

Patentrecht

Osterrieth

6., überarbeitete Auflage 2021
ISBN 978-3-406-74614-7
C.H.BECK

schnell und portofrei erhältlich bei
[beck-shop.de](https://www.beck-shop.de)

Die Online-Fachbuchhandlung [beck-shop.de](https://www.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](https://www.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](https://www.beck-shop.de) für sein umfassendes Spezialsortiment im Bereich Recht, Steuern und Wirtschaft mit rund 700.000 lieferbaren Fachbuchtiteln.

NJW Praxis

Im Einvernehmen mit den Herausgebern der NJW
herausgegeben von
Rechtsanwalt Felix Busse

Band 75


beck-shop.de
DIE FACHBUCHHANDLUNG

beck-shop.de
DIE FACHBUCHHANDLUNG

Patentrecht

von

Prof. Dr. Christian Osterrieth

Honorarprofessor an der Universität Konstanz
Rechtsanwalt in Düsseldorf

6., überarbeitete Auflage

2021


beck-shop.de
DIE FACHBUCHHANDLUNG



Zitierweise: *Osterrieth* PatR Rn. ...


beck-shop.de
DIE FACHBUCHHANDLUNG

www.beck.de

ISBN 978 3 406 74614 7

© 2021 Verlag C. H. Beck oHG
Wilhelmstraße 9, 80801 München

Satz, Druck und Umschlaggestaltung: Druckerei C. H. Beck Nördlingen
(Adresse wie Verlag)

CO₂
neutral

chbeck.de/nachhaltig

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

Für Catherine, Sebastian, Amélie und Johannes

beck-shop.de
DIE FACHBUCHHANDLUNG

beck-shop.de
DIE FACHBUCHHANDLUNG

Vorwort

Das Patentsystem und seine Rolle im Innovationswettbewerb stehen mehr denn je im Mittelpunkt der wirtschaftspolitischen Diskussion.

Dabei geht es nicht nur um die Frage des Patentschutzes für einzelne Erfindungen, deren Schutzfähigkeit in der Diskussion der Zivilgesellschaft zum Teil kritisch beleuchtet wird, sondern um die Weiterentwicklung des Patentsystems insgesamt.

Im Mittelpunkt der patentrechtlichen Diskussion standen in den vergangenen Jahren die Bemühungen um die Weiterentwicklung des europäischen Patentrechts durch die Verordnung (EU) Nr. 1257/2012 vom 17. Dezember 2012 über die Umsetzung der verstärkten Zusammenarbeit im Bereich der Schaffung eines einheitlichen Patentschutzes sowie das Übereinkommen über ein Einheitliches Patentgericht vom 11. Januar 2013. Nach der am 26. November 2020 im zweiten Anlauf erfolgten Ratifizierung des Übereinkommens ist man der Umsetzung des neuen europäischen Patentsystems einen wichtigen Schritt näher gekommen. Das Einheitliche Patentgericht sowie das neue europäische Patentsystem werden voraussichtlich Anfang 2022 in Funktion treten können. Das Einheitliche Patentgericht, das sowohl für die bestehenden europäischen Patente als auch für die künftigen Patente mit einheitlicher Wirkung zuständig sein wird, wird die Lebenswirklichkeit des Patentsystems nachhaltig verändern.

Die Einführung des neuen europäischen Patentsystems fällt in eine Zeit, in der das Patentsystem ohnehin erheblichen Herausforderungen ausgesetzt ist. Einige dieser Herausforderungen diskutiert.

Die 6. Auflage dieser Einführung in das Patentrecht dient zunächst der Aktualisierung. Wichtige Entwicklungen wie die Einführung des europäischen Patents mit einheitlicher Wirkung und das Einheitliche Patentgericht waren ebenso aufzugreifen wie aktuelle Entwicklungen in der übrigen Gesetzgebung und Rechtsprechung.

Obersasbach/Düsseldorf, im Januar 2021

Christian Osterrieth

beck-shop.de
DIE FACHBUCHHANDLUNG

Inhaltsübersicht

Vorwort	VII
Inhaltsverzeichnis	XI
Literatur (Auswahl)	XIX
Abkürzungsverzeichnis	XXI
Teil 1. Grundzüge	1
I. Grundbegriffe des Patentrechts	1
II. Bedeutung des Patentschutzes für den technischen Fortschritt	10
III. Patent und Technologietransfer	13
IV. Patentschutz und Wettbewerbsordnung	13
V. Historischer Überblick	17
Teil 2. Grundzüge des internationalen Patentrechts	29
I. Ausgangspunkt: Territorialitätsprinzip	29
II. Grundlagen	29
III. Pariser Verbandsübereinkunft	31
IV. Straßburger Übereinkommen	34
V. Vertrag über die Internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens (Patent Cooperation Treaty, PCT)	35
VI. TRIPS-Übereinkommen	35
Teil 3. Grundzüge des Europäischen Patentsystems	39
I. Europäisches Patentübereinkommen (EPÜ – Münchener Übereinkommen)	39
II. Das neue europäische Patentsystem – Patent mit einheitlicher Wirkung und das einheitliche Patentgericht	43
Teil 4. Gegenstand, Voraussetzungen und Wirkung des Patentschutzes	73
I. Gegenstand des Patentschutzes	74
II. Abgrenzung von anderen Schutzarten	97
III. Voraussetzungen des Patentschutzes	106
IV. Offenbarung der Erfindung	119
V. Rechte des Erfinders	120
VI. Wirkung des Patents	124
VII. Grenzen der Schutzwirkung	133
VIII. Patentberühmung	149
Teil 5. Patent im Rechtsverkehr	151
I. Lizenzvertrag	151
II. Übertragung	186
Teil 6. Patentverletzung	189
I. Patentverletzung	190
II. Einwände des Verletzers	208
III. Ansprüche im Falle der Patentverletzung	214
IV. Patentverletzung als Straftatbestand	230
Teil 7. Patentverletzungsprozess	233
I. Grundlagen	233
II. Einleitung des Verfahrens	234
III. Zuständigkeit	238
IV. Klageschrift	240
V. Verteidigung	242
VI. Aussetzung	243

VII. Beweisregeln	244
VIII. Beweismittel	245
IX. Zwangsvollstreckung	246
X. Vorläufiger Rechtsschutz	247
XI. Cross Border Injunction	248
Teil 8. Patenterteilungsverfahren	251
I. Einleitung	251
II. Patenterteilungsverfahren nach dem Patentgesetz	251
III. Patenterteilungsverfahren nach dem EPÜ	261
Teil 9. Patentnichtigkeitsverfahren	269
I. Bedeutung des Nichtigkeitsverfahrens	269
II. Verfahrensgrundsätze	270
III. Nichtigkeitsgründe	271
IV. Verfahrensablauf	272
V. Nichtigkeitsklagen gegen europäische Patente	273
Teil 10. Patentstreitverfahren vor dem Einheitlichen Patentgericht	275
I. Grundlagen	275
II. Das Verfahren erster Instanz	276
Teil 11. Arbeitnehmererfindungsrecht	283
I. Grundzüge	283
II. Arbeitnehmer im Sinne des Arbeitnehmererfindungsgesetzes	283
III. Erfindungen von Hochschul-Beschäftigten	284
IV. Technische Erfindungen/Verbesserungsvorschläge	285
V. Diensterfindung/Freie Erfindung	286
VI. Softwareentwicklungen	286
VII. Meldepflicht	288
VIII. Inanspruchnahme	289
IX. Pflichten des Arbeitgebers nach Inanspruchnahme	289
X. Bemessung des Erfindungswertes	290
XI. Feststellung oder Festsetzung der Vergütung	295
XII. Schiedsverfahren	296
Teil 12. Gebrauchsmusterrecht	297
I. Grundlagen	297
II. Besonderheiten des Gebrauchsmusterschutzes	298
III. Wirkung des Gebrauchsmusterschutzes	302
IV. Europäische Entwicklungen	302
Anhang 1. Deutsche Patentschrift DE 196 07756 C 1	305
Beschreibung	306
Patentansprüche	310
Anhang 2. Europäische Patentschrift EP 0 561 058	315
Beschreibung	316
Patentansprüche	320
Claims	321
Revendications	322
Anhang 3. Merkmalsanalyse zur europäischen Patentschrift EP 0 561 058	335
Sachverzeichnis	337

Inhaltsverzeichnis

Teil 1. Grundzüge	1
I. Grundbegriffe des Patentrechts	1
1. Patentrecht als Schutz des geistigen Eigentums	2
2. Patentrechtstheorien	4
3. Aktuelle Herausforderungen des Patentsystems	5
a) Schutz gegen wachsende Produktpiraterie	6
b) Patente für Erfindungen oder Erfindungen für Patente?	6
c) Hohe Zweifel am Rechtsbestand	7
d) Verwertungsgesellschaften	8
e) Patente und Standards	9
II. Bedeutung des Patentschutzes für den technischen Fortschritt	10
III. Patent und Technologietransfer	13
IV. Patentschutz und Wettbewerbsordnung	13
1. Spannungsverhältnis Kartellrecht/Patentrecht	13
2. Missbrauchstatbestand	15
V. Historischer Überblick	17
1. Historische Entwicklung des Patentschutzes	17
2. Patentgesetzgebung in Deutschland	19
3. Patentgesetz von 1981 und seine Novellierungen	23
4. Patentgesetzgebung der ehemaligen DDR	26
Teil 2. Grundzüge des internationalen Patentrechts	29
I. Ausgangspunkt: Territorialitätsprinzip	29
II. Grundlagen	29
III. Pariser Verbandsübereinkunft	31
1. Historische Entwicklung	31
2. Verband zum Schutz des gewerblichen Eigentums	31
3. Grundprinzipien der PVÜ	31
a) Inländergleichbehandlung	31
b) Priorität	32
c) Schutzrechtliche Mindeststandards	34
IV. Straßburger Übereinkommen	34
V. Vertrag über die Internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens (Patent Cooperation Treaty, PCT)	35
VI. TRIPS-Übereinkommen	35
Teil 3. Grundzüge des Europäischen Patentsystems	39
I. Europäisches Patentübereinkommen (EPÜ – Münchener Übereinkommen)	39
1. Grundlagen	39
2. Europäisches Patentamt	40
3. Grundzüge des Europäischen Patenterteilungsverfahrens	41
4. Materiell-rechtliche Bestimmungen	41
5. Revision des EPÜ	42
6. Londoner Übereinkommen vom 17. Oktober 2000	42
7. Gesetz über Internationale Patentübereinkommen (IntPatÜG)	43

II. Das neue europäische Patentsystem – Patent mit einheitlicher Wirkung und das einheitliche Patentgericht	43
1. Historische Entwicklung	43
2. Der Weg zur Lösung	44
a) Grundlagen	44
b) Verstärkte Zusammenarbeit gem. Art. 326 AEUV	45
3. Das Europäische Patent mit einheitlicher Wirkung – EEP	48
a) Rechtsgrundlagen	48
b) Eintreten der einheitlichen Wirkung	51
c) Wirkung des Einheitspatents	51
4. Das Einheitliche Patentgericht (EPG)	52
a) Übereinkommen über das einheitliche Patentgericht (EPGÜ)	52
b) Struktur des Gerichts	54
c) Zuständigkeit des Gerichts	56
d) Verfahrenssprache	58
e) Gemeinsame Grundsätze und Befugnisse des Gerichts	59
f) Befugnisse des Gerichts	59
g) Verfahrensgrundsätze	61
h) Vorlagepflicht zum EuGH	63
i) Übergangsregelung – Möglichkeit des Opt-out	64
5. Das im europäischen Patentsystem anwendbare Recht	66
a) Einführung	66
b) Die Zuordnung im Einzelnen:	66
c) Reichweite des nationalen Rechts	69
d) Doppelschutzverbot	70
Teil 4. Gegenstand, Voraussetzungen und Wirkung des Patentschutzes	73
I. Gegenstand des Patentschutzes	74
1. Erfindung	74
a) Begriff der Erfindung	74
b) Keine Erfindungen gemäß § 1 Abs. 3 PatG	76
c) Nicht patentfähige Erfindungen	78
d) Mikrobiologische Verfahren	79
2. Kategorien des Patentschutzes	80
a) Erzeugnispatente/Vorrichtungspatente	80
b) Verfahrenspatente	81
3. Patentschutz für computerimplementierte Erfindungen (Computerprogramme)	82
a) Grundlagen	82
b) Entscheidungspraxis des BGH und des BPatG	84
c) Entscheidungspraxis der Beschwerdekammern des EPA	88
4. Patentschutz für gentechnische Erfindungen	90
a) Einführung	90
b) Grundfragen der Patentierbarkeit gentechnologischer Erfindungen	92
c) Umsetzung der EU-Richtlinie Nr. 98/44/EG über den Schutz biotechnologischer Erfindungen	94
II. Abgrenzung von anderen Schutzarten	97
1. Schutzzertifikat	97
2. Gebrauchsmusterschutz	99
3. Designschutz	100
4. Halbleiterschutz	101
5. Sortenschutz	102
6. Urheberrechtsschutz	104
7. Wettbewerbsrechtlicher Leistungsschutz / Schutz von Know how	105
III. Voraussetzungen des Patentschutzes	106
1. Neuheit	106
2. Erfinderische Tätigkeit	113
3. Gewerbliche Anwendbarkeit	118

IV. Offenbarung der Erfindung	119
V. Rechte des Erfinders	120
1. Grundsätze	120
2. Mehrheit von Erfindern/Doppelerfindung	122
3. Schutz der Rechte des Erfinders	123
VI. Wirkung des Patents	124
1. Unmittelbare Benutzung	124
2. Zeitpunkt der Entstehung	124
3. Wirkung des Erzeugnispatents	125
4. Wirkung des Verfahrenspatents	128
5. Mittelbare Benutzung	130
VII. Grenzen der Schutzwirkung	133
1. Territoriale Beschränkung	133
2. Zeitliche Beschränkung	134
3. Vorzeitiges Erlöschen	135
a) Verzicht	135
b) Nichtzahlung der Jahresgebühr	136
4. Verbot des Doppelschutzes	136
5. Widerruf	136
6. Nicht gewerbliche Nutzungshandlungen	138
7. Versuchsprivileg	138
8. Zwangslizenz	139
9. Vorbenutzungsrecht	141
10. Weiterbenutzungsrecht	143
11. Abhängiges Patent	144
12. Erschöpfung	144
13. Sonstige Beschränkungen	148
VIII. Patentberühmung	149
Teil 5. Patent im Rechtsverkehr	151
I. Lizenzvertrag	151
1. Einführung	151
a) Bedeutung des Lizenzvertrages	151
b) Lizenzstrategien	152
c) Erscheinungsformen der Lizenz	153
2. Rechtsnatur des Lizenzvertrages	154
3. Gegenstand der Lizenz	155
4. Kartellrechtliche Rahmenbedingungen für Lizenzverträge	156
a) Einführung	156
b) Anwendung des nationalen/europäischen Kartellrechts	157
c) Systematik des Art. 101 AEUV (Art. 81 EGV)	157
d) Kriterium der Spürbarkeit	158
5. Gruppenfreistellungsverordnung der Kommission Nr. 316/2014 für Technologietransfer-Vereinbarungen vom 21.3.2014 (TT-GVO)	159
a) Historischer Überblick	159
b) Die Regelungsinhalte der TT-GVO Nr. 316/2014 im Einzelnen	160
6. Missbrauchstatbestand des Art. 102 AEUV (Art. 82 EGV)	161
7. Lizenzkartellrecht des GWB	163
8. Wichtigste Regelungsinhalte der Lizenzverträge	163
a) Ausschließliche Lizenz	163
b) Einfache Lizenz	164
c) Negative Lizenz	165
d) Lizenzbereitschaftserklärung	165
e) Gegenstand des Lizenzvertrages/Vertragsprodukte	166
f) Form des Lizenzvertrages	167
g) Geheimhaltungsverpflichtung	167
h) Umfang der Lizenz	168

i) Rechte und Pflichten des Lizenzgebers	169
j) Rechte und Pflichten des Lizenznehmers	173
k) Verteidigung der Vertragsschutzrechte	182
l) Beendigung des Lizenzvertrages	183
m) Anwendbares Recht	185
II. Übertragung	186
Teil 6. Patentverletzung	189
I. Patentverletzung	190
1. Grundlagen	190
2. Bestimmung des Schutzbereichs des Patents	191
a) Bedeutung der Bestimmung des Schutzbereichs des Patents	191
b) Bestimmung des Schutzbereichs im Einzelnen	193
c) Inhalt der Erteilungsakten	199
d) Patentkategorien	200
e) Bindung des Verletzungsrichters an die Patenterteilung	201
f) Wortsinngemäße Verletzung	201
g) Äquivalenzlehre	203
h) Überbestimmung/Elementenschutz	207
II. Einwände des Verletzers	208
1. Einwand fehlender Schutzfähigkeit	208
2. Formsteineinwand	208
3. Kartellrechtlicher Zwangslizenzeinwand (FRAND)	209
4. Sonstige Einwände	213
III. Ansprüche im Falle der Patentverletzung	214
1. Einführung	214
2. Unterlassungsanspruch	215
a) Grundsatz	215
b) Differenzierung	215
3. Schadensersatzanspruch	218
4. Berechnung des Schadensersatzes	219
a) Lizenzanalogie	220
b) Herausgabe des Verletzergewinns	221
c) Ersatz des dem Verletzten tatsächlich entstandenen Schadens	223
5. Entschädigungsanspruch für angemeldete Erfindungen	224
6. Bereicherungsanspruch	225
7. Vernichtungsanspruch	225
8. Rückruf- und Entfernungsanspruch	226
9. Auskunftsanspruch	226
10. Anspruch auf Rechnungslegung	227
11. Vorlage- und Besichtigungsanspruch	228
12. Urteilsveröffentlichungsanspruch	228
13. Grenzbeschlagnahme	229
14. Verjährung	229
IV. Patentverletzung als Straftatbestand	230
Teil 7. Patentverletzungsprozess	233
I. Grundlagen	233
II. Einleitung des Verfahrens	234
1. Ermittlung des Sachverhaltes	234
a) Vorlage- und Besichtigungsanspruch nach § 809 BGB und § 140c PatG	235
b) Anspruch auf Vorlage von Urkunden und sonstigen Unterlagen nach § 142 ZPO	236
2. Abmahnung	237
3. Konzentrationsmaxime	238

III. Zuständigkeit	238
1. Sachliche Zuständigkeit	238
2. Örtliche Zuständigkeit	239
3. Internationale Zuständigkeit	239
IV. Klageschrift	240
V. Verteidigung	242
VI. Aussetzung	243
VII. Beweisregeln	244
VIII. Beweismittel	245
IX. Zwangsvollstreckung	246
X. Vorläufiger Rechtsschutz	247
XI. Cross Border Injunction	248
Teil 8. Patenterteilungsverfahren	251
I. Einleitung	251
II. Patenterteilungsverfahren nach dem Patentgesetz	251
1. Deutsches Patent- und Markenamt	251
2. Patentanmeldung	252
a) Inhalt der Anmeldung	252
b) Patentansprüche	253
c) Beschreibung	254
d) Zusammenfassung der Erfindung	254
e) Gebühr	255
f) Benennung des Erfinders	255
g) Prioritätserklärung	255
3. Mängel der Patentanmeldung	256
4. Recherche	256
5. Prüfung der Anmeldung	256
6. Patenterteilung	258
7. Einspruchsverfahren	258
8. Beschwerdeverfahren	259
a) Bundespatentgericht	259
b) Beschwerdeverfahren	259
c) Rechtsbeschwerde	260
III. Patenterteilungsverfahren nach dem EPÜ	261
1. Grundlagen	261
2. Anmeldung	261
3. Beschreibung	261
a) Patentansprüche	262
b) Zeichnung	262
c) Zusammenfassung der Erfindung	262
d) Sonstiges	262
4. Eingangs- und Formalprüfung	262
5. Europäischer Recherchenbericht	263
6. Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung	263
7. Materielle Prüfung der Schutzfähigkeit	263
8. Erteilungsbeschluss	264
9. Veröffentlichung der europäischen Patentschrift	264
10. Einspruch	265
a) Verfahren	265
b) Einspruchsgründe	265
11. Beschwerdeverfahren	266

Teil 9. Patentnichtigkeitsverfahren	269
I. Bedeutung des Nichtigkeitsverfahrens	269
II. Verfahrensgrundsätze	270
1. Amtsermittlungsgrundsatz	270
2. Dispositionsgrundsatz	271
III. Nichtigkeitsgründe	271
IV. Verfahrensablauf	272
V. Nichtigkeitsklagen gegen europäische Patente	273
Teil 10. Patentstreitverfahren vor dem Einheitlichen Patentgericht	275
I. Grundlagen	275
II. Das Verfahren erster Instanz	276
1. Dreistufiges Verfahren	276
a) Schriftliches Verfahren	276
b) Zwischenverfahren	277
c) Mündliches Verfahren	278
2. Sachentscheidung	278
3. Besondere Bestimmungen	278
a) Verfahren zur Festsetzung von Schadensersatz und Entschädigung	278
b) Beweisrecht	279
c) Anordnung der Beweissicherung und Anordnung der Besichtigung / Arrest	279
d) Einstweilige Maßnahmen	279
4. Berufungsverfahren	279
5. Antrag auf Wiederaufnahme des Verfahrens	281
6. Allgemeine Verfahrensvorschriften	281
Teil 11. Arbeitnehmererfindungsrecht	283
I. Grundzüge	283
II. Arbeitnehmer im Sinne des Arbeitnehmererfindungsgesetzes	283
III. Erfindungen von Hochschul-Beschäftigten	284
IV. Technische Erfindungen/Verbesserungsvorschläge	285
V. Diensterfindung/Freie Erfindung	286
VI. Softwareentwicklungen	286
VII. Meldepflicht	288
VIII. Inanspruchnahme	289
IX. Pflichten des Arbeitgebers nach Inanspruchnahme	289
1. Anmeldung von Schutzrechten	289
2. Zahlung einer Vergütung	289
X. Bemessung des Erfindungswertes	290
1. Grundlagen	290
2. Erfindungswert bei betrieblicher Eigennutzung	291
a) Ermittlung des Erfindungswerts nach der Lizenzanalogie	291
b) Ermittlung des Erfindungswertes nach dem erfassbaren betrieblichen Nutzen	293
c) Schätzung des Erfindungswertes	293
3. Erfindungswert bei Konzernnutzung	294
4. Erfindungswert bei Lizenzvergabe	294
5. Erfindungswert bei Sperr- und Vorratspatenten	295
6. Erfindungswert bei Verkauf der Erfindung	295
XI. Feststellung oder Festsetzung der Vergütung	295
XII. Schiedsverfahren	296

Teil 12. Gebrauchsmusterrecht	297
I. Grundlagen	297
II. Besonderheiten des Gebrauchsmusterschutzes	298
1. Eintragung ohne vorangehende Prüfung	298
2. Gebrauchsmusterfähige Erfindung	299
3. Schutzvoraussetzungen	299
a) Neuheitsprüfung	299
b) Erfinderischer Schritt	300
c) Prüfung der materiellen Schutzvoraussetzungen	300
d) Laufzeit des Gebrauchsmusterschutzes	302
III. Wirkung des Gebrauchsmusterschutzes	302
IV. Europäische Entwicklungen	302
Anhang 1. Deutsche Patentschrift DE 196 07756 C 1	305
Beschreibung	306
Patentansprüche	310
Anhang 2. Europäische Patentschrift EP 0 561 058	315
Beschreibung	316
Patentansprüche	320
Claims	321
Revendications	322
Anhang 3. Merkmalsanalyse zur europäischen Patentschrift EP 0 561 058	335
Sachverzeichnis	337