 412
7. Priorität 414
8. Pflicht zur Nennung von Stand der Technik 422
9. Erfordernisse bei der Einreichung zur Zuerkennung eines Anmeldetages 423
10. Einreichung der Anmeldung 427
III. Wirkung der Einreichung 432
IV. Eingangs- und Formalprüfung 432
1. Eingangsprüfung 433
2. Formalprüfung 434
V. Recherche 435
1. Gegenstand der Recherche 436
2. Umfang des berücksichtigten Standes der Technik 440
3. Der Recherchenbericht 441
4. Reaktion des Anmelders auf den Recherchenbericht 442
VI. Veröffentlichung der Anmeldung 446

VII. Prüfungsverfahren ... 447
1. Übersicht ... 447
2. Prüfungsantrag ... 448
3. Prüfungsbescheide ... 450
4. Einwendungen Dritter ... 452
5. Reaktionsmöglichkeiten des Anmelders ... 453
6. Mündliche Verhandlung ... 454
7. Erteilung ... 458
8. Zurückweisung ... 464
9. Beschwerde und Berichtigung von Entscheidungen ... 464
VIII. Änderungen und Berichtigungen ... 464
1. Zeitliche Beschränkungen für Änderungen ... 465
2. Verfahrensmäßige Beschränkungen für Änderungen ... 466
3. Sachliche Beschränkungen für Änderungen ... 467
4. Berichtigung von Fehlern und Unrichtigkeiten ... 474
IX. Teilanmeldungen ... 475
1. Anmelder einer Teilanmeldung ... 476
2. Frist zur Einreichung einer Teilanmeldung ... 476
3. Gegenstand und Inhalt einer Teilanmeldung ... 477
X. Besonderheiten bei Euro-PCT-Anmeldungen ... 479
XI. Fristen und Fristversäumung ... 482
1. Fristenberechnung ... 483
2. Fristverlängerung ... 484
3. Fristwahrung ... 485
4. Fristversäumung ... 486
XII. Beschleunigung des Verfahrens ... 489

B. Das Deutsche Erteilungsverfahren ... 490
I. Überblick über das Verfahren und seine Abschnitte ... 490
II. Die Anmeldung ... 491
1. Zwei Wege zur deutschen Patentanmeldung: Direktanmeldung und PCT-Anmeldung ... 491
2. Der Anmelder und sein Vertreter ... 492
3. Anmeldetext und Zeichnungen ... 493
a) Beschreibung ... 494
b) Ansprüche ... 495
c) Zeichnungen ... 497
d) Zusammenfassung ... 497
e) Offenbarung ... 498
f) Stütze der Ansprüche durch die Beschreibung ... 498
g) Einheitlichkeit ... 498
h) Sprache ... 499
i) Verbot der Doppelpatentierung ... 500
4. Antrag ... 501
5. Gebühren ... 502
a) Anmeldegebühr ... 502
b) Recherchengebühr ... 502
c) Prüfungsgebühr ... 503
d) Jahresgebühren ... 503
e) Entrichtung von Gebühren ... 505
6. Erfinderbenennung ... 505

beck-shop.de
DIE FACHBUCHHANDLUNG

7. Priorität ... 506
a) Ausländische Priorität ... 507
b) Innere Priorität ... 509
8. Mindesterfordernisse bei der Einreichung zur Zuerkennung eines Anmeldetages ... 510
9. Einreichung der Anmeldung ... 511
a) Einreichungsorte ... 511
b) Einreichung in Papierform ... 511
c) Einreichung per Telefax ... 511
d) Elektronische Einreichung ... 512
e) Verfahren unmittelbar nach Einreichung ... 512
III. Offensichtlichkeitsprüfung ... 512
IV. Recherche ... 514
1. Rechercheantrag ... 514
2. Gegenstand der Recherche ... 515
3. Umfang des berücksichtigten Standes der Technik ... 515
4. Der Recherchenbericht ... 515
V. Veröffentlichung der Anmeldung ... 516
VI. Prüfungsverfahren ... 516
1. Übersicht ... 516
2. Prüfungsantrag. ... 517
3. Prüfungsbescheide ... 518
a) Inhalt der Prüfungsbescheide ... 518
b) Anzahl der Prüfungsbescheide ... 519
c) Alternative Dialogformen ... 520
4. Reaktionsmöglichkeiten des Anmelders ... 520
5. Anhörung ... 520
6. Erteilung ... 521
7. Zurückweisung ... 522
8. Beschwerde und Berichtigung von Entscheidungen. ... 522
VII. Änderungen und Berichtigungen ... 522
1. Zeitliche Beschränkungen für Änderungen ... 523
2. Sachliche Beschränkungen für Änderungen ... 523
3. Durchführung von Änderungen ... 525
4. Berichtigung von Fehlern und Unrichtigkeiten ... 525
VIII. Teil- und Ausscheidungsanmeldungen ... 525
1. Teilanmeldungen ... 526
a) Anmelder einer Teilanmeldung ... 527
b) Teilungserklärung ... 527
c) Gebühren ... 528
d) Anmeldungsunterlagen ... 529
e) Gegenstand und Inhalt der Teilanmeldung ... 529
2. Ausscheidungsanmeldungen ... 530
a) Anmelder einer Ausscheidungsanmeldung ... 530
b) Ausscheidungserklärung ... 530
c) Gebühren ... 531
d) Anmeldungsunterlagen ... 531
e) Gegenstand und Inhalt der Ausscheidungsanmeldung ... 531
IX. Besonderheiten bei PCT-Anmeldungen ... 532
X. Fristen und Fristversäumung ... 533
1. Weiterbehandlung ... 534
2. Wiedereinsetzung ... 534

beck-shop.de
DIE FACHBUCHHANDLUNG

C. Einheitspatent 535
I. Das Eintragungsverfahren 536
II. Jahresgebühren 537

§ 7. Widerruf und Erlöschen von Patenten

A. Das Einspruchsverfahren 542
I. Das Verfahren vor dem Europäischen Patentamt 542
1. Zweck, Charakter und Gegenstand des Verfahrens 542
2. Einspruchsgründe 543
a) Mangelnde Patentfähigkeit 543
b) Mangelnde Offenbarung 546
c) Unzulässige Erweiterung 546
d) Keine Einspruchsgründe 546
3. Überblick über den Verfahrensablauf 547
4. Zulässigkeit 548
a) Einspruchsberechtigung 548
b) Formelle Anforderungen 549
c) Ausreichende Substantiierung 552
d) Prüfung der Zulässigkeit 554
5. Sachliche Prüfung des Einspruchs 557
a) Umfang der sachlichen Prüfung 558
b) Einspruchsgründe 558
c) Stand der Technik durch offenkundige Vorbenutzungen 559
6. Handlungsoptionen des Patentinhabers und schriftliches Verfahren 560
7. Mündliche Verhandlung 563
a) Vorbereitung der mündlichen Verhandlung 563
b) Ablauf der mündlichen Verhandlung 564
8. Entscheidung 566
9. Kosten 567
10. Beschwerde 568
11. Beitritt 569
12. Verfahrensfragen 570
a) Rechtliches Gehör 570
b) Fristen und Folgen eines Fristversäumnisses 571
c) Verspätung 571
d) Rücknahme des Einspruchs 572
13. Wechsel des Patentinhabers während des Einspruchsverfahrens 572
14. Wechsel in der Person des Einsprechenden 572
15. Beschleunigung des Verfahrens 573
II. Das Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt 573
1. Zweck, Charakter und Gegenstand des Verfahrens 573
2. Einspruchsgründe 574
a) Fehlende Patentfähigkeit 574
b) Mangelnde Offenbarung 575
c) Unzulässige Erweiterung 575
d) Widerrechtliche Entnahme 575
3. Verfahrensablauf 576
4. Zulässigkeit 577
a) Einspruchsberechtigung 577
b) Formelle Anforderungen 578
c) Substantiierung 579
d) Prüfung der Zulässigkeit 580

beck-shop.de
DIE FACHBUCHHANDLUNG

5. Sachliche Prüfung des Einspruchs ... 580
a) Umfang der sachlichen Prüfung ... 580
b) Einspruchsgründe ... 580
6. Handlungsoptionen des Patentinhabers ... 581
7. Mündliche Verhandlung ... 582
8. Entscheidung ... 583
9. Kosten ... 583
10. Beschwerde ... 584
11. Beitritt ... 584
12. Verfahrensfragen ... 585
a) Rechtliches Gehör ... 585
b) Fristen ... 585
c) Verspätung ... 586
d) Rücknahme des Einspruchs ... 586
13. Wechsel des Patentinhabers während des Einspruchsverfahrens ... 586
14. Wechsel in der Person des Einsprechenden ... 586

B. Das Beschwerdeverfahren ... 587
I. EPÜ-Verfahren ... 587
1. Zweck, Charakter und Gegenstand des Verfahrens ... 587
2. Überblick über den Verfahrensablauf ... 588
3. Wirkungen der Beschwerdeeinlegung ... 588
4. Zulässigkeit ... 589
a) Beschwerdefähige Entscheidungen ... 589
b) Beschwerdeberechtigung ... 589
c) Beschwerdeschrift ... 590
d) Beschwerdebegründung ... 591
5. Änderungen der Patentanmeldung oder des Patents ... 595
a) Grundsätze ... 595
b) Besonderheiten des mehrseitigen Verfahrens ... 595
6. Mündliche Verhandlung ... 596
a) Grundsätze ... 596
b) Vorbereitung der mündlichen Verhandlung ... 596
c) Durchführung der mündlichen Verhandlung ... 596
7. Entscheidung ... 597
a) Eigene Sachentscheidung ... 597
b) Zurückverweisung zur weiteren Entscheidung durch das erstinstanzliche Organ ... 598
8. Kosten ... 598
9. Antrag auf Überprüfung durch die Große Beschwerdekammer ... 598
a) Grundsätze ... 598
b) Zulässigkeit ... 599
c) Überblick über den Verfahrensablauf ... 600
d) Entscheidung ... 600
10. Beitritt im Einspruchsbeschwerdeverfahren ... 601
11. Verschiedene Verfahrensfragen ... 602
a) Verfahrensgrundsätze ... 602
b) Rechtliches Gehör ... 602
c) Fristen und Folgen einer Fristversäumnis ... 602
d) Verspätung ... 603
e) Rücknahme der Beschwerde ... 604
f) Rücknahme des Einspruchs im Einspruchsbeschwerdeverfahren ... 604
12. Änderung der Person des Einsprechenden ... 604

beck-shop.de
DIE FACHBUCHHANDLUNG

II. Nationales Verfahren 605
1. Zweck, Charakter und Gegenstand des Verfahrens 605
2. Überblick über den Verfahrensablauf 606
3. Wirkungen der Beschwerdeeinlegung 606
4. Zulässigkeit 606
a) Beschwerdefähige Entscheidungen – Statthaftigkeit 607
b) Beschwerdeberechtigung 607
c) Beschwerdeschrift 608
d) Beschwerdebegründungsfrist 609
e) Prüfung der Zulässigkeit 609
5. Sachliche Prüfung der Beschwerde 609
a) Reichweite 609
b) Prüfung von Einspruchsgründen im mehrseitigen Verfahren 610
6. Änderungen der Patentanmeldung oder des Patents 610
a) Grundsätze 610
b) Besonderheiten des mehrseitigen Verfahrens 611
7. Mündliche Verhandlung 611
a) Grundsätze 611
b) Vorbereitung der mündlichen Verhandlung 612
c) Durchführung der mündlichen Verhandlung 612
8. Entscheidung 612
a) Eigene Entscheidung 612
b) Zurückverweisung 612
9. Kosten 613
10. Rechtsbeschwerde 613
a) Grundsätze 613
b) Unterschiede zum Beschwerdeverfahren 614
11. Beitritt im Einspruchsbeschwerdeverfahren 614
12. Verschiedene Verfahrensfragen 615
a) Verfahrensgrundsätze 615
b) Rechtliches Gehör 615
c) Fristen und Folgen einer Fristversäumnis 615
d) Verspätung 615
e) Rücknahme der Beschwerde 616
f) Rücknahme des Einspruchs im Einspruchsbeschwerdeverfahren 616
13. Änderung der Person des Einsprechenden 616

C. Beschränkungs- und Widerrufsverfahren 616
I. Zweck und Natur 616
II. Abgrenzung zu anderen Verfahren 617
III. Wirkung 618
IV. EPÜ-Verfahren 618
1. Formale Voraussetzungen 619
a) Antrag 619
b) Gebühr 620
2. Sachliche Prüfung 621
3. Entscheidung und abschließender Verfahrensablauf 622
a) Entscheidung im Widerrufsverfahren 622
b) Entscheidung im Beschränkungsverfahren 622
V. Nationales Verfahren 623
1. Formale Voraussetzungen 623
a) Antrag 623
b) Gebühr 624

beck-shop.de
DIE FACHBUCHHANDLUNG

2. Sachliche Voraussetzungen ... 624
3. Entscheidung ... 624

D. Erlöschenstatbestände ohne Rückwirkung ... 624
I. Nichtbenennung der Erfinder ... 625
II. Verzicht ... 625
III. Nichtzahlung von Jahresgebühren oder des Unterschiedsbetrags ... 625
IV. Ablauf ... 626

§ 8. Nichtigkeitsverfahren

A. Zweck, Charakter und Gegenstand des Verfahrens ... 629

B. Abgrenzung zum Einspruchsverfahren ... 629

C. Nichtigkeitsgründe ... 630

D. Überblick über den Verfahrensablauf ... 631
I. Erste Instanz ... 631
II. Zweite Instanz ... 632

E. Ablauf des Verfahrens erster Instanz ... 633
I. Klageeinreichung ... 633
1. Kläger ... 633
2. Beklagter ... 635
3. Vertreter ... 635
4. Gegenstandswert ... 636
5. Zulässigkeitsvoraussetzungen ... 636
a) Statthaftigkeit ... 636
b) Form ... 637
c) Inhalt ... 637
6. Gebühr ... 638
7. Sicherheitsleistung ... 639
II. Zustellung und Aufforderung zum Widerspruch ... 640
1. Zustellung ... 640
2. Fehlender Widerspruch ... 640
3. Kostenfolge bei fehlendem Widerspruch ... 640
III. Klageerwiderung ... 641
IV. Prüfung der Zulässigkeit ... 642
V. Sachprüfung ... 642
1. Gegenstand der Sachprüfung ... 642
2. Änderungen des Patents ... 643
VI. Qualifizierter Hinweis ... 645
VII. Mündliche Verhandlung ... 645
1. Grundsätze ... 646
2. Vorbereitung ... 646
3. Durchführung ... 646
VIII. Entscheidung ... 647

F. Berufung ... 648
I. Allgemeines ... 648
II. Zulässigkeit ... 648
III. Vertretung ... 649
IV. Berufungsschrift ... 649
1. Frist ... 649
2. Inhaltliche und formale Erfordernisse ... 650

beck-shop.de
DIE FACHBUCHHANDLUNG

V. Berufungsbegründung ... 650
1. Frist ... 650
2. Inhalt ... 651
VI. Gebühr ... 651
VII. Verfahrensablauf ... 652
VIII. Mündliche Verhandlung ... 653
IX. Entscheidungsgrundlage und Entscheidung ... 653

G. Klagerücknahme und Vergleich ... 655

§ 9. Chemische und biologische Erfindungen

A. Einführung und Entwicklungen ... 658
I. Chemische Erfindungen ... 659
1. Allgemeines ... 659
2. Historische Entwicklungen und aktueller Stand ... 659
a) Patentgesetz von 1877 ... 659
b) Reform 1891 ... 660
c) Abschaffung des Stoffschutzverbots 1967 ... 661
II. Biologische Erfindungen ... 663

B. Begriffsbestimmungen, Ausnahmen und Spezialfälle bei biologischen Erfindungen ... 665
I. Begriffsbestimmungen bei chemischen und biologischen Erfindungen ... 666
II. Ausnahmen und Spezialfälle bei biologischen Erfindungen ... 667
1. Erfindungen betreffend den menschlichen Körper ... 668
2. Erfindungen betreffend Mikroorganismen ... 671
3. Erfindungen betreffend Tiere ... 672
4. Erfindungen betreffend Pflanzen ... 672

C. Patentierungsvoraussetzungen ... 674
I. Allgemeines ... 676
II. Neuheit und erfinderische Tätigkeit ... 676
1. Neuheit von Stoffen ... 677
a) Neuheit der ersten medizinischen Indikation ... 677
b) Neuheit der zweiten medizinischen Indikation ... 678
c) Zwischenprodukte ... 680
d) Polymorphe Formen ... 681
e) Enantiomere ... 681
f) Markush-Formeln ... 682
g) Auswahlerfindungen ... 683
h) Naturstoffe ... 684
i) DNA-Sequenzen ... 685
2. Neuheit von Verfahren ... 685
3. Neuheit von nicht-medizinischen Verwendungen ... 685
III. Gewerbliche Anwendbarkeit ... 686
IV. Besondere Probleme der Ausführbarkeit ... 686
V. Besondere Probleme bei Stammzellen ... 688
VI. Besondere Aspekte bei diagnostischen Verfahren ... 690

D. Schutzumfang und Anspruchsarten ... 690
I. Einführung ... 693
II. Absoluter Stoffschutz – Reichweite und Anspruchsformulierung des unbeschränkten Stoffanspruchs ... 694
1. Allgemeines und Reichweite des Stoffanspruchs ... 694

beck-shop.de
DIE FACHBUCHHANDLUNG

2. Kritik am absoluten Stoffschutz ... 695
3. Verfassen des Anspruchs ... 696
4. Der Product-by-Process-Anspruch ... 697
III. Beschränkter Stoffanspruch – Reichweite und Anspruchsformulierung ... 698
1. Allgemeines ... 698
2. Zweckgebundener Stoffschutz ... 699
3. Erste Medizinische Indikation ... 699
4. Zweite medizinische Indikation ... 700
5. Fallbeispiele zu Stofferfindungen sowie Erster und Zweiter medizinischer Indikation ... 703
6. Funktionsgebundener Stoffschutz ... 703
7. Mittelbarer Stoffschutz ... 705
IV. Verfahrens- und Verwendungsanspruch – Reichweite und Anspruchsformulierung ... 707
1. Verfahrensansprüche ... 707
2. Verwendungsansprüche ... 707

E. Wirkung des Patents ... 709
I. Überblick über die §§ 9a–9c PatG ... 710
II. Biologisches Material, § 9a PatG ... 710
1. Allgemeines ... 710
2. Sachpatente, § 9a Abs. 1 PatG ... 711
a) Generative und vegetative Vermehrung ... 711
b) „mit denselben Eigenschaften“ ... 711
c) Reichweite des Schutzes ... 712
3. Das Verfahrenspatent, § 9a Abs. 2 PatG ... 712
4. Genetische Information, § 9a Abs. 3 PatG ... 713
III. Die Vermehrung biologischen Materials, § 9b PatG ... 713
1. Allgemeines ... 713
2. Erschöpfung ... 713
a) Allgemeines ... 713
b) Voraussetzungen ... 715
c) Einschränkung des § 9b S. 2 PatG ... 715
d) Rechtsfolge ... 716
IV. Verwendung zu landwirtschaftlichen Zwecken, § 9c PatG ... 716
1. Allgemeines ... 716
2. Landwirteprivileg für Erntegut, § 9c Abs. 1 PatG ... 716
a) Pflanzliches Vermehrungsmaterial ... 716
b) Landwirt ... 716
c) „Zum Zweck des landwirtschaftlichen Anbaus“ ... 717
d) Sein Erntegut und Betrieb ... 717
e) Verwendung durch den Landwirt ... 718
f) Rechtsfolge: Einschränkung der §§ 9, 9a und 9b S. 2 PatG ... 718
g) Auskunfts- und Entschädigungsanspruch ... 718
3. Landwirtschaftliche Nutztiere oder tierisches Vermehrungsmaterial, § 9c Abs. 2 PatG ... 722
a) Landwirtschaftliche Nutztiere ... 722
b) Tierisches Vermehrungsmaterial ... 723
c) Inverkehrbringen ... 723
d) Verwendung zu landwirtschaftlichen Zwecken ... 723
e) Rechtsfolge ... 723

beck-shop.de
DIE FACHBUCHHANDLUNG

4. Zufällige Vermehrung, § 9c Abs. 3 PatG ... 723
a) Landwirtschaft ... 724
b) Zufällige Vermehrung ... 724
c) Beweislast ... 725
d) Rechtsfolge ... 725

§ 10. Inhaberschaft

A. Erfinder und Erfinderrecht ... 729
I. Überblick ... 729
II. Die Person des Erfinders ... 730
1. Erfinder als natürliche Person ... 730
2. Erfinder als materiell Berechtigter und Anmelderfiktion ... 730
III. Der Erfindungsvorgang ... 730
1. Realakt ... 730
2. Fertigstellung und Verlautbarung der Erfindung ... 731
IV. Erfinderpersönlichkeitsrecht ... 731
V. Recht an der Erfindung und Recht auf das Patent ... 732
1. Entstehung ... 732
2. Schutzrichtungen ... 733
3. Dogmatische Einordnung ... 734

B. Mehrere Inhaber ... 734
I. Voraussetzungen der Miterfinderschaft ... 735
1. Qualität der Mitwirkung ... 736
a) Geistige Mitarbeit ... 736
b) Schöpferischer Beitrag ... 736
c) Selbständigkeit des Beitrags ... 737
d) Zur Lösung eines bestimmten Problems ... 737
2. Gemeinsamkeit der Erfindung ... 738
II. Das Erfinderrecht bei der Miterfindung ... 739
1. Das Erfinderpersönlichkeitsrecht bei der Miterfindung ... 739
2. Die vermögensrechtliche Komponente des Miterfinderrechts ... 739
III. Derivativer Erwerb der Mitinhaberschaft an der Erfindung ... 740
IV. Rechtsbeziehungen der Mitinhaber an der Erfindung ... 740
1. Die Mitinhabergesellschaft ... 742
a) Vereinbarung über die Gesellschaft ... 742
b) Verfügungen über das Erfinderrecht als Bestandteil des Gesellschaftsvermögens ... 742
c) Verwaltung des Erfinderrechts ... 743
d) Nutzung der Erfindung ... 744
e) Ausgleichs- und Abfindungsansprüche ... 746
f) Beendigung und Auflösung der Gesellschaft ... 746
2. Bruchteilsgemeinschaft ... 747
a) Größe des Anteils ... 748
b) Verfügung über die Erfindung im Ganzen und den Inhaberanteil ... 748
c) Verwaltung ... 751
d) Nutzungsrecht des Mitinhabers ... 753
e) Ausgleichsanspruch ... 754
f) Beendigung und Aufhebung der Gemeinschaft ... 757
V. Doppelerfinder ... 758
VI. Mehrheit von Patentinhabern im Verfahren ... 759
1. Mitinhabergemeinschaft ... 759
2. Mitinhabergesellschaft ... 760

beck-shop.de
DIE FACHBUCHHANDLUNG

C. Erfinderrechtliche Vindikation ... 760
I. Anspruchsgrundlagen im deutschen Recht ... 762
1. Vindikationsrechtliche Anspruchsgrundlagen ... 762
a) Art. II § 5 IntPatÜG ... 762
b) § 8 PatG ... 762
c) Inhalt der Ansprüche ... 762
2. Weitere zivilrechtliche Anspruchsgrundlagen ... 762
II. Kollisionsrechtliche Anknüpfung ... 763
1. Recht an der Erfindung und Recht auf das Patent ... 764
2. Das Recht, nach dem sich die Vindikation richtet ... 764
a) Rom II-VO ... 764
b) Schutzlandanknüpfung ... 765
c) Art. 74 EPÜ ... 766
d) Art. 7 EPatVO ... 767
3. Bestimmung des für parallele Ansprüche anwendbaren Rechts ... 767
a) Schadenshaftung ... 767
b) Bereicherungsrecht ... 769
c) Reichweite der Ansprüche ... 769
III. Voraussetzungen der Vindikation ... 770
1. Aktivlegitimation ... 770
a) Der Erfinder oder sein Rechtsnachfolger ... 770
b) Der durch widerrechtliche Entnahme verletzte Erfindungsbesitzer ... 770
2. Passivlegitimation ... 771
a) Nichtberechtigter ... 771
b) Registereintrag und materiell-rechtliche Inhaberschaft ... 772
c) Umschreibung nach Rechtshängigkeit ... 773
3. Prüfender Vergleich der Lehren in einer Gesamtschau ... 773
a) Bestimmung des Gegenstands der angemeldeten Lehre ... 773
b) Wesensgleichheit zwischen angemeldeter und als entnommen geltend gemachter Lehre ... 774
c) Erfindungsidentität, Doppelerfindung, Wissenstransfer ... 775
4. Mitberechtigung bei Miterfinderschaft ... 775
a) Wesentlicher Beitrag ... 776
b) Maßstab ... 776
c) Anteilsbestimmung ... 777
d) Teilung oder Mitberechtigung ... 777
5. Keine Prüfung der Schutzfähigkeit ... 778
6. Ausschlussfrist mit Ausnahmen ... 778
7. Verjährung und Verwirkung ... 780
IV. Begleitende Nebenansprüche des Gläubigers ... 780
V. Geltendmachung der Vindikation im Klageverfahren ... 782
1. Zuständigkeit ... 782
a) Internationale Zuständigkeit ... 782
b) Örtliche Zuständigkeit ... 783
c) Sachliche Zuständigkeit ... 783
d) Unzulässigkeit des Verwaltungsrechtswegs ... 783
2. Rechtsschutzbedürfnis und Verhältnis zu anderen Rechtsbehelfen ... 784
3. Anträge ... 784
4. Darlegungs- und Beweislast ... 785
5. Weiteres ... 786
a) Berichtigung der Erfinderbenennung ... 786
b) Vorbenutzungsrecht ... 786
c) Zurückbehaltungsrecht ... 786

beck-shop.de
DIE FACHBUCHHANDLUNG

VI. Sicherung des Vindikationsanspruchs durch einstweilige Verfügung 787
1. Inhalt der Sicherungsmaßnahme 787
a) Sicherung deutscher Patentanmeldungen und Patente einschließlich deutscher Teile erteilter europäischer Patente 787
b) Sicherung europäischer Patentanmeldungen 788
c) Sicherung von Auslandsrechten einschließlich ausländischer Teile erteilter europäischer Patente 788
2. Anforderungen an Darlegung und Glaubhaftmachung des Verfügungsanspruchs 788
3. Verfügungsgrund 789
a) Konkrete Gefährdung des Vindikationsanspruchs 789
b) Widerlegung der Dringlichkeit 790
4. Entbehrlichkeit einer Abmahnung 790
VII. Arglisteinrede im Patentverletzungsverfahren 791
VIII. Widerrechtliche Entnahme als Widerrufsgrund im deutschen Einspruchsverfahren 792
1. Voraussetzungen 792
2. Verhandlungsgrundsatz und Dispositionsmaxime 793
3. Verhältnis zur Vindikationsklage und Rechtsschutzbedürfnis 794
4. Nachanmelderecht 794
IX. Widerrechtliche Entnahme bzw. fehlende Berechtigung als Nichtigkeitsgrund im Nichtigkeitsverfahren 795
X. Intervention im europäischen Patenterteilungsverfahren 796
1. Aussetzung des Erteilungsverfahrens 797
2. Rücknahmeverbot 798
3. Dreifaches Wahlrecht 798
4. Aussetzung des Einspruchsverfahrens 799

beck-shop.de
DIE FACHBUCHHANDLUNG

§ 11. Das Patent als Gegenstand des Rechtsverkehrs

A. Gemeinsame Grundlagen von Patentübertragung und -lizenz 804
I. Bedeutung und Rechtsquellen 805
II. Objekte patentrechtlicher Verkehrsgeschäfte 806
1. Das Patent und seine Vorstufen als Übertragungsobjekte 806
2. Übertragung von Patenten als Teil von Technologietransfer-Verträgen 807
3. Die Übertragung von Prioritätsrechten 807
III. Formen der Patentübertragung 808
1. Vollübertragung 808
2. Beschränkte Rechtsübertragung 808
3. Übertragung von Todes wegen 809
4. Ausschluss der Übertragung 809
IV. Verfügung, Trennungs- und Abstraktionsprinzip 809
V. Kein gutgläubiger Erwerb 810
VI. Vorausverfügungen 810
VII. Auslegungsregeln und Zweckübertragungslehre 810
1. Grundsätze der Auslegung von Lizenzverträgen 810
a) Anwendung der Vorschriften des Allgemeinen Teils des BGB 810
b) Wortlaut als Ausgangspunkt der Auslegung 811
c) Subjektive Vertragsauslegung („falsa demonstratio non nocet“) 811
d) Objektive Vertragsauslegung 811
e) Ergänzende Vertragsauslegung 812
2. Zweckübertragungslehre 812

VIII. Die Bedeutung des Patentregisters für die Rechtsübertragung und Empfangszuständigkeit ... 813
IX. Anwendung allgemeiner bürgerlich-rechtlicher Regeln ... 815
1. Anfechtung ... 815
2. Unwirksamkeit und Nichtigkeit, §§ 134, 138 BGB ... 816
3. Anwendbarkeit weiterer schuldrechtlicher Regeln ... 816

B. Vollübertragung von Patenten ... 817
I. Allgemeines ... 817
II. Form ... 817
III. Leistungsstörungen und Mängelgewährleistung ... 817
1. Kaufrechtliche Gewährleistung ... 818
a) Vorbemerkung ... 818
b) Sachmängelhaftung ... 818
c) Rechtsmängelhaftung ... 820
2. Haftung wegen Nichterfüllung ... 821

C. Lizenzen ... 821
I. Wirtschaftliche Bedeutung und gesetzliche Regelung ... 821
II. Terminologie ... 822
III. Form ... 822
IV. Strukturformen lizenzrechtlicher Nutzungsbefugnisse ... 823
1. Vorbemerkungen ... 823
a) Notwendigkeit dogmatischer Annäherung zwischen den Lizenztypen ... 823
b) Unabhängigkeit des Strukturtyps von der inhaltlichen Breite der Rechtseinräumung ... 824
2. Ausschließliche Lizenzen ... 824
3. Einfache Lizenzen ... 824
a) Die Rechtsposition des einfachen Lizenznehmers ... 824
b) Einfache Lizenz als positives Nutzungsrecht ... 825
4. Alleinige Lizenzen ... 825
5. Negative Lizenz ... 826
6. Einwilligung ... 826
V. Dogmatische Grundlagen der Lizenzeinräumung ... 826
1. Bedeutung der Fragestellung ... 826
2. Lizenzen als dingliche Rechte ... 827
a) Ausschließliche Lizenzen ... 827
b) Einfache Lizenzen als dingliche Rechte ... 827
3. Trennungs- und Abstraktionsprinzip ... 828
VI. Einräumung von Unterlizenzen und Weiterübertragung von Lizenzen ... 829
1. Einräumung von Unterlizenzen ... 829
a) Verfügung des Berechtigten ... 829
b) Zustimmungserfordernisse ... 830
2. Weiterübertragung von Lizenzen ... 831
a) Ausschließliche Lizenz ... 831
b) Einfache Lizenz ... 831
c) Folgen der Unwirksamkeit der Verpflichtung zur Lizenzveräußerung ... 832
3. Folgen der abredewidrigen Unterlizenzvergabe bzw. Weiterveräußerung ... 832
4. Fortbestand der Unterlizenz bei Wegfall der Hauptlizenz ... 833

beck-shop.de
DIE FACHBUCHHANDLUNG

VII. Elemente der Vertragsgestaltung ... 835
1. Überblick ... 835
2. Persönlicher Anwendungsbereich ... 835
3. Lizenzgebiet ... 836
4. Laufzeit ... 836
5. Modalitäten der Entgeltzahlung ... 837
6. Nutzungsbefugnisse ... 837
a) Überblick ... 837
b) Herstellungs- und Vertriebslizenz ... 838
c) Gebrauchslizenz ... 838
d) Mitübertragung von patentbezogenem Know-how ... 839
7. Nichtangriffsverpflichtungen ... 839
8. Wettbewerbsverbote ... 840
9. Gewährleistung ... 840
10. Weitere typische Vertragspflichten ... 840
11. Unterscheidung zwischen der Verletzung schuldrechtlicher und patentrechtlicher Vereinbarungen ... 841
a) Notwendigkeit der Unterscheidung ... 841
b) Grenzen der Aufspaltbarkeit ... 841
c) Folgen der Verletzung ... 842
VIII. Sukzessionsschutz ... 842
1. Überblick und dogmatische Einordnung ... 842
2. Wirkung des Sukzessionsschutzes ... 843
IX. Haftung des Lizenzgebers bei Leistungsstörungen ... 844
1. Vorbemerkung ... 844
2. Typologische Zuordnung des Lizenzvertrags ... 844
a) Mietvertrag und Rechtspacht ... 844
b) Kaufrechtliche Qualifikation ... 846
c) Lizenzvertrag als Vertragstyp eigener Art ... 846
3. Konsequenzen der typologischen Zuordnung für die Sekundäransprüche ... 846
a) Meinungsstand ... 846
b) Stellungnahme ... 847
4. Haftung des Lizenzgebers wegen Unmöglichkeit der Leistungserbringung ... 849
a) Haftung wegen anfänglicher Unmöglichkeit ... 849
b) Insbesondere die Haftung für den Bestand des Patents bei nachträglichem Wegfall mit ex tunc-Wirkung ... 850
c) Anwendung der Vorschriften des Allgemeinen Schuldrechts ... 851
d) Haftung wegen nachträglicher Unmöglichkeit ... 852
5. Haftung aufgrund nicht oder nicht vertragsgemäß erbrachter Leistung 853
a) Die nicht vertragsgemäße Leistung ... 853
b) Die Nichtleistung ... 853
6. Haftung wegen verzögerter Leistungserbringung ... 854
7. Minderung bei Lizenzverträgen ... 854
8. Besonderheiten der kaufrechtlichen Gewährleistung ... 855
X. Beendigung von Lizenzen ... 855
1. Ablauf der Schutzfrist oder sonstiger Wegfall des Patents ... 855
2. Beendigung oder Wegfall des Lizenzvertrags ... 856
a) Meinungsstand ... 856
b) Folgerungen aus der Anwendung des Abstraktionsprinzips ... 856
c) Ausnahmsweise automatischer Rückfall trotz Geltung des Abstraktionsprinzips ... 857

beck-shop.de
DIE FACHBUCHHANDLUNG

D. Patente und Lizenzen als Sicherungsmittel, in der Zwangsvollstreckung und in der Insolvenz ... 857
I. Übersicht und Bedeutung ... 857
II. Patente und Lizenzen als Kreditsicherheit ... 858
1. Patente als Kreditsicherheit ... 858
a) Sicherungsabtretung ... 858
b) Bestellung und Verwertung eines Pfandrechts ... 859
c) Nießbrauch ... 859
d) Bedeutung ... 859
2. Lizenzen als Kreditsicherheit ... 860
a) Pfandrecht und Nießbrauch an einer Lizenz ... 860
b) Sicherungsübertragung einer Lizenz ... 861
c) Bestellung einer Sicherungslizenz ... 861
III. Lizenzen in der Insolvenz ... 862
1. Insolvenz des Lizenzgebers ... 862
a) Meinungsstand ... 862
b) Gesetzgeberische Aktivitäten ... 863
c) Stellungnahme: Aussonderungsrecht nach § 47 InsO bei einfachen und ausschließlichen Lizenzen ... 863
d) Insolvenz des Inhabers des Stammrechts ... 864
2. Insolvenz des Lizenznehmers ... 865
a) Meinungsstand ... 865
b) Stellungnahme ... 865
3. Schlussbemerkung ... 866
IV. Lizenzen in der Zwangsvollstreckung ... 866
1. Zwangsvollstreckung gegen den Lizenzgeber ... 866
a) Pfändbare Objekte ... 866
b) Verfahren ... 866
c) Stellung des Lizenznehmers im Falle der Zwangsvollstreckung gegen den Lizenzgeber ... 867
2. Zwangsvollstreckung gegen den Lizenznehmer ... 868

E. Übertragung von Prioritätsrechten ... 868
I. Bedeutung des Prioritätsrechts und seiner Übertragbarkeit ... 869
II. Entstehung des Prioritätsrechts ... 870
III. Bedürfnis zur Übertragung des Prioritätsrechts ... 870
IV. Kompetenz des EPA und Bestimmung des anwendbaren Rechts ... 871
1. Befugnis des EPA zur Bestimmung der Inhaberschaft am Prioritätsrecht ... 871
2. Anwendbarkeit des Rechts des Anmeldestaates auf die Begründung bzw. Inanspruchnahme des Prioritätsrechts ... 872
3. Auf Prioritätsübertragungsakte anwendbares Recht ... 872
a) Fehlende gesetzliche Vorgaben ... 872
b) Keine Anwendung des Rechts des Nachanmeldestaates ... 873
c) Anwendung des Rechts des Erstanmeldestaates auf die Frage der Übertragbarkeit ... 873
d) Anwendung des Vertragsstatuts ... 874
V. Formfreiheit der Übertragung ... 874
VI. Identität zwischen Vor- und Nachanmelder ... 874
1. Rechtsprechung der Beschwerdekammern ... 874
2. Praxis der deutschen Gerichte ... 875
3. Rechtsprechung im Vereinigten Königreich ... 875
VII. Praktische Konsequenzen und Kritik ... 875

beck-shop.de
DIE FACHBUCHHANDLUNG

VIII. Konstellationen der Inanspruchnahme der Priorität durch den bzw. die Nachanmelder ... 876
1. Rechtsnachfolge aller Inhaber ist materiell-rechtlich erfolgt und durch die Nachanmeldung nachgewiesen ... 876
2. Alle Prioritätsinhaber der Voranmeldung bzw. deren Rechtsnachfolger sind auf der Nachanmeldung vermerkt ... 877
a) EP-Voranmeldung und EP-Nachanmeldung ... 877
b) PCT-Voranmeldung und EP-Nachanmeldung ... 877
3. Alle Inhaber bzw. deren Rechtsnachfolger sind auf der Nachanmeldung vermerkt, aber auf der Nachanmeldung sind zusätzlich weitere Personen als Prioritätsinhaber vermerkt ... 877
a) EP-Voranmeldung und EP-Nachanmeldung ... 877
b) PCT-Voranmeldung und EP-Nachanmeldung ... 878
4. Nicht alle Erstanmelder sind auf der Nachanmeldung vermerkt und fehlende Feststellung des Rechtsübergangs auf einen Nachanmelder 878
a) Problemstellung ... 878
b) Kritik ... 879
IX. Lösungsansätze ... 879
1. Übersicht ... 879
2. Neubewertung von Art. 87 Abs. 1 EPÜ als Frist zur Einreichung der Nachanmeldung, nicht der letztmöglichen Prioritätsübertragung ... 879
3. Rückwirkende Übertragbarkeit des Prioritätsrechts und Übertragbarkeit durch Nichtberechtigte ... 880
4. Übertragung des Prioritätsrechts aufgrund der Übertragung des ... 881

§ 12. Patentbenutzung

A. Allgemeines ... 885

B. Unmittelbare Patentbenutzung ... 886
I. Allgemeine Grundlagen ... 886
1. Patente als Ausschließlichkeitsrechte und positive Benutzungsrechte. 886
2. Benutzungsbefugnisse an kollidierenden Patenten ... 887
a) Positives Benutzungsrecht ... 887
b) Kollision prioritätsverschiedener Patente ... 887
c) Kollision von Patenten mit gleichem Zeitrang ... 888
3. Merkmalsgliederung und Merkmalsvergleich ... 888
4. Objektiver Maßstab bei der Ermittlung einer Patentbenutzung ... 889
5. Verbesserte und verschlechterte Ausführungsformen ... 889
a) Unterkombination ... 889
b) Abhängige Erfindungen ... 890
6. Verwirklichung mehrerer Benutzungshandlungen neben- bzw. nacheinander ... 890
7. Territorialitätsprinzip ... 890
II. Einzelne Benutzungstatbestände ... 891
1. Erzeugnispatente ... 891
a) Grundsätzlich umfassendes Verwertungsrecht ... 891
b) Verbindung, Vermischung, Weiterverarbeitung ... 891
c) Vervollständigung ... 892
d) Herstellung ... 895
e) Anbieten ... 898
f) Inverkehrbringen ... 902
g) Gebrauchen ... 904
h) Einfuhr und Besitz ... 905

beck-shop.de
DIE FACHBUCHHANDLUNG

2. Verfahrenspatent ... 905
a) Vorbemerkungen ... 905
b) Durchführung eines patentgeschützten Verfahrens als Patentbenutzung ... 905
c) Angebot eines patentgeschützten Verfahrens zur Anwendung als Patentbenutzung ... 906
d) Benutzung im Inland ... 907
e) Schutz des unmittelbaren Verfahrenserzeugnisses ... 907
3. Benutzung von Verwendungspatenten ... 912

C. Mittelbare Patentbenutzung ... 913
I. Historische Entwicklung ... 913
II. Europäisches Recht ... 914
III. Systematik und Zielsetzung des § 10 PatG ... 914
1. Gefährdungstatbestand im Vorfeld der unmittelbaren Patentverletzung ... 914
2. Abgrenzung zu anderen Beteiligungsformen des Deliktsrechts ... 915
3. Typologie der Tatbestandsmerkmale ... 915
a) Auf die Beschaffenheit des Mittels bezogene und weitere Tatbestandsmerkmale ... 915
b) Objektive und subjektive Tatbestandsmerkmale ... 916
4. Die Sonderregelungen des § 10 Abs. 2 und 3 PatG ... 916
IV. Das Objekt der mittelbaren Patentverletzung ... 916
1. Der Begriff des Mittels ... 916
2. Mittel, die sich auf ein wesentliches Element der Erfindung beziehen 917
3. Mittel, die objektiv geeignet sind, für die Benutzung der Erfindung verwendet zu werden ... 918
V. Die Tathandlung und ihre Umstände ... 920
1. Anbieten ... 920
2. Liefern ... 920
3. Beschränkungen der Wirkungen des Patents ... 921
4. Bestimmung des Mittels, für die Erfindung verwendet zu werden ... 921
5. Kenntnis oder Offensichtlichkeit ... 923
a) Kenntnis bezogen auf die Art und Weise der Verwendung, nicht die Patentierung ... 923
b) Kenntnis von der Eignung ... 923
c) Kenntnis von der Bestimmung ... 924
d) Offensichtlichkeit als Alternative zur Kenntnis ... 924
e) Besonderheiten bei allgemein im Handel erhältlichen Erzeugnissen ... 925
6. Doppelter Inlandsbezug ... 926
VI. Maßgeblicher Beurteilungszeitpunkt ... 929
VII. Die beteiligten Personen und ihre fehlende Legitimation ... 929
1. Der Täter ... 929
2. Der Abnehmer ... 930
VIII. Sonderfälle ... 931
1. Lieferung von Austauschteilen ... 931
2. Mittelbare Verletzung von Verwendungsansprüchen und zweckgebundenen Stoffansprüchen ... 931
IX. Rechtsfolgen ... 931

D. Verwendungsansprüche und zweckgebundener Stoffschutz im Bereich der medizinischen Indikationen ... 931
I. Überblick ... 932

beck-shop.de
DIE FACHBUCHHANDLUNG

II. Zweckgebundener Stoffschutz für die erste medizinische Indikation 932
III. Die zweite und weitere medizinische Indikation 933
1. Die unterschiedlichen Anspruchsfassungen: Verwendungsansprüche, swiss type claims und zweckgebundener Stoffschutz 933
a) Interessenlage 933
b) Entwicklung 934
2. Der Schutzbereich von Verwendungsansprüchen, swiss type claims und zweckgebundenen Stoffansprüchen 935
a) Der Schutzbereich von Verwendungsansprüchen 935
b) Angleichung mit dem Schutzbereich von Herstellungsverwendungsansprüchen 936
c) Erweitertes Verständnis des Schutzbereichs 936
d) Cross-label use und zweite medizinische Indikation 938
e) Sinnfälliges Herrichten und Export 939
3. Mittelbare Verletzung von Verwendungsansprüchen 939
a) Problemstellung 939
b) Bisherige Rechtslage 939
c) Jüngste Entwicklungen 940
IV. Ausblick: Verwendungsansprüche außerhalb des Bereichs der medizinischen Indikationen 941
1. Unterschiede zu Verwendungs- bzw. zweckgebundenen Stoffansprüchen im Bereich der medizinischen Indikationen 941
2. Keine Übertragbarkeit der Grundsätze aus dem Bereich der Zweiten Medizinischen Indikation 942

E. Verantwortlichkeit und Zurechnung 943
I. Allgemeine Grundsätze 943
II. Täterschaftliche Patentverletzung 943
III. Mittäterschaft 944
IV. Teilnehmerhaftung 945
1. Allgemeines 945
2. Teilnehmervorsatz 945
3. Beihilfe durch Unterlassen 946
4. Hilfspersonen 947
V. Mittelbare Täterschaft 947
VI. Haftung für fremdes Verhalten 947
1. Organhaftung analog § 31 BGB 947
2. Haftung für Mitarbeiter, Beauftragte und Verrichtungsgehilfen 948
VII. Vorfeldhaftung als Haftung für Verkehrspflichtverletzung oder Störerhaftung 948
1. Verantwortlichkeit Dritter außerhalb der mittelbaren Patentverletzung 948
a) Interessenlage 948
b) Anwendungsbereich der Haftung Dritter neben der Teilnehmerhaftung und der mittelbaren Patentverletzung 949
2. Störerhaftung und Haftung für Verkehrspflichtverletzungen als Ausgangspunkt 950
a) Entwicklung der Störerhaftung im Lauterkeits-, Marken- und Urheberrecht 950
b) Terminologie 951
3. Haftung für Verkehrspflichtverletzungen im Patentrecht 951
4. Praktische Konsequenzen 953

beck-shop.de
DIE FACHBUCHHANDLUNG

5. Inhalt patentrechtlicher Verkehrspflichten 953
a) Übertragbarkeit der urheber-, marken- und wettbewerbsrechtlichen Rechtsprechung 953
b) Keine proaktiven Suchpflichten 954
c) Keine Haftung bei privilegierter Patentbenutzung 954
d) Einzelfälle 954
6. Organhaftung für Patentverletzungen als Haftung für Verkehrspflichtverletzung 957

§ 13. Einwendungen

A. Erlaubte Handlungen des § 11 PatG 966
I. Einleitung 967
II. Handlungen im privaten Bereich (§ 11 Nr. 1 PatG) 967
1. Handlung im privaten Bereich 968
2. Handlung zu nichtgewerblichen Zwecken 968
III. Versuchsprivileg (§ 11 Nr. 2 PatG) 969
1. Rechtfertigung 969
2. Vorliegen eines Versuchs und Handlungen, die sich auf den Gegenstand der patentierten Erfindung beziehen 970
a) Auffassung der Vorinstanz 970
b) Auffassung des BGH 971
3. Freigestellte Handlungen und Vorfeldhandlungen 973
4. Grenzen des Versuchsprivilegs 974
5. Auftragsforschung 975
6. Bereitstellungshandlungen Dritter (Fremdbelieferung) 975
a) Mittelbare Verletzung durch den Dritten 975
b) Unmittelbare Verletzung durch den Dritten 977
7. Forschungswerkzeuge 978
IV. Benutzung biologischen Materials (§ 11 Nr. 2a PatG) 978
V. Roche-Bolar-Regel (§ 11 Nr. 2b PatG) 978
1. Ratio der Vorschrift 979
2. Verhältnis zu § 11 Nr. 2 PatG 979
3. Bereitstellungshandlungen Dritter 979
a) Auffassung der Vorinstanz 980
b) Auffassung des OLG 980
4. Forschungswerkzeuge 981
VI. Einzelzubereitung von Arzneimitteln (§ 11 Nr. 3 PatG) 982
VII. Sonstige Privilegierungen (§ 11 Nr. 4–6 PatG) 982
1. § 11 Nr. 4 PatG – Schiffsverkehr 982
2. § 11 Nr. 5 PatG – Betrieb von Luft- und Landfahrzeugen 983
3. § 11 Nr. 6 PatG – Internationale Zivilluftfahrt 984

B. Erschöpfung 984
I. Einleitung 985
II. Grundsätzliches und Rechtfertigung 985
III. Zu den Voraussetzungen und zum Umfang der Erschöpfung 986
1. Inverkehrbringen 986
a) Grundsatz 986
b) Grenzfälle 987
2. Zustimmung 988
3. Umfang der Erschöpfung 990
IV. Reichweite der Erschöpfung und verbotene Neuherstellung 990
1. Die Entscheidung 990

beck-shop.de
DIE RECHTSBUCHHANDLUNG

2. Die Entscheidung ... 993
3. Die Entscheidung ... 993
4. Zusammenfassung bis ... 995
5. Übertragung durch den BGH auf Fälle der unmittelbaren Verletzung ... 995
a) Die Entscheidung ... 995
b) Die Entscheidung ... 996
V. Erschöpfung im Falle von Verfahrensansprüchen ... 998
1. Keine Erschöpfung des Verfahrensanspruchs ... 998
2. Konkludente Lizenz bei Veräußerung der Vorrichtung ... 998
VI. EU-weite Erschöpfung und internationale Erschöpfung ... 999
1. Zur EU-weiten Erschöpfung ... 999
a) Grundlage und Rechtfertigung ... 1000
b) Einzelfragen und Sonderfälle ... 1001
2. Keine darüberhinausgehende internationale Erschöpfung ... 1002
VII. Prozessuales und Beweislast ... 1002

C. Vorbenutzungsrecht nach § 12 PatG ... 1003
I. Einleitung ... 1003
II. Rechtfertigung des § 12 PatG ... 1004
III. Voraussetzungen eines Vorbenutzungsrechts ... 1005
1. Erfindungsbesitz ... 1005
a) Erfindungsbesitz ... 1005
b) Rechtmäßiger und redlicher Erfindungsbesitz ... 1006
2. Benutzung oder Veranstaltungen zur Benutzung ... 1007
a) Benutzung im Inland ... 1007
b) Veranstaltungen zur Benutzung ... 1008
3. Zeitpunkt der Benutzung bzw. der Veranstaltungen zur Benutzung und Aufgabe der Benutzung und ihre Folgen ... 1010
a) Zeitpunkt der Benutzung bzw. der Veranstaltungen zur Benutzung ... 1010
b) Aufgabe der Benutzung und ihre Folgen ... 1010
4. Berechtigter am Vorbenutzungsrecht ... 1011
IV. Rechtsfolgen eines Vorbenutzungsrechts ... 1012
1. Rechtsnatur des Vorbenutzungsrechts ... 1012
2. Reichweite des Vorbenutzungsrechts des unmittelbar Berechtigten ... 1012
a) Grundsatz ... 1013
b) Qualitative Reichweite des Vorbenutzungsrechts – Benutzungshandlungen ... 1013
c) Qualitative Reichweite des Vorbenutzungsrechts – Weiterentwicklungen ... 1014
d) Quantitative Reichweite des Vorbenutzungsrechts ... 1016
3. Konsequenzen des Vorbenutzungsrechts zugunsten Dritter ... 1016
a) Grundsatz ... 1016
b) Problemfall der „mittelbaren Vorbenutzung“ ... 1016
V. Übertragung eines Vorbenutzungsrechts ... 1018
VI. Weitere Weiterbenutzungsrechte ... 1019
1. Benutzung zwischen Anmeldung und Offenlegung des Patents ... 1019
2. Benutzung nach Erlöschen eines Patents und erfolgter Wiedereinsetzung (§ 123 Abs. 5 PatG) ... 1019
3. § 28 ErstrG ... 1019
4. Positives Benutzungsrecht ... 1020
a) Grundsatz ... 1020

beck-shop.de
DIE FACHBUCHHANDLUNG

b) Umfang des Benutzungsrechts ... 1021
c) Prozessuales ... 1021

D. Einrede des fehlenden Rechtsbestands ... 1022
I. Einleitung ... 1022
II. Die Verbindung zwischen dem Verletzungsprozess und dem Rechtsbestand über § 148 ZPO ... 1023
III. Zur Anwendung des § 148 ZPO ... 1024
1. Generelle Voraussetzungen des § 148 ZPO und Verfahren ... 1024
2. Verletzungsverfahren erster Instanz ... 1025
a) Entscheidung oder Einschätzung aus dem Rechtsbestandsverfahrens ... 1027
b) Stand der Technik ... 1027
c) Sonderfall: Offenkundige Vorbenutzung ... 1028
d) Nichtigkeitsgründe und Verfahren ... 1028
e) Verhalten des beklagten Verletzers ... 1028
3. Verletzungsverfahren zweiter Instanz ... 1029
a) Niederlage des Schutzrechtsinhabers bzw. Klägers im Verletzungsverfahren erster Instanz ... 1029
b) Sieg des Schutzrechtsinhabers bzw. Klägers im Verletzungsverfahren erster Instanz ... 1030
4. Verletzungsverfahren dritter Instanz ... 1031
5. Sonderfall: Geltendmachung einer beschränkten Anspruchsfassung ... 1031
a) Praxis vor ... 1031
b) Die Entscheidung ... 1032
c) Prüfungsmaßstab ... 1034
IV. Sonderfall Verfügungsverfahren ... 1035
1. Grundsätze ... 1035
2. Die Entscheidungen und ... 1037
3. Weitere Aspekte und Ausnahmesituationen ... 1038

E. Widerrechtliche Entnahme ... 1039
I. Einleitung ... 1039
II. Der Tatbestand der widerrechtlichen Entnahme ... 1039
III. Geltendmachung als Einrede im Verletzungsprozess ... 1042

F. Kartellrechtlicher Zwangslizenzeinwand ... 1044
I. Einleitung ... 1046
II. Fallgruppe 1: Lizenzierungspflicht aus Nicht-SEP ... 1047
III. Fallgruppe 2: SEP-Fälle ohne FRAND-Erklärungen ... 1047
1. Die Entscheidung Standard-Spundfass ... 1048
2. Die Entscheidung ... 1050
3. Umsetzungen in der Rechtsprechung und offene Fragen nach ... 1052
a) Zusammenfassung des -Mechanismus ... 1053
b) Zeitpunkt des zu machenden Angebots ... 1054
c) Inhalt des Angebots – keine Meistbegünstigung, Wechsel in der Lizenzierungspraxis ... 1055
d) Inhalt des Angebots –Bedingungsfeindlichkeit und Regelungsdichte ... 1056
e) Inhalt des Angebots – Lizenzhöhe ... 1058
f) Inhalt des Angebots – Regelung der Vergangenheit ... 1059
g) Inhalt des Angebots – territoriale Reichweite ... 1060

beck-shop.de
DIE FACHBUCHHANDLUNG

h) Erfüllungshandlungen – Hinterlegung und Rechnungslegung ... 1061
i) Diskriminierung – Selektive Rechtsdurchsetzung/ Nichtdurchsetzung des Lizenzvertrags ... 1063
4. Entscheidungen zu Patentpools und Übertragbarkeit der dortigen Aussagen ... 1063
a) Ausbeutungsmissbrauch – Unnötige Aufnahme patentierter Technologien ... 1065
b) Ausbeutungsmissbrauch – Maßstäbe zur Lizenzgebühr ... 1066
c) Nationale Lizenz/Weltweite Lizenz ... 1067
d) Einzellizenz für Verletzer/Gesamtlizenz für Gruppe ... 1068
e) Kappungsgrenze/Royalty stacking ... 1068
5. Prozessuales zum FRAND-Einwand ... 1069
a) Prozessuales – Darlegungs- und Beweislast ... 1069
b) Verspätung des FRAND-Einwands ... 1070
c) Zuständigkeiten ... 1070
6. Konsequenzen für die einzelnen Ansprüche ... 1071
IV. SEP-Fälle mit FRAND-Erklärung ... 1072
1. Zur Entscheidung Huawei/ZTE ... 1072
2. Hintergrund einer FRAND-Erklärung ... 1077
a) Inhalt einer Lizenzbereitschaftserklärung am Beispiel der ETSI-Erklärung ... 1077
b) Rechtliche Konsequenzen ... 1078
3. Einzelheiten aus der Rechtsprechung ... 1082
a) Marktbeherrschende Stellung ... 1082
b) Zeitlicher Ablauf der Schritte nach Huawei/ZTE und ggf. gerichtliche Prüfungstiefe ... 1083
c) Verletzungshinweis ... 1085
d) Lizenzbereitschaftserklärung ... 1086
e) FRAND-Angebot ... 1087
f) FRAND-Gegenangebot ... 1094
g) Rechnungslegung und Sicherheitsleistung ... 1095
4. Prozessuales zum FRAND-Einwand ... 1097
a) Darlegungs- und Beweislast ... 1097
b) Verspätung und Zeitablauf ... 1097
c) Zuständigkeiten ... 1100
d) Geheimhaltungsproblematik im Prozess ... 1100
5. Konsequenzen des EuGH-Mechanismus und Folgen für die einzelnen Ansprüche ... 1103
a) Stufenfolge und mögliche Entscheidungen ... 1103
b) Zu den einzelnen Ansprüchen ... 1104

G. Verwirkung ... 1106
I. Einleitung ... 1106
II. Voraussetzungen und Folgen des Verwirkungseinwands ... 1106
1. BGH Temperaturwächter ... 1107
2. Voraussetzungen einer Verwirkung ... 1107
a) Grundsatz ... 1107
b) Unterlassungsanspruch ... 1108
c) Schadensersatz- und Bereicherungsanspruch ... 1109
3. Mögliche Tatbestände für die Annahme einer Verwirkung und Einzelaspekte ... 1110
a) Zeit- und Umstandsmoment ... 1110

beck-shop.de
DIE FACHBUCHHANDLUNG

b) Unkenntnis vom Patent muss nicht schaden 1111
c) Bewegliches System von Zeit- und Umstandsmoment 1111

§ 14. Die zivilrechtlichen Rechtsfolgen der Patentverletzung und der Entschädigungsanspruch

A. Grundzüge 1117
I. Rechtsgrundlagen 1117
1. Rechtsgrundverweisung des EPÜ 1117
2. Die nationalen Vorschriften 1118
II. Konkurrenzverhältnis bei der Verletzung europäischer und nationaler Rechte 1118

B. Gläubiger und Schuldner der Ansprüche 1119
I. Die Gläubiger der Ansprüche 1119
1. Der eingetragene Patentinhaber und seine materiell-rechtliche Berechtigung 1119
2. Mehrere Patentinhaber 1120
3. Weitere dinglich Berechtigte 1121
4. Ausschließliche Lizenznehmer 1121
5. Sonstige Lizenznehmer 1122
6. Abgetretene Ansprüche 1123
7. Darlegungs- und Beweislast 1123
II. Die Schuldner der Ansprüche 1124
1. Mögliche Schuldner der Ansprüche 1124
2. Patentverletzer 1124
3. „Störer“ 1126
4. Mehrere Schuldner 1126

C. Unterlassungsanspruch 1127
I. Grundlagen und Voraussetzungen des Anspruchs 1127
1. Rechtliche Grundlagen des Anspruchs 1127
2. Verhältnismäßigkeitsüberlegungen im Rahmen des Unterlassungsanspruchs? 1128
3. Voraussetzungen des Unterlassungsanspruchs im Überblick 1129
II. Wiederholungs- und Erstbegehungsgefahr 1130
1. Wiederholungsgefahr 1130
a) Entstehung der Wiederholungsgefahr 1130
b) Beseitigung der Wiederholungsgefahr 1131
c) Darlegungs- und Beweislast 1135
2. Erstbegehungsgefahr 1135
a) Entstehung der Erstbegehungsgefahr 1135
b) Beseitigung der Erstbegehungsgefahr 1137
c) Darlegungs- und Beweislast 1137
3. Reichweite der Begehungsgefahr 1138
a) Sachliche Reichweite 1138
b) Persönliche Reichweite 1138
III. Reichweite der Unterlassungsverpflichtung 1139
1. Inhaltliche Reichweite der Unterlassungsverpflichtung 1139
2. Zeitliche Reichweite der Unterlassungsverpflichtung 1141
3. Räumliche Reichweite der Unterlassungsverpflichtung 1142
4. Besonderheiten bei der mittelbaren Patentverletzung 1142
a) Lösung der herrschenden Meinung 1143
b) Eigener Lösungsansatz 1145

beck-shop.de
DIE FACHBUCHHANDLUNG

D. Schadensersatzanspruch ... 1149
I. Grundlagen und Voraussetzungen des Schadensersatzanspruches ... 1149
1. Rechtliche Grundlagen und Zweck des Schadensersatzanspruches ... 1149
2. Verschulden des Verletzers ... 1150
a) Vorsätzliche Patentverletzung ... 1150
b) Fahrlässige Patentverletzung ... 1150
3. Zeitpunkt des Entstehens der Schadensersatzpflicht ... 1153
4. Besonderheiten der Verschuldenshaftung von Organen und untergeordneten Hilfspersonen ... 1154
II. Berechnung der Schadenshöhe ... 1155
1. Drei Arten der Schadensberechnung ... 1155
a) Überblick ... 1155
b) Wahlrecht des Gläubigers ... 1155
c) Vermischungsverbot ... 1156
d) Vergleich des Gläubigerwahlrechts mit den Vorgaben der Durchsetzungsrichtlinie ... 1156
2. Tatsächlich entstandener Schaden (konkrete Schadensberechnung) ... 1157
a) Entgangener Gewinn ... 1157
b) Begleitschäden ... 1158
c) Verzinsung ... 1159
3. Lizenzanalogie ... 1159
a) Ausgangspunkt der Berechnung ... 1159
b) Heranziehung vergleichbarer Lizenzverträge und Lizenzsätze ... 1160
c) Bezugsgröße ... 1161
d) Lizenzsatz ... 1162
e) Verzinsung ... 1165
4. Herausgabe des Verletzergewinns ... 1166
a) Bedeutung der Berechnung des Schadensersatzes anhand des Verletzergewinns ... 1166
b) Überblick über die Berechnungsmethode ... 1167
c) Die Gewinnermittlung im Einzelnen ... 1167
d) Abzugsfähige Kosten des Schuldners ... 1168
e) Die Kausalität des Verletzergewinns ... 1172
f) Verzinsung ... 1174
5. Schadensberechnung bei mittelbarer Patentverletzung ... 1175
III. Haftung in der Verletzerkette ... 1177
1. Problemstellung ... 1177
2. Haftung in der Verletzerkette für den konkreten Schaden ... 1178
3. Haftung in der Verletzerkette aufgrund der Lizenzanalogie ... 1178
4. Haftung in der Verletzerkette für den Verletzergewinn ... 1179
5. Aufeinandertreffen unterschiedlicher Berechnungsmethoden in der Verletzerkette ... 1180
6. Mehrere Anspruchsteller ... 1180

E. Bereicherungsanspruch ... 1181
I. Überblick ... 1181
II. Voraussetzungen des Bereicherungsanspruchs ... 1181
1. Geschützte Rechtspositionen und Anspruchsgegner ... 1181
a) Anspruchssteller ... 1181
b) Anspruchsgegner ... 1182
c) Keine Inanspruchnahme der deliktischen Teilnehmer ... 1182
2. Entstehungszeitpunkt ... 1182

beck-shop.de
DIE FACHBUCHHANDLUNG

3. Anspruchsinhalt ... 1182
a) Anspruchsinhalt bei Patentverletzungen ... 1182
b) Anspruchsinhalt bei Herausgabe des durch eine unberechtigte Patentanmeldung Erlangten ... 1183
c) Entreicherung ... 1183

F. Restschadensersatzanspruch ... 1183

G. Entschädigungsanspruch nach § 33 PatG und Art. II § 1 IntPatÜG ... 1184

H. Bereicherungs- und Entschädigungsansprüche bei mittelbarer Patentverletzung ... 1186

I. Ansprüche auf Auskunft und Rechnungslegung ... 1186
I. Überblick über die Rechtsgrundlagen ... 1186
II. Auskunft und Rechnungslegung als Hilfsanspruch ... 1187
1. Grundlagen und Voraussetzungen des Anspruchs ... 1187
2. Inhalt und Reichweite des Anspruchs ... 1188
3. Die eidesstattliche Versicherung ... 1190
4. Die Grenzen der Auskunftspflicht ... 1190
III. Der Auskunftsanspruch nach § 140b PatG ... 1191
1. Zweck und Voraussetzungen des § 140b PatG ... 1191
2. Auskunftsanspruch gegen Verletzer und Störer ... 1191
3. Der Auskunftsanspruch gegen weitere Schuldner ... 1192
a) Allgemeine Anspruchsvoraussetzungen ... 1192
b) Kreis der Schuldner ... 1193
4. Inhalt des Anspruchs ... 1194
5. Ausschluss des Anspruchs und Verwertungsverbot ... 1195
a) Auskunftsverweigerungsrecht der Auskunftsverpflichteten nach § 140b Abs. 2 PatG ... 1195
b) Anspruchsausschluss bei Unverhältnismäßigkeit ... 1195
c) Strafrechtliches Verwertungsverbot ... 1196
6. Haftung des Auskunftsverpflichteten ... 1196
a) Haftung für falsche oder verspätete Auskünfte ... 1196
b) Haftungsprivilegierung bei richtiger Auskunftserteilung ... 1197
7. Kostenerstattungsanspruch des Auskunftsverpflichteten ... 1198
8. Die Auskunft über Verkehrsdaten ... 1198
9. Die Durchsetzung des Auskunftsanspruchs im Eilverfahren ... 1199
IV. Der Anspruch auf Vorlage von Bank-, Finanz- und Handelsunterlagen § 140d PatG ... 1200
1. Rechtsgrundlage und Ziel des Anspruchs ... 1200
2. Die Voraussetzungen des Anspruchs ... 1200
3. Inhalt des Anspruchs ... 1201
4. Anspruchsausschluss bei Unverhältnismäßigkeit ... 1201
5. Anordnung im Wege der einstweiligen Verfügung ... 1201
6. Strafrechtliches Verwertungsverbot ... 1202
7. Kosten der Vorlage ... 1202
V. Auskunft- und Rechnungslegungsansprüche bei mittelbarer Patentverletzung ... 1202

J. Der Anspruch auf Rückruf und Vernichtung ... 1203
I. Rechtsgrundlagen ... 1203
II. Der Vernichtungsanspruch ... 1204
1. Allgemeine Voraussetzungen des Anspruchs ... 1204
2. Schuldner des Vernichtungsanspruchs ... 1204

beck-shop.de
DIE FACHBUCHHANDLUNG

3. Anspruchsausschluss bei Unverhältnismäßigkeit ... 1205
4. Durchführung der Vernichtung ... 1206
5. Die Vernichtung von Materialien und Geräten ... 1206
III. Rückrufanspruch und Anspruch auf Entfernung aus den Vertriebswegen 1207
1. Rechtsgrundlage ... 1207
2. Inhalt des Rückrufanspruchs ... 1207
3. Inhalt des Anspruchs auf Entfernung aus den Vertriebswegen ... 1209
4. Anspruchsausschluss bei Unverhältnismäßigkeit ... 1209
5. Konkurrenzen ... 1210
a) Selbständigkeit des Rückrufanspruchs gegenüber dem Anspruch auf Entfernung aus den Vertriebswegen ... 1210
b) Selbständigkeit des Rückrufanspruchs gegenüber dem Vernichtungsanspruch ... 1210
c) Verhältnis des Rückrufanspruchs zum Unterlassungsanspruch ... 1210
IV. Rückruf- und Vernichtungsansprüche bei mittelbarer Patentverletzung ... 1211

K. Folgenbeseitigungsanspruch ... 1211

L. Die Verjährung der Ansprüche ... 1212
I. Verjährungsfristen nach § 141 PatG ... 1212
II. Verjährungsbeginn ... 1213
III. Verjährung des Restschadensersatzanspruches ... 1214
IV. Verjährung des Entschädigungsanspruchs ... 1214

M. Die Verwirkung der Ansprüche ... 1214
I. Grundlagen ... 1214
II. Verwirkung von Unterlassungsansprüchen ... 1215
III. Verwirkung von Auskunfts- und Schadensersatzansprüchen ... 1216

N. Die Bekanntmachung des Urteils ... 1216
I. Rechtliche Einordnung der Urteilsbekanntmachung ... 1216
II. Formelle Voraussetzungen der Urteilsbekanntmachung ... 1217
III. Berechtigtes Interesse ... 1218
IV. Ermessen des Gerichts ... 1219
V. Art und Umfang der Bekanntmachung ... 1219
VI. Ausübung der Befugnis zur Bekanntmachung ... 1219

beck-shop.de
DIE FACHBUCHHANDLUNG

§ 15. Die Patentstreitsache

A. Einleitung ... 1231

B. Die Sicht des Patentinhabers ... 1234
I. Verletzungsverfahren in der Hauptsache erster Instanz ... 1234
1. Die drei wichtigsten Fragen des Mandanten ... 1234
a) Wie lange dauert es? ... 1234
b) Was kostet es? ... 1235
c) Werde ich gewinnen? ... 1235
2. Vorüberlegungen ... 1236
a) Aktiv- und Passivlegitimation ... 1236
b) Darlegungs- und Beweislast ... 1242
3. Vorbereitungsmaßnahmen ... 1244
a) Beweise sammeln ... 1244
b) Andere Maßnahmen ... 1248
c) Privates Sachverständigengutachten ... 1248
4. Vorgerichtliches Herantreten ... 1249
a) Die Abmahnung ... 1249

b) Die Berechtigungsanfrage ... 1252
c) Taktische Nachteile von Berechtigungsanfrage und Abmahnung ... 1252
5. Überlegungen vor Klageeinreichung ... 1253
a) Streitgegenstand – Rechtskraft – abgewandelte Ausführungsformen ... 1253
b) Objektive Klagehäufung ... 1257
c) Stufenklage ... 1259
d) Subjektive Klagehäufung ... 1260
6. Rechtsweg, sachliche, funktionelle und örtliche Zuständigkeit der Gerichte und „Forum Shopping“ ... 1261
a) Rechtsweg ... 1261
b) Sachliche und funktionelle Zuständigkeit ... 1262
c) Örtliche Zuständigkeit ... 1263
d) Wahl unter mehreren Gerichtsständen ... 1264
7. Formalien der Klageschrift ... 1264
a) Klagebegründung ... 1265
b) Formulierung der Anträge ... 1270
8. Verfahrensablauf ... 1290
a) Das Verfahren bis zur mündlichen Verhandlung ... 1290
b) Die mündliche Verhandlung ... 1294
c) Vorbereitung der Beweiserhebung ... 1296
d) Durchführung der Beweiserhebung ... 1301
e) Verfahrensabschluss durch Urteil ... 1304
f) Verfahrensabschluss ohne Urteil ... 1305
g) Berichtigung des Tatbestandes ... 1306
h) Ergänzung des Urteils ... 1307
9. Streitwertbeschluss und Beschwerde ... 1307
a) Bedeutung des Streitwerts und seine Festsetzung ... 1307
b) Auswirkungen auf das Nichtigkeitsverfahren ... 1311
c) Streitwertbeschwerde ... 1311
10. Kosten ... 1312
a) Gerichtskostenvorschuss ... 1312
b) Kostenentscheidung ... 1312
c) Erstattungsfähige Kosten ... 1313
11. Reaktionsmöglichkeiten bei Änderungen/Erlöschen/Widerruf/Nichtigerklärung des Klagepatents während des Prozesses ... 1315
a) Ex tunc-Wirkung ... 1315
b) Ex nunc-Wirkung ... 1316
c) Eingeschränkte Anspruchsfassung ... 1316
12. Reaktionsmöglichkeiten bei sonstigen Ereignissen ... 1316
a) Abberufung ... 1316
b) Tod ... 1317
c) Insolvenz und Löschung im Handelsregister ... 1317
d) Abgabe einer Unterlassungserklärung ... 1317
e) Leistung in sonstiger Weise ... 1318
II. Berufung ... 1318
1. Unterschiede zum erstinstanzlichen Verfahren ... 1318
a) Zweck der Berufung ... 1318
b) Verfahrensdauer in Patentstreitsachen ... 1319
c) Zurückweisung im Beschlusswege ... 1319
2. Parteierweiterung ... 1319
3. Klageänderung und Klageerweiterung ... 1320
a) Weiteres Klageschutzrecht ... 1320

beck-shop.de
DIE FACHBUCHHANDLUNG

b) Weitere Ausführungsform ... 1320
c) Austausch des Klageschutzrechts ... 1320
d) Neu formulierte bzw. eingeschränkte Sachanträge ... 1321
e) Umstellen von wortsinngemäßer auf äquivalente Patentverletzung 1321
f) Hilfsanträge ... 1321
4. Sonstige neue Tatsachen und neue Beweismittel ... 1321
a) Zulässig ... 1321
b) Unzulässig ... 1322
c) Unstreitige neue Tatsachen ... 1322
d) Zulässigkeit kraft Berücksichtigung ... 1322
5. Anschlussberufung ... 1322
a) Kläger hat in der ersten Instanz gewonnen ... 1322
b) Kläger hat in der ersten Instanz teilweise verloren ... 1323
III. Nichtzulassungsbeschwerde, Revision und Anhörungsrüge ... 1323
1. Revision ... 1323
2. Sprungrevision ... 1324
3. Nichtzulassungsbeschwerde ... 1324
a) Die Auslegung ist falsch ... 1325
b) Eine Auslegung fehlt ... 1325
c) Der BGH hat das Patent später abweichend ausgelegt ... 1325
d) Das Verletzungsgericht hat das Patent später abweichend ausgelegt 1326
e) Die Auslegung wurde dem Sachverständigen überlassen ... 1326
f) Der Sachverständige wurde nicht geladen ... 1327
g) Auf die Hinzuziehung eines Sachverständigen wurde völlig verzichtet ... 1327
h) Vortrag wurde übergangen ... 1328
i) Das Urteil ist nicht (ausreichend) begründet ... 1328
j) Parallelentscheidungen wurden übergangen ... 1329
k) Die Beweiswürdigung ist rechtsfehlerhaft ... 1329
4. Anhörungsrüge ... 1330
IV. Einstweiliges Verfügungsverfahren erster Instanz ... 1330
1. Grundsätzliches ... 1330
a) Probleme der Durchsetzung von Patenten im einstweiligen Verfügungsverfahren ... 1331
b) Gesetzliche Grundlagen ... 1331
c) Die Praxis der Patentstreitkammern ... 1333
2. Verfügungsanspruch ... 1336
3. Verfügungsgrund ... 1337
a) Dringlichkeit ... 1337
b) Dringlichkeitsfrist ... 1337
4. Abwägung ... 1339
a) Münchner Praxis ... 1339
b) Düsseldorfer Praxis ... 1341
c) Gesamtabwägung ... 1343
5. Rechtsmissbräuchliches Verhalten ... 1344
6. Sicherheitsleistung ... 1345
7. Vollziehung ... 1346
8. Streitwert ... 1347
9. Abschlussschreiben ... 1347
10. Abschlusserklärung ... 1347
11. Verfahren besonderer Dringlichkeit ... 1348
a) Abweichende Handhabung geboten ... 1348
b) Zweiter Verfügungsantrag ... 1349

beck-shop.de
DIE FACHBUCHHANDLUNG

c) Dinglicher Arrest ... 1349
d) Persönlicher Arrest ... 1349
e) Amtsgerichtliches Verfahren ... 1350
V. Einstweiliges Verfügungsverfahren zweiter Instanz ... 1350
1. Aufrechterhalten der Dringlichkeit ... 1350
2. Verteidigung einer zusprechenden Entscheidung ... 1350
3. Bekämpfung einer zurückweisenden Entscheidung ... 1350

C. Die Sicht des (vermeintlichen) Patentverletzers ... 1351
I. Reaktion auf Berechtigungsanfrage und Abmahnung ... 1351
1. Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungserklärung ... 1351
2. Abschluss eines Vergleichs ... 1352
3. Antwort und Gegenabmahnung ... 1352
4. Hinterlegung einer Schutzschrift ... 1353
a) Prozessuales ... 1353
b) Inhalt der Schutzschrift ... 1354
c) Kosten ... 1354
5. Erhebung einer negativen Feststellungsklage ... 1354
6. Erhebung einer Klage auf Schadensersatz ... 1356
7. Angriff auf das Patent ... 1356
a) Erhebung eines Einspruchs oder einer Nichtigkeitsklage ... 1356
b) Geltendmachung eines Verstoßes gegen das Übersetzungserfordernis ... 1356
8. Gerichtliches und außergerichtliches Lizenzverlangen ... 1357
II. Reaktion auf Beweissicherungsverfahren ... 1359
1. Bitte um Zuwarten ... 1359
2. Schutz von Betriebsgeheimnissen und geheimem Know-how ... 1360
3. Rechtsbehelfe vor der Besichtigung ... 1360
4. Rechtsbehelfe nach der Besichtigung ... 1361
III. Reaktion in der Hauptsache ... 1361
1. Anerkenntnis und Säumnis ... 1362
2. Einreden und Einwendungen ... 1363
a) Originalvollmacht ... 1363
b) Prozesskostensicherheit ... 1363
c) Anderweitige Rechtshängigkeit und Rechtskraft ... 1365
d) Zwang zur Klagekonzentration ... 1367
e) Örtliche Zuständigkeit ... 1368
f) Rechtsmissbrauch ... 1368
3. Sonstige Anträge ... 1370
a) Aussetzung ... 1370
b) Streitwertermäßigung ... 1375
c) Vollstreckungsschutz ... 1376
d) Wirtschaftsprüfervorbehalt ... 1377
e) Vorläufige Einstellung der Zwangsvollstreckung ... 1377
f) Aufbrauchsfrist ... 1377
4. Widerrechtliche Entnahme ... 1378
5. Bestreiten des Vorliegens einer Patentbenutzung ... 1379
a) Anforderungen ... 1379
b) Verfahren zur Herstellung eines neuen Erzeugnisses ... 1382
c) Folgen des Nichtbestreitens ... 1383
d) Geständnis ... 1383
e) Formstein-Einwand ... 1383
6. Sonstiges Verteidigungsvorbringen ... 1383

beck-shop.de
DIE FACHBUCHHANDLUNG

IV. Reaktionsmöglichkeiten im einstweiligen Verfügungsverfahren 1384
1. Äußerungsmöglichkeiten im Beschlussverfahren 1384
2. Mündliche Verhandlung im zweiseitigen Verfahren 1385
3. Widerspruch oder Hinnahme 1385
a) Widerspruch 1385
b) Hinnahme 1386
4. Kosten- oder Unterwerfungswiderspruch 1386
a) Kostenwiderspruch 1386
b) Unterwerfungswiderspruch 1386
5. Aufhebung aufgrund veränderter Umstände 1387
6. Anerkennung als endgültige Regelung 1387
7. Fristsetzung für Hauptsacheklage 1388
8. Schadensersatz nach § 945 ZPO 1388
V. Sonderfall des (vermeintlich) patentverletzenden Abnehmers 1389
1. Reaktion des Abnehmers 1389
a) Verweisen auf Hersteller/Lieferant 1389
b) Streitverkündung gegenüber dem Hersteller/Lieferanten 1390
c) Angriff auf das Patent oder Beteiligung daran 1390
2. Reaktion des Herstellers oder Lieferanten des Abnehmers 1390
a) Abwehr der unberechtigten Abnehmerverwarnung 1390
b) Beitritt als Nebenintervenient auf der Beklagtenseite 1390
c) Verteidigungsstrategie 1390

D. Besondere Verfahrenstypen 1392
I. Prozesskostenhilfe 1392
II. Nachträgliche Beseitigung der Wirkungen rechtskräftiger Urteile 1393
1. Vollstreckungsabwehrklage 1393
2. Restitutionsklage 1394
a) Klagefrist 1394
b) Ausschlussfrist 1395
c) Vorschusspflicht 1395
d) Folgen einer erfolgreichen Restitutionsklage 1395
e) Folgen einer nicht erfolgreichen Restitutionsklage 1396
3. § 826 BGB 1397
4. Vergleich 1397
III. Schadenskompensation nach Urteilsaufhebung 1397
IV. Klage aus Patentlizenzvertrag 1398
V. Klagen auf Erteilung einer Lizenz 1399
1. Patentrechtliches Zwangslizenzverfahren 1399
2. Kartellrechtliches Zwangslizenzverfahren 1399
3. Vertraglicher Anspruch auf Lizenz 1400
4. Klageantrag 1400
VI. Vindikationsklage 1400
1. Formalia 1400
2. Darlegungs- und Beweislast 1401
3. Klageantrag 1402
4. Sonderfall 1402
5. Einstweilige Sicherung 1402
a) Nationale Patentanmeldung oder nationales Patent 1403
b) Europäische Patentanmeldung 1403
c) Abzweigung eines Gebrauchsmusters 1404
d) Entbehrlichkeit der Abmahnung 1404

beck-shop.de
DIE FACHBUCHHANDLUNG

VII. Der Rechtsanwalt oder Patentanwalt als Partei ... 1404
1. Gebührenklagen ... 1405
2. Schadensersatzklagen ... 1405
a) Darlegungs- und Beweislast ... 1405
b) Anforderungen an den anwaltlichen Vertreter ... 1406
c) Beweisnot ... 1406

E. Vollstreckung ... 1407
I. Allgemeine Voraussetzungen der Zwangsvollstreckung ... 1407
1. Grundlagen ... 1407
2. Sicherheitsleistung ... 1408
a) Teilsicherheiten ... 1409
b) Bankbürgschaft ... 1410
c) Kosten der Sicherheitsleistung ... 1411
II. Unterlassungsanspruch ... 1411
1. Allgemein ... 1411
2. Vollstreckungsschutzmaßnahmen ... 1412
a) Antrag auf Einstellung der Zwangsvollstreckung bei Rechtsmittel und Einspruch, § 719 ZPO ... 1413
b) Antrag auf Einstellung der Zwangsvollstreckung in der Berufungsinstanz, § 719 Abs. 2 ZPO ... 1416
c) Antrag auf Vollstreckungsschutz wegen nicht zu ersetzender Nachteile, § 712 ZPO ... 1416
d) Antrag auf Vorabentscheidung über vorläufige Vollstreckbarkeit, § 718 ZPO ... 1417
e) Sonstige auf Vollstreckungsschutz gerichtete Maßnahmen ... 1418
3. Ordnungsmittelverfahren, § 890 ZPO ... 1419
a) Ordnungsmittel ... 1419
b) Feststellung einer Zuwiderhandlung ... 1420
c) Verschulden ... 1421
d) Abgewandelte Ausführungsform ... 1422
e) Strafbewehrte Unterlassungserklärung ... 1424
f) Verjährung ... 1425
g) Verfahren ... 1425
h) Rechtsmittel ... 1426
i) Aufhebung des Vollstreckungstitels ... 1426
III. Auskunfts- und Rechnungslegungsanspruch ... 1426
1. Sicherheitsleistung und Vollstreckungsschutzmaßnahmen ... 1426
2. Zwangsmittelverfahren, § 888 ZPO ... 1426
a) Wissenserklärungen und Nachforschungspflichten ... 1428
b) Unmöglichkeit ... 1428
c) Teilweise Schutzrechtsverletzung ... 1428
d) Abgewandelte Ausführungsform ... 1429
e) Form und Frist ... 1429
f) Vollständigkeit ... 1429
g) Geheimhaltungsinteresse des Schuldners ... 1430
h) Verfahren ... 1430
i) Eidesstattliche Versicherung, § 259 BGB ... 1431
IV. Anspruch auf Vernichtung patentverletzender Erzeugnisse ... 1433
V. Anspruch auf Rückruf und Entfernung aus den Vertriebswegen ... 1434
VI. Schadensersatzanspruch ... 1434
VII. Vollstreckungsrelevante Schadensersatzansprüche ... 1434

beck-shop.de
DIE FACHBUCHHANDLUNG

1. Schadensersatz nach aufhebendem oder abänderndem Urteil, § 717 Abs. 2 ZPO ... 1434
a) Voraussetzungen ... 1435
b) Umfang des Schadensersatzanspruchs ... 1435
2. Schadensersatz bei einstweiligem Rechtsschutz, § 945 ZPO ... 1436

F. Besichtigungsanspruch ... 1438
I. Zweck und Anwendungsbereich der Vorschrift ... 1438
II. § 140c und das Düsseldorfer Verfahren im Überblick ... 1439
III. Voraussetzungen des Anspruchs nach § 140c PatG ... 1440
1. Antragsteller ... 1440
2. Antragsgegner ... 1440
3. Hinreichende Wahrscheinlichkeit ... 1440
4. Erforderlichkeit ... 1441
5. Verhältnismäßigkeit ... 1442
6. Keine erheblichen Zweifel am Rechtsbestand des Antragspatents ... 1442
IV. Rechtsfolgen ... 1443
1. Reichweite des Anspruchs ... 1443
a) Sache/Verfahren ... 1443
b) Vorlage ... 1444
c) Urkunde ... 1444
d) Vorlage und Besichtigung von Bank-, Finanz-, und Handelsunterlagen, § 140c Abs. 1 S. 2 PatG ... 1444
e) Mögliche Maßnahmen ... 1444
2. Ort der Beweissicherung, Gefahrtragung und Kosten ... 1445
V. Prozessuale Durchsetzung ... 1445
1. Ablauf der Besichtigungsverfügung im Überblick ... 1446
2. Zuständigkeit ... 1446
3. Antrag ... 1447
4. Dringlichkeit ... 1447
5. Teilnehmer der Besichtigung ... 1449
6. Vollziehung der Besichtigung ... 1449
7. Duldungs- und Mitwirkungspflichten ... 1450
8. Zwangsvollstreckung ... 1450
VI. Schutz des Besichtigungsschuldners ... 1451
1. Überblick ... 1451
2. Im Vorfeld ... 1451
3. Während der Besichtigung ... 1451
4. Geheimhaltung ... 1452
a) Geheimhaltungsanordnung ... 1453
b) Herausgabe des Gutachtens ... 1453
5. Verwertungsverbot ... 1455
VII. Rechtsmittel ... 1455
VIII. Kosten ... 1456
1. Grundsätze ... 1456
2. Rechtsmittel gegen die Kostenentscheidung ... 1456
IX. Schadensersatzpflicht ... 1457
X. Weitere Anspruchsgrundlagen ... 1458
1. §§ 142, 144 ZPO ... 1458
2. EG-VO 1206/2001 ... 1458

G. Internationales Zivilprozessrecht und grenzüberschreitende Geltendmachung von Patenten ... 1458

beck-shop.de
DIE FACHBUCHHANDLUNG

Inhaltsverzeichnis

I. Einleitung ... 1459
1. Territorialitätsprinzip und Universalitätsprinzip ... 1459
2. Die grenzüberschreitende Geltendmachung von Patenten im Überblick ... 1460
3. Nationale und Europäische Patente ... 1461
4. Kein internationales Patent, kein Gemeinschaftspatent ... 1461
II. Rechtsquellen ... 1461
1. Europäisches und Internationales (materielles) Patentrecht ... 1461
a) PVÜ ... 1461
b) EPÜ ... 1462
c) TRIPS ... 1462
2. Nationales und Internationales Zivilprozessrecht mit Bezug zu Patentstreitigkeiten ... 1462
a) EuGVVO/LugÜ ... 1462
b) Nationales Recht (PatG und ZPO) ... 1463
c) RL 2004/48/EG (Durchsetzungsrichtlinie) ... 1463
d) EPÜ ... 1463
e) EuZustVO/HZÜ ... 1464
f) EuBVO ... 1464
g) Einheitspatentssystem ... 1464
3. Schiedsgerichtsbarkeit ... 1464
III. Anwendbares (materielles) Recht ... 1465
1. Schutzlandprinzip ... 1465
2. Lex fori und lex loci delicti ... 1466
3. Anwendung des Schutzlandprinzips auf Sachverhalte mit Auslandsbezug ... 1466
4. Ermittlung und Anwendung ausländischen Rechts ... 1467
5. Revisibilität ausländischen Rechts ... 1468
IV. Einzelfragen ... 1468
1. Veräußerungs- und Lizenzverträge über Patente ... 1468
2. Internationale Zuständigkeit ... 1469
a) EuGVVO, LugÜ ... 1469
b) Die internationale Zuständigkeit nach deutschem Recht ... 1477
c) EPÜ-Anerkennungsprotokoll ... 1478
d) Forum Shopping ... 1478
3. Wirkungen doppelter Rechtshängigkeit ... 1479
4. Cross-Border-Injunctions ... 1481
a) Allgemeines ... 1481
b) Verbleibende Anwendungsfälle ... 1482
5. Negative Feststellungsklagen („Torpedos“) ... 1484
a) Zielsetzung ... 1484
b) Grenzen der Zulässigkeit ... 1484
c) Schutzmöglichkeiten ... 1486
6. Internationale Patentvindikation ... 1486
a) Internationale Zuständigkeit ... 1486
b) Anwendbares Recht ... 1486
7. Grenzüberschreitende Beweiserhebung ... 1487
a) EuBVO ... 1487
b) HBÜ ... 1488
c) Durchsetzungsrichtlinie ... 1488
8. Auslandszustellung ... 1488
a) EuZustVO ... 1488

beck-shop.de
DIE FACHBUCHHANDLUNG

b) Haager Zustellungsübereinkommen ... 1489
9. Ausländersicherheit ... 1489
10. Anerkennung ausländischer Entscheidungen ... 1489
a) EuGVVO ... 1489
b) EPÜ-Anerkennungsprotokoll ... 1491
c) Deutsches Recht ... 1491
11. Vollstreckung ausländischer Entscheidungen ... 1492
a) Europäischer Vollstreckungstitel ... 1492
b) Exequaturverfahren nach der EuGVVO und dem AVAG ... 1493
c) Vollstreckbarerklärung drittstaatlicher Entscheidungen ... 1494
12. Grenzüberschreitender einstweiliger Rechtsschutz ... 1494
a) EuGVVO ... 1494
b) Deutsches Recht ... 1494
c) Anerkennung und Vollstreckung ausländischer einstweiliger Maßnahmen ... 1495
13. Internationale Schiedsgerichtsbarkeit ... 1495
a) Bedeutung in Patentstreitsachen ... 1495
b) Rechtsquellen ... 1496
c) Wechselwirkungen mit dem europäischen Zuständigkeitssystem ... 1496
d) Die Anerkennung und Vollstreckung von Schiedssprüchen nach dem UNÜ ... 1496

§ 16. Sonstige Verfahren und Ansprüche in Patentsachen

A. Patentstrafrecht ... 1503
I. Allgemeines ... 1503
II. Objektiver Tatbestand ... 1504
1. Strafbare Handlungsalternativen ... 1504
2. „Zu gewerblichen Zwecken"/„Gewerbsmäßig" ... 1504
3. Erteiltes Patent oder ergänzendes Schutzzertifikat ... 1505
4. Schutzumfang des Patents ... 1505
5. Täterschaft und Teilnahme ... 1506
III. Subjektiver Tatbestand ... 1506
1. Vorsatz ... 1506
2. Irrtum ... 1506
a) Tatbestandsirrtum ... 1506
b) Verbotsirrtum ... 1506
IV. Versuch ... 1507
V. Strafverfolgung ... 1507
1. Antrag: (besonderes) öffentliches Interesse ... 1507
2. Antragsfrist ... 1508
3. Verjährungsfrist ... 1508
4. Privatklage ... 1508
5. Öffentliche Klage ... 1509
VI. Folgen ... 1509
1. Einziehung ... 1509
2. Verfall der Tatgewinne ... 1509
3. Zugriff Geschädigter ... 1510
4. Adhäsionsverfahren ... 1510
5. Rückgewinnungshilfe ... 1510
6. Veröffentlichung der Verurteilung ... 1510

B. Grenzbeschlagnahmeverfahren ... 1511
I. Nationale Grenzbeschlagnahme: § 142a PatG ... 1511

beck-shop.de
DIE FACHBUCHHANDLUNG

1. Vorrang des Gemeinschaftsrechts ... 1511
2. Zweck der Vorschrift ... 1512
3. Materielle Voraussetzungen der nationalen Beschlagnahme ... 1512
a) Patentverletzende Erzeugnisse ... 1512
b) Einfuhr/Ausfuhr ... 1513
4. Formelle Voraussetzungen der Beschlagnahme ... 1514
a) Antrag ... 1514
b) Antragsteller ... 1514
c) Wirkungsdauer des Antrags ... 1514
d) Sicherheitsleistung ... 1515
5. Verfahren nach Anordnung einer Beschlagnahme durch eine Zollbehörde ... 1515
a) Mitteilung und Frist ... 1515
b) Kein rechtzeitiger Widerspruch ... 1515
c) Rechtzeitiger Widerspruch ... 1515
6. Schadensersatzrisiko ... 1516
7. Rechtsmittel ... 1518
II. EU-rechtliche Beschlagnahme EU-VO Nr. 608/2013 ... 1518
1. Überblick ... 1518
2. Anwendungsbereich ... 1519
a) Außengrenzen der EU ... 1519
b) Aufgreifkriterien ... 1519
c) Ausnahmen von der Geltung ... 1520
3. Formelle Voraussetzungen der Beschlagnahme ... 1522
a) Tätigwerden auf Antrag ... 1522
b) Antragsberechtigung ... 1522
c) Inhalt/Form ... 1522
d) Wirkungsdauer des Antrags ... 1522
e) Verpflichtungserklärung zur Haftungsübernahme ... 1523
f) Zuständigkeit ... 1523
g) Tätigwerden von Amts wegen ... 1523
4. Materielle Voraussetzungen der Beschlagnahme ... 1523
a) Patentverletzende Waren ... 1523
b) Bloßer Verdacht ... 1523
5. Prüfungsumfang der Zollbehörde ... 1524
6. Rechtsfolgen ... 1525
a) Unterrichtung der Zollstellen durch die Bundesfinanzdirektion, Art. 8 Abs. 2 VO 1383/2003 ... 1525
b) Feststellung schutzrechtsverletzender Ware, Art. 17 Abs. 1 VO 608/2013 ... 1525
c) Unterrichtung, Art. 17 Abs. 3 VO 608/2013 ... 1525
d) Vernichtung der Waren oder Einleitung eines Feststellungsverfahrens, Art. 23 VO 608/2013 ... 1525
7. Schadensersatz ... 1526
a) Schadensersatzansprüche gegen den Zoll ... 1526
b) Schadensersatzansprüche gegen den Inhaber der Entscheidung ... 1527

C. Patentberühmung und irreführende Werbung ... 1528
I. Allgemeines ... 1528
1. Patentberühmung ... 1528
2. Weitere Beurteilung nach allgemeinen Wettbewerbsvorschriften ... 1529
II. Der Auskunftsanspruch wegen Patentberühmung, § 146 PatG ... 1529
1. Sachliche Voraussetzungen des Auskunftsanspruchs ... 1529

beck-shop.de
DIE FACHBUCHHANDLUNG

a) Patentberühmung ... 1529
b) Öffentlich ... 1531
c) Aktivlegitimation ... 1531
d) Passivlegitimation ... 1531
e) Auskunftsverlangen ... 1532
2. Rechtsfolgen des Auskunftsanspruchs ... 1532
a) Umfang der Auskunftspflicht ... 1532
b) Gesetzliches Schuldverhältnis ... 1532
c) Auskunftsverfahren ... 1532
III. Werbung mit Schutzrechten ... 1533
1. Anwendung allgemeiner Wettbewerbsvorschriften ... 1533
2. Keine patentrechtlichen Kennzeichnungspflichten ... 1534
3. Bestehen eines Patentschutzes ... 1534
4. Sachlicher Umfang des Patentschutzes ... 1535
5. Gebrauchsmuster ... 1536
6. Rechtsbeständigkeit des Schutzrechts ... 1536
7. Persönlicher Verantwortungsbereich ... 1536
8. Zivilprozessuales Vorgehen ... 1536

D. Ansprüche wegen unberechtigter Schutzrechtsverwarnung ... 1537
I. Überblick ... 1537
II. Abgrenzung ... 1538
1. Schutzrechtsverwarnung und Hinweisschreiben (Berechtigungsanfrage) ... 1538
2. Abmahnung (Verwarnung) ... 1538
3. Hersteller- und Abnehmerabmahnung ... 1540
III. Eingriff in den eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb ... 1541
1. Tatbestand ... 1541
a) Schutzbereich und Inhalt des Rechts am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb ... 1541
b) Rechtswidrige Abmahnung als Eingriff ... 1541
c) Haftung des Rechtsanwalts für unberechtigte Schutzrechtsverwarnungen ... 1542
2. Rechtswidrigkeit ... 1543
3. Verschulden: leichte Fahrlässigkeit ... 1544
4. Subsidiarität ... 1546
5. Rechtsfolgen ... 1546
a) Unterlassung ... 1546
b) Beseitigung, Auskunft ... 1547
c) Schadensersatz ... 1547
IV. Verwarnung als unlautere geschäftliche Handlung ... 1548

E. Mediation im Patentrecht ... 1549
I. Bedeutung und Grundlagen ... 1549
II. Die Rolle des Mediators ... 1550
1. Allgemeine Anforderungen ... 1550
2. Anforderungen bei Mediationen im Patentrecht ... 1550
3. Unterschiedliche Rollenbilder des Mediators ... 1551
III. Die Prinzipien der Mediation ... 1551
IV. Mediationsgeeignete Streitigkeiten ... 1552
1. Unterschiede zwischen Mediation und Zivilprozess ... 1552
2. Mediationsgeeignete patentrechtliche Verfahren ... 1554
3. Mediation und Eskalation ... 1555

beck-shop.de
DIE FACHBUCHHANDLUNG

V. Gerichtliche und außergerichtliche Mediation ... 1555
1. Außergerichtliche Mediation ... 1555
2. Verhandlung vor dem Güterichter ... 1556
VI. Gesetzliche Grundlagen ... 1557
VII. Institutionen und freie Mediation ... 1558
1. Ad hoc Mediation und Einleitung der Mediation aufgrund einer Mediationsklausel ... 1558
2. Institutionelle und freie Mediation ... 1558
3. Institutionen für Mediation auf internationaler Ebene ... 1558
VIII. Vertragliche Grundlagen eines Mediationsverfahrens ... 1559
1. Arbeitsbündnis ... 1559
2. Abschlussvereinbarung (Mediationsergebnisvereinbarung) ... 1559
IX. Ablauf der Mediation: Das Fünf-Phasen-Modell („Harvard Modell") ... 1560
1. Phase 1: Arbeitsbündnis ... 1560
2. Phase 2: Erarbeitung der Themenbereiche ... 1560
3. Phase 3: Bearbeitung der Konfliktfelder und Herausfinden der Interessen ... 1561
4. Phase 4: Problemlösung und Einigung ... 1561
5. Phase 5: Abschlussvereinbarung und rechtliche Gestaltung ... 1561

F. Zwangslizenzen ... 1562
I. Grundlagen und Bedeutung ... 1562
1. Entstehungsgeschichte ... 1562
2. Begriff ... 1563
3. Anwendungsbereich ... 1563
4. Praktische Relevanz ... 1563
II. Materielle Erteilungsvoraussetzungen, § 24 Abs. 1 PatG ... 1564
1. Vorliegen eines Schutzrechts ... 1564
2. Lizenzsucher ... 1564
a) Benutzungsabsicht ... 1564
b) Prüfungsumfang ... 1565
2. Erfolgsloses Bemühen um eine Lizenz ... 1565
a) Lizenzersuchen ... 1565
b) Sicherheitsleistung ... 1566
3. Öffentliches Interesse ... 1567
a) Grundlagen ... 1567
b) Besondere Umstände ... 1567
4. Verhältnismäßigkeit ... 1570
III. Materielle Erteilungsvoraussetzungen in Spezialfällen ... 1570
1. Abhängige Erfindungen, § 24 Abs. 2 PatG ... 1570
2. Abhängige Sortenschutzrechte, § 24 Abs. 3 PatG ... 1571
3. Halbleitertechnologie, § 24 Abs. 4 PatG ... 1571
4. Nicht oder nicht überwiegend im Inland ausgeübte Erfindungen, § 24 Abs. 5 PatG ... 1572
IV. Erteilung der Zwangslizenz ... 1572
1. Rechtsnatur ... 1572
a) Erteilungsakt ... 1572
b) Zwangslizenz ... 1573
2. Einschränkungen und Bedingungen bzw. Auflagen, § 24 Absatz 6 S. 2 PatG ... 1573
a) Einschränkungen ... 1573

beck-shop.de
DIE FACHBUCHHANDLUNG

b) Bedingungen ... 1573
3. Vergütung, § 24 Absatz 6 S. 4 PatG ... 1574
a) Festsetzung ... 1574
b) Höhe der Vergütung ... 1574
4. Zahlungsmodalitäten ... 1575
5. Sicherheitsleistung ... 1575
V. Verfahren zur Erteilung der Zwangslizenz ... 1575
1. Hauptsacheverfahren ... 1575
a) Zulässigkeit ... 1576
b) Amtsermittlungsgrundsatz und Verfahrensdurchführung ... 1576
c) Entscheidung ... 1576
2. Einstweiliger Rechtsschutz ... 1577
VI. Wirkung der Zwangslizenz ... 1577
1. Benutzungsrecht des Lizenzsuchers ... 1577
a) Umfang ... 1577
b) Rechte der Parteien ... 1578
2. Änderungen im Lizenzverhältnis ... 1578
a) Anpassung der Vergütung, § 24 Abs. 6 S. 5 PatG ... 1578
b) Übertragung der Zwangslizenz, § 24 Abs. 7 PatG ... 1579
c) Rücknahme der Zwangslizenz, § 24 Abs. 6 S. 6 PatG ... 1579
d) Weitere Fälle der Beendigung der Zwangslizenz ... 1579
VII. Zwangslizenzen an pharmazeutischen Erzeugnissen ... 1580
1. Anwendungsbereich ... 1580
2. Anspruchsberechtigung und Verfahren ... 1580
3. Materielle Voraussetzungen ... 1581
a) Einfuhrberechtigte Länder ... 1581
b) Erfolgloses Bemühen ... 1581
4. Inhalt der Zwangslizenz ... 1581

beck-shop.de
DIE FACHBUCHHANDLUNG

§ 17. Gebrauchsmusterrecht

A. Allgemeines ... 1584
I. Die Bedeutung des Gebrauchsmusterrechts ... 1585
II. Geschichtliche Entwicklung des Gebrauchsmusterrechts ... 1585
III. Europarechtliche Entwicklung ... 1586
IV. Rechtsgrundlagen ... 1587

B. Schutzgegenstand und Schutzvoraussetzungen ... 1588
I. Die technische Erfindung ... 1588
II. Neuheit ... 1589
III. Erfinderischer Schritt ... 1591
IV. Gewerbliche Anwendbarkeit ... 1592
V. Ausnahmen von der Gebrauchsmusterfähigkeit ... 1592

C. Erfinderrecht und Erfindungsberechtigter ... 1594

D. Entstehung und Wegfall des Gebrauchsmusters ... 1595
I. Anmeldung und Eintragung ... 1595
1. Allgemeine Voraussetzungen ... 1596
2. Form und Inhalt der Anmeldung ... 1596
3. Inanspruchnahme eines Prioritätsrechts ... 1597
4. Rücknahme der Anmeldung ... 1598
5. Eingeschränkter Prüfungsumfang ... 1598
6. Eintragung ... 1599
7. Abzweigung ... 1600

8. Internationale Gebrauchsmusteranmeldungen ... 1600
II. Schutzdauer und Wegfall des Gebrauchsmusters ... 1600
III. Die Löschung des Gebrauchsmusters ... 1601
1. Löschungsanspruch ... 1601
a) Mangelnde Schutzfähigkeit ... 1601
b) Älteres Recht ... 1602
c) Unzulässige Erweiterung ... 1603
d) Widerrechtliche Entnahme ... 1603
e) Erweiterung des Schutzbereichs ... 1604
2. Löschungsantrag ... 1604
3. Löschungsverfahren ... 1604
4. Verhältnis zwischen Löschungsverfahren und Verletzungsprozess ... 1605
IV. Beschwerdeverfahren ... 1606
V. Kosten der Vertretung im Löschungs- und Beschwerdeverfahren ... 1607

E. Inhalt und Schutzumfang des Gebrauchsmusters ... 1607
I. Wirkungen der Gebrauchsmustereintragung ... 1607
II. Schranken des Gebrauchsmusterrechts ... 1608
III. Schutzbereich ... 1608
IV. Einwendungen im Verletzungsprozess ... 1609
1. Einwand der Löschungsreife ... 1609
2. Freier Stand der Technik („Formsteineinwand") ... 1610
3. Einrede der widerrechtlichen Entnahme ... 1610
4. Weitere Einwendungen ... 1611

F. Gebrauchsmuster im Rechtsverkehr ... 1611

G. Zivilrechtliche Folgen der Gebrauchsmusterverletzung ... 1611
I. Schadensersatzanspruch ... 1611
II. Vernichtungsanspruch ... 1612
III. Anspruch auf Vorlage und Besichtigung ... 1612
IV. Anspruch auf Urteilsbekanntmachung ... 1612

H. Strafrechtliche Folgen der Gebrauchsmusterverletzung ... 1612

I. Gebrauchsmusterverletzungsprozess ... 1613
I. Vorprozessuale Maßnahmen: Beweisbeschaffung und Abmahnung ... 1613
II. Einstweilige Verfügung ... 1613
1. Verfügungsanspruch ... 1613
2. Verfügungsgrund ... 1614
III. Allgemeine Sachentscheidungsvoraussetzungen ... 1615
IV. Das Urteil und seine Rechtskraft ... 1615
V. Streitwertfestsetzung und Kosten des Gebrauchsmusterprozesses ... 1615
VI. Restitutionsklage (§§ 578 ff. ZPO) und Vollstreckungsabwehrklage (§ 767 ZPO) ... 1616
VII. Beschlagnahme durch die Zollbehörde ... 1616
VIII. Gebrauchsmuster in der Zwangsvollstreckung ... 1617

J. Gebrauchsmusterberühmung ... 1617

§ 18. Das Ergänzende Schutzzertifikat

A. Allgemeines, Zweck, Entstehungsgeschichte und Rechtsnatur des Zertifikats ... 1620
I. Überblick ... 1621
1. Zeitliche Bedeutung des ergänzenden Schutzzertifikats ... 1621
2. Wirtschaftliche Bedeutung des ergänzenden Schutzzertifikats ... 1622

beck-shop.de
DIE FACHBUCHHANDLUNG

3. Anwendungsbereich ... 1622
II. Verhältnis von Patenterteilung und arzneimittelrechtlicher Zulassung ... 1623
1. Überblick über die Verfahren der Arzneimittelzulassung ... 1623
2. Unterscheidung von Vorbereitungshandlungen und eigentlichem Zulassungsverfahren ... 1624
3. Die frühe Patentanmeldung ... 1625
4. Die faktische Patentlaufzeitverkürzung und ihr ‚Gegenmittel' ... 1626
5. Denkbare Alternativen zum ergänzenden Schutzzertifikat ... 1627
III. Entstehungsgeschichte ... 1628
IV. Rechtsnatur ... 1629

B. Materielle Erteilungsvoraussetzungen ... 1630
I. Allgemeines ... 1630
II. Erzeugnis ... 1630
III. Grundpatent ... 1632
1. Diskrepanz von Grundpatent und Genehmigung ... 1633
2. Mehrzahl von Grundpatenten und Patentinhabern ... 1635
IV. Erste Genehmigung für das Inverkehrbringen ... 1635
1. Ältere und extraterritoriale Genehmigungen ... 1636
2. Interimsverlängerung bei Ex-Post-Genehmigung ... 1637
V. Kein früheres Zertifikat ... 1638

C. Laufzeitberechnung ... 1639
I. Allgemeines ... 1639
II. Maßgeblicher Tag für die Laufzeitberechnung ... 1640
1. Erteilung des Grundpatents ... 1640
2. Anmeldung des Grundpatents ... 1641
3. Erteilung der ersten Genehmigung für das Inverkehrbringen ... 1642
III. Diskrepanz zwischen Verzögerung und Laufzeit ... 1642
IV. Negative Laufzeiten ... 1643

D. Schutzgegenstand und Schutzbereich, spezielle Praxisprobleme ... 1644
I. Allgemeines ... 1644
II. Spezielle Praxisprobleme ... 1645
1. Ansprüche mit funktionellen oder generischen Merkmalen ... 1645
2. Salz-Problem ... 1648
3. Indikationspatente ... 1649
4. Wirkstoffkombinationen ... 1651
a) Formulierungspatente – Wirkstoff und Hilfsstoff ... 1652
b) ‚Echte' Wirkstoffkombinationen ... 1653

E. Rechte, Beschränkungen und Verpflichtungen ... 1655
I. Rechte des Zertifikatsinhabers ... 1656
1. Benutzungs- und Verbietungsbefugnisse ... 1656
2. Lizenzen ... 1656
3. Recht auf das Zertifikat (Art. 6 SPCVO) ... 1658
II. Beschränkungen und Verpflichtungen ... 1659

F. Erteilungsverfahren ... 1660
I. Allgemeines ... 1660
II. Anmeldung ... 1660
1. Allgemeine Anmeldungsvoraussetzungen ... 1661
2. Form und Inhalt der Anmeldung ... 1661
3. Anmeldefrist ... 1663
4. Antrag auf Verlängerung der Laufzeit eines Schutzzertifikats ... 1665

beck-shop.de
DIE FACHBUCHHANDLUNG

5. Anmeldegebühren ... 1666
6. Veröffentlichung des Hinweises auf die Anmeldung ... 1666
III. Erteilung und Bekanntmachung ... 1667
IV. Aufrechterhaltungsgebühren ... 1668

G. Erlöschen, Nichtigkeit und Widerruf ... 1669
I. Erlöschensgründe nach Art. 14 SPCVO ... 1669
II. Nichtigkeitsgründe nach Art. 15 SPCVO ... 1670
III. Widerruf der Verlängerung der Laufzeit ... 1671
IV. Bekanntmachung ... 1672

H. Rechtsmittel ... 1672

§ 19. Patentbewertung

A. Theoretische Grundlagen der Bewertung ... 1676
I. Finanzielle Wertermittlung ... 1676
1. Definition und Rahmen ... 1676
2. Bedeutung des Bewertungsanlasses für die Bewertung ... 1676
3. Wert versus Preis ... 1677
II. Bewertungsprinzipien ... 1677
1. Bewertungsstichtag ... 1677
2. Bewertungsperspektive ... 1678
III. Bewertungsstandards ... 1678

B. Spezifizierung des Bewertungsgegenstands ... 1679
I. Abgrenzung ... 1679
II. Rechtliche Werttreiber und Risiken ... 1680
1. Schutzfähigkeit und Umgehungsmöglichkeiten ... 1680
2. Rechte Dritter ... 1680
3. Arbeitnehmererfindervergütung ... 1680
III. Wirtschaftliche Werttreiber und Risiken ... 1681
IV. Technische Werttreiber und Risiken ... 1681

C. Methoden der Patentbewertung ... 1682
I. Überblick ... 1682
II. Marktorientierte Bewertungsmethoden ... 1683
III. Kostenorientierte Bewertungsmethoden ... 1683
IV. Kapitalwertorientierte Bewertungsmethoden ... 1684
1. Überblick ... 1684
2. Lizenzpreisanalogie ... 1685
3. Mehrgewinnmethode ... 1686
4. Residualwertmethode ... 1686
5. Methode der unmittelbaren Cashflow-Prognose ... 1686
6. Ableitung der Kapitalkosten ... 1687
7. Berücksichtigung von Steuereffekten ... 1687
8. Abgrenzung der Laufzeit ... 1688

D. Lizenzbewertung ... 1688
I. Betriebswirtschaftliche Prinzipien bei Lizenzierungen ... 1688
II. Lizenzierung unter FRAND-Gesichtspunkten ... 1690

§ 20. Patentmanagement und Patentverwertung

A. Überblick ... 1694

B. Aufbau Patentportfolio ... 1696

beck-shop.de
DIE FACHBUCHHANDLUNG

I. Ausgangspunkt: das eigene Produkt als Umsatzträger (heute und morgen) ... 1696
II. Analyse Ist-Bestand ... 1697
1. Produkte ... 1697
2. Patente/ Anmeldungen/ GebrM/ Lizenzen ... 1698
3. Korrelation Produkte/ Patente ... 1698
4. Bewertung Patente (Kernpatent/ Patente für „Me-too"-Produkt/ …) ... 1698
a) Unternehmensrelevanz des Produkts ... 1698
b) Innovationskraft des Produkts ... 1699
5. Patentstrategie ... 1699
6. Umsetzung ... 1699
a) Bestimmen der eigenen Situation ... 1701
b) Bestimmen der Wettbewerbssituation ... 1701
c) Ableiten der Patentstrategie/ Fokussierung der Forschung und Entwicklung ... 1702
d) Update ... 1703

C. Management Patentportfolio ... 1703
I. Fortschreiben der Rahmenbedingungen ... 1703
II. Anpassen der Patentstrategie ... 1704
III. Umsetzung ... 1704
1. Neugewichtung Portfolio ... 1705
a) Entscheidung Erhalt ... 1705
b) Entscheidung Erweiterung (eigene Anmeldungen/ Kauf/ Einlizenzierung) ... 1705
c) Entscheidung Fremdnutzung (Verkauf/ Auslizenzierung/ Duldung) ... 1705

D. Durchsetzung von Patentportfolien ... 1706
I. Vorgehen aus Patentportfolien ... 1706
II. Erkennen von Patentverletzungen ... 1707
1. Informationsquellen ... 1707
2. Ermittlung Sachverhalt ... 1708
3. Verifizierung Patentverletzung ... 1708
4. Bestätigung Validität ... 1708
5. Festlegung (Klage-)Ziele ... 1708
6. Festlegung Umfang des Vorgehens (Produkt) ... 1709
7. Festlegung Land ... 1709
8. Festlegung Forum ... 1710
9. Ableitung Strategie ... 1710
III. Abwehr Angriffe Gegner gegen Klageschutzrecht ... 1711
IV. Abwehr Angriffe Gegner gegen eigene Produkte ... 1711

E. Schutz des eigenen Produkts durch Eliminierung der Wirkung Schutzrechte Dritter ... 1711
I. Eliminierung der Wirkung Schutzrechte Dritter ... 1712
II. Schutzrechtserhaltende Maßnahmen ... 1712
III. Schutzrechtsvernichtende Maßnahmen ... 1712

F. Besondere Konstellationen ... 1714
I. Eintritt in neues Technologiegebiet ... 1714
II. Ausbau bestehender Marktposition ... 1714
III. Absicherung Marktführerschaft ... 1715

beck-shop.de
DIE FACHBUCHHANDLUNG

IV. Verwertung von Schutzrechten durch Einzelerfinder und „Non Producing Entities“ 1715
1. Asymmetrische Ausgangslage 1716
2. Historische Korrektur über SPVs und Aufkommen der NPEs 1716
3. Stigmatisierung der NPEs und aktuelle Lobbybemühungen zur Gesetzesänderung 1717
4. Marketing 1718

Sachregister 1719

beck-shop.de
DIE FACHBUCHHANDLUNG