

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.

etwa dadurch, dass der Dritte im Rahmen von Versuchen auf alternative Lösungsmöglichkeiten stößt, die von der Lehre des Klagepatents keinen Gebrauch machen.³³⁶

Welche Handlungen im Einzelnen vom Versuchsprivileg umfasst werden, ist gesetzlich nicht geregelt. Der Kreis der hierunter fallenden Handlungen ist daher in Bezug auf die Frage kommenden Tätigkeiten weit zu fassen. Zu Versuchszwecken darf daher das geschützte Erzeugnis hergestellt wie auch das geschützte Verfahren gebraucht bzw. angewendet werden. Auch der gewerbliche Zweck der Versuche schadet nicht. Allerdings sind Versuche, die lediglich dem Zweck dienen, festzustellen, ob sich die Aufnahme einer patentverletzenden Handlung lohnt, nicht zugelassen.³³⁷ Insoweit ist die Auffassung des BGH, nach der jedes planmäßige Vorgehen zur Gewinnung von Erkenntnissen unter das Versuchsprivileg fällt, und zwar unabhängig davon, welchem Zweck die Erkenntnisse letztlich zu dienen bestimmt sind,³³⁸ überzeugend.

Der Gegenstand der Erfindung muss Objekt der Versuchshandlung zum Zwecke der Erlangung von Erkenntnissen sein. Was aber letztlich unter dem „Gegenstand der patentierten Erfindung“ zu verstehen ist, ergibt sich aus der gesetzlichen Bestimmung zunächst nicht. Nach Auffassung des BGH sind im Ergebnis alle Versuchshandlungen freigestellt, soweit sie der Gewinnung von Erkenntnissen und damit der wissenschaftlichen Forschung über den Gegenstand der Erfindung einschließlich seiner Verwendung dienen. Einbezogen sind nach Auffassung des BGH Benutzungshandlungen zu Versuchszwecken, die mit dem Gegenstand der Erfindung vorgenommen werden, um die Wirkungen eines Stoffes oder neue, bisher unbekannte Anwendungsmöglichkeiten zu erkunden. Hierbei kann es nicht darauf ankommen, ob die Versuche nur der Überprüfung der in der Patentschrift enthaltenen Angaben oder aber der Erlangung weiterführender Forschungsergebnisse dienen und ob mit ihnen weitere Zwecke, wie gewerbliche Interessen, verfolgt werden.³³⁹

Hiervon sind solche Versuche abzugrenzen, die die Erfindung zum Mittel der Versuchshandlungen machen. In solchen Fällen würde nach Auffassung des BGH die Erfindung bestimmungsgemäß nicht mehr zu Zwecken des Versuchs zum Einsatz gebracht.

Ausdrücklich zugelassen hat der BGH in der Entscheidung „*Klinische Versuche*“ Handlungen zu Versuchszwecken, bei denen ein patentierter Arzneimittel-Wirkstoff bei klinischen Versuchen mit dem Ziel eingesetzt wurde, zu erfahren, ob und ggf. in welcher Form der Wirkstoff geeignet ist, bestimmte weitere Krankheiten beim Menschen zu heilen oder zu lindern.³⁴⁰

Einen Sonderfall des Versuchsprivilegs stellt die sog. Roche-Bolar-Regel dar. Nach § 11 Nr. 2b PatG werden hiermit Generikahersteller privilegiert, indem Studien und Versuche, die zur Erlangung einer arzneimittelrechtlichen Zulassung erforderlich sind, erlaubt sind³⁴¹

8. Zwangslizenz

§ 24 Abs. 1 PatG eröffnet einem Dritten die Möglichkeit, vom Patentsucher oder Patentinhaber die Gestattung einer Benutzung der Erfindung zu verlangen, wenn diese Benutzung durch einen Dritten im öffentlichen Interesse geboten ist.

³³⁶ Freier GRUR 1987, 664; Straus GRUR 1993, 308; Chrocziel S. 148 ff.; BGHZ 107, 46 (58) – *Ethofumesat*.

³³⁷ Benkard/Scharen PatG § 11 Rn. 6.

³³⁸ BGH GRUR 1996, 109 (112) – *Klinische Versuche I*; BGH Mitt. 97, 253 – *Klinische Versuche II*.

³³⁹ BGH GRUR 1996, 109 (113) – *Klinische Versuche I*; Benkard/Scharen PatG § 11 Rn. 6.

³⁴⁰ BGH GRUR 1996, 109 (114) – *Klinische Versuche I*.

³⁴¹ OLG Düsseldorf, GRUR-RR 2014, 100 – *Marktzulassungsprivileg*.

- 591 Die Erteilung einer **Zwangslizenz** nach § 24 Abs. 1 setzt nicht nur die Feststellung eines **öffentlichen Interesses**, sondern die Weigerung des Patentinhabers voraus, einem Dritten trotz des Angebots einer angemessenen Vergütung eine Lizenz zu erteilen.
- 592 Zu den besonderen Umständen, die ein öffentliches Interesse rechtfertigen, zählen u. a. sozialpolitische, technische und wirtschaftliche Gründe.³⁴² In jedem Fall ist das öffentliche Interesse zu definieren und vor dem Hintergrund der berechtigten Interessen des Patentinhabers zu bewerten. Da das deutsche Patentrecht ebenso wie das EPÜ und das GPÜ keinen Benutzungszwang kennt, dh der Patentinhaber grundsätzlich auch nicht unter der Drohung, ihm die durch das Patent vermittelte Rechtsposition zu entziehen, dazu gezwungen werden kann, sein Patent selbst zu verwerten oder durch Dritte verwerten zu lassen, kann allein die Entscheidung des Patentinhabers, das Patent nicht oder nur unzulänglich zu nutzen, per se kein öffentliches Interesse rechtfertigen.³⁴³ Im Einzelfall sind aber auch wirtschaftliche oder sozialpolitische Gesichtspunkte relevant.
- 593 Der Rechtsbegriff des öffentlichen Interesses ist wie jede Generalklausel einem Wandel unterworfen. Auch die Bewertung der jeweils gegeneinander abzuwägenden Belange des Patentinhabers und der Allgemeinheit unterliegen wechselnden Anschauungen.³⁴⁴ Hierbei setzt die Bejahung des öffentlichen Interesses keineswegs stets eine missbräuchliche Ausnutzung des Patents voraus. Auch Art. 5 A Abs. 2 PVÜ in der Lissabonner Fassung verlangt keinen Missbrauch, sondern regelt nur den Fall der Zwangslizenz bei unterlassener oder ungenügender Ausübung des Patents.³⁴⁵ Auch Art. 30 des TRIPS-Übereinkommens verlangt alleine eine Abwägung der sich gegenüberstehenden Interessen.
- 594 Der Bundesgerichtshof hat sich in seiner Entscheidung vom 5. Dezember 1995 eingehend mit der Frage des Vorliegens eines öffentlichen Interesses in Bezug auf die Zurverfügungstellung eines bestimmten Arzneimittels auseinandergesetzt und hierbei strenge Maßstäbe für die Bejahung des öffentlichen Interesses zugrunde gelegt.³⁴⁶ Hier kommt es stets auf eine Einzelprüfung an. Die Rechtsprechung des BPatG und des BGH hat sich in einigen Entscheidungen offen für die Gewährung von Zwangslizenzen gezeigt und diese auch erteilt.³⁴⁷ Bei den wirtschaftlichen Bedingungen und insbesondere der Berechnung der Zwangslizenzgebühr ist grundsätzlich auf die Marktüblichkeit der Bedingungen abzustellen.³⁴⁸
- 595 Im Rahmen der Umsetzung der EG-Biopatentrichtlinie ist auch das Recht der Zwangslizenzen neu geordnet worden. Nach § 24 Abs. 2 PatG kann in dem Fall, in dem der Lizenzsucher eine ihm durch Patent mit jüngerem Zeitrang geschützte Erfindung nicht verwerten kann, ohne das Patent mit älterem Zeitrang zu verletzen, der Lizenzsucher gegenüber dem Inhaber des Patents mit dem älteren Zeitrang einen Anspruch auf Einräumung einer Zwangslizenz geltend machen, sofern er sich zunächst erfolglos bemüht hat, vom Patentinhaber eine Lizenz zu angemessenen Bedingungen zu erlangen und seine eigene Erfindung im Vergleich mit derjenigen des Patents mit dem älteren Zeitrang einen wichtigen technischen Fortschritt von erheblicher wirtschaftlicher Bedeutung aufweist.

³⁴² Benkard/Rogge/Kober-Dehm PatG § 24 Rn. 19 (20).

³⁴³ So etwa das Interesse der Allgemeinheit an der unbehinderten Benutzung einer für die Energiegewinnung erforderliche Technologie, RGZ 130, 360 (366).

³⁴⁴ BGH GRUR 1996, 190 (192) – *Polyferon*.

³⁴⁵ Vgl. Denkschrift zum Ratifikationsgesetz zur Lissabonner Fassung, BIPMZ 1961, 233 (234).

³⁴⁶ BGH GRUR 1996, 190 (193) – *Polyferon*; vgl. auch RGZ 93, 50 betreffend bessere Versorgung des inländischen Marktes; RGZ 83, 14 betreffend Gefährdung ganzer Industriezweige; RG Mitt. 1935, 343 betreffend die Förderung der Gesundheit der Allgemeinheit.

³⁴⁷ BGH GRUR 1996, 190 – *Interferon Gamma*; BPatG GRUR 2017, 373 – *Isentress*; BGH GRUR 2017, 1017 – *Raltegravir*; ablehnend: BGH GRUR 2019, 1038 – *Alirocumab*; Stierle, GRUR 2020, 30; Metzger/Zech, GRUR 2020, 561.

³⁴⁸ BPatG GRUR 2018, 803 – *Isentress II*.

Es ist aufgrund dieser Gesetzesänderung damit zu rechnen, dass durch den Wegfall des Kriteriums des **öffentlichen Interesses** in Fällen abhängiger Erfindungen das Institut der Zwangslizenz eine neue praktische Bedeutung gewinnen wird.³⁴⁹

Das Verfahren wegen Erteilung der Zwangslizenz ist in § 85 PatG geregelt. Danach hat der Lizenzsuchende vor dem Bundespatentgericht Klage zu erheben. In besonderen Fällen besteht für den Kläger auch die Möglichkeit, die Zwangslizenz im Rahmen eines Verfahrens auf Erlass einer einstweiligen Verfügung zu beantragen, mit der ihm die Benutzung der Erfindung vorläufig gestattet werden kann. 596

Auch die Zwangslizenz steht im Spannungsverhältnis zwischen dem Recht des Patentinhabers, über Benutzungshandlungen und ihren Umfang entscheiden zu können und dem Interesse der Allgemeinheit, wobei im Gegensatz zum Versuchsprivileg die Interessen der Allgemeinheit im Falle der Zwangslizenz nicht in einer Behinderung des weiteren technischen Fortschritts zu sehen sind, sondern in einer Nutzbarmachung der durch das Patent geschützten Technologie, etwa zum Zwecke der Herstellung von Arzneimitteln oder zum Zwecke des Einsatzes besonders wirksamer Technologien, etwa im Bereich des Umweltschutzes. 597

Zu beachten ist, dass für das EEP es auch künftig bei einem nationalen Regime für Zwangslizenzen verbleibt. Weder die VO Nr. 1257/2012 (EPatVO) noch das EPGÜ sehen Rechtsgrundlagen für Ansprüche auf Erteilung von Zwangslizenzen vor – vielmehr wird im Erwägungsgrund 10 der VO Nr. 1257/2012 (EPatVO) ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Zwangslizenzen für Europäische Patente mit einheitlicher Wirkung dem Recht der teilnehmenden Mitgliedstaaten im Hinblick auf ihr jeweiliges Hoheitsgebiet unterliegen. Hiermit wird vermieden, dass die Anerkennung eines spezifischen öffentlichen Interesses in nur einem Mitgliedstaat zur Gewährung einer Zwangslizenz für das Territorium aller Mitgliedstaaten führen kann. 598

9. Vorbenutzungsrecht

Während die vorgenannten Beschränkungen der Wirkungen des Patents die Gemeinsamkeit aufweisen, dass die Wirkung des Patents zugunsten der Allgemeinheit beschränkt wird, dienen das **Vorbenutzungsrecht** wie auch die nachfolgend aufgeführten Beschränkungen dem Interesse eines einzelnen Dritten, der in Bezug auf den Gegenstand des Patents bereits eine Rechtsposition erlangt hat, die zwar der Erteilung des Patents nicht entgegensteht, die jedoch der Ausübung der Rechte aus dem Patent entgegengehalten werden kann. 599

So tritt nach § 12 PatG (entspricht inhaltlich im Wesentlichen Art. 28 EPGÜ), der auch gegenüber europäischen Patenten gilt (Art. 64 EPÜ), die Wirkung des Patents gegenüber demjenigen nicht ein, der zur Zeit der Anmeldung bereits im Inland die Erfindung in Benutzung genommen oder die dazu erforderlichen Veranstaltungen getroffen hatte. Dieser ist befugt, die Erfindung für die Bedürfnisse seines eigenen Betriebs in eigenen oder fremden Werkstätten auszunutzen. Die Befugnis ist derart mit dem Betrieb verbunden, dass sie nur zusammen mit dem Betrieb vererbt oder veräußert werden kann. Der gesetzgeberische Grund der Einräumung eines Vorbenutzungsrechts beruht letztlich auf **Billigkeitserwägungen** insbesondere unter dem Gesichtspunkt der Wahrung eines erworbenen gewerblichen und wirtschaftlichen **Besitzstandes**.³⁵⁰ 600

³⁴⁹ Vgl. zur Novellierung von § 24 PatG Rn. 439.

³⁵⁰ RGZ 123, 58 (61); BGH GRUR 1964, 673 (675) – *Kasten für Fußabtrittsroste*; BGH GRUR 1964, 496 – *Formsand II*; Benkard/Scharen PatG § 12 Rn. 2.

- 601 Voraussetzung für das Entstehen eines Vorbenutzungsrechts ist zunächst ein **vollständiger Erfindungsbesitz**³⁵¹ sowie die **Betätigung des Erfindungsbesitzes** in Form der Benutzung bzw. der Vorbereitung hierzu in Form von Veranstaltungen. Wer bei Vornahme der Benutzungshandlung oder der Veranstaltung zur Benutzung den Erfindungsgedanken nicht erkannt hat, kann kein Vorbenutzungsrecht erwerben.³⁵² Der Erfindungsbesitz ist nur dann gegeben, wenn der Erfindungsgedanke, dh die Lösung des Problems auch subjektiv erkannt und damit die Erfindung objektiv fertig ist.³⁵³ Dabei ist erforderlich, dass der Begünstigte das, was er besitzt, als patentfähige Erfindung erkannt hat. Auch kommt es darauf an, ob dem Begünstigten die tatsächliche Ausführung der technischen Erfindung möglich ist.
- 602 Wie der durch ein Vorbenutzungsrecht Begünstigte in den Erfindungsbesitz gelangt ist, ist grundsätzlich irrelevant. Es kann sich um den Fall einer Doppelerfindung wie auch um den Fall handeln, dass er vom Erfinder Kenntnis erlangt hat. Aus einem unredlich erlangten Erfindungsbesitz lässt sich jedoch ein Vorbenutzungsrecht nicht herleiten.³⁵⁴
- 603 Hierbei kommt es nach § 12 Abs. 1 S. 1 bzw. Abs. 2 PatG auf den Zeitpunkt der Anmeldung des Patents bzw. auf den Zeitpunkt der in Anspruch genommenen Priorität an. Erst die Betätigung des rechtmäßig erworbenen Erfindungsbesitzes im Inland begründet die Begünstigung des Vorbenutzungsrechts. Hierzu genügen auch eine mittelbare Benutzung nach § 10 PatG oder Maßnahmen, die dem Zweck dienen, die Erfindung in die Tat umzusetzen und den Willen zur alsbaldigen Aufnahme der Benutzung sicher erkennen lassen.
- 604 Nach inzwischen h. A. setzt der Erfindungsbesitz eine **gewerbliche Benutzung** voraus.³⁵⁵ Im Hinblick darauf, dass mit der Anerkennung des Vorbenutzungsrechts der Erfindungsbesitz des Vorbenutzungsberechtigten honoriert wird und er damit praktisch wie ein Erfinder betrachtet wird – die Rechtsprechung hatte ursprünglich den Erwerb des Vorbenutzungsrechts nur auf den Fall der Doppelerfindung beschränkt,³⁵⁶ das Reichsgericht hat später diese Rechtsprechung jedoch wieder aufgegeben – sprechen zwar gute Argumente dafür, den Vorbenutzungsberechtigten wie einen Erfinder zu betrachten, mit der Folge, dass der Kreis der erforderlichen Benutzungshandlungen tendenziell eher weit zu fassen ist und damit auch private Benutzungshandlungen als ausreichend anzuerkennen sind. Die herrschende Meinung verlangt jedoch durchweg Gewerblichkeit der Vorbenutzungshandlung.³⁵⁷
- 605 Der **Umfang des Vorbenutzungsrechts** ist in § 12 Abs. 1 S. 2 PatG bestimmt. Es ist sachlich auf den Gegenstand der Erfindung – unter Einbeziehung der dem Fachmann sich aufdrängenden Austauschmittel – sowie hinsichtlich der Benutzungsstätten auf den eigenen Betrieb, die eigenen oder fremden Werkstätten beschränkt.³⁵⁸ Dies bedeutet keine unmittelbare mengenmäßige Beschränkung, steht aber einer beliebigen Vervielfältigung von Nutzungsstätten entgegen. Das Reichsgericht hatte zunächst auf den durch die Tragweite des benutzten Erfindungsgedankens umrissenen Besitzstand abgestellt hat³⁵⁹ und als von der Vorbenutzungsberechtigung umfasst nur diejenigen Ausführungsformen angesehen hat, die der Begünstigte tatsächlich benutzt oder zu deren alsbaldiger Benutzung er die erforderlichen Veranstaltungen getroffen hat³⁶⁰. Später hat es auch die Benut-

³⁵¹ BGH GRUR 1960, 546 (548) – *Chloramphenicol*.

³⁵² BGH GRUR 1964, 496 (497) – *Formsand II*.

³⁵³ BGH GRUR 1960, 546 (548) – *Bierbahn; Benkard/Rogge*, PatG, § 12 Rn. 5.

³⁵⁴ OLG Düsseldorf GRUR 1980, 170 – *LAX*.

³⁵⁵ Schulte/*Rinken* PatG § 12 Rn. 18; Benkard/*Scharen* PatG § 12 Rn. 10.

³⁵⁶ RGZ 26, 64 (65); Benkard/*Scharen* PatG § 12 Rn. 7.

³⁵⁷ Benkard/*Scharen* PatG § 12 Rn. 10.

³⁵⁸ *Mes* PatG § 12 Rn. 17 ff.; BGH GRUR 2012, 1010 (1012).

³⁵⁹ RG GRUR 1903, 146 – *Kesselböden*.

³⁶⁰ RG GRUR 1932, 66 – *Fernverbindung*; RG GRUR 1941, 272 – *Lichtregler*.

zung „glatter Gleichwerte“ der vorbenutzten Ausführungsform als vom Vorbenutzungsrecht und zuletzt auch patentrechtliche Gleichwerte einbezogen³⁶¹. In der Literatur wird die Auffassung vertreten, dem Vorbenutzer seine bisherige Verwendung unter Einschluss der dem Durchschnittsfachmann ohne weiteres auf der Hand liegenden abweichenden Verwendungen zu gestatten, er allerdings nicht auf Verwendung übergehen dürfe, die davon abweichen und im Patent unter Schutz gestellt seien.³⁶² Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs bemisst sich der Umfang des Vorbenutzungsrechts nach einem aus Billigkeitsgründen angenommenen, im Zeitpunkt der Patentanmeldung bereits vorhandenen oder bereits angelegten gewerblichen Besitzstand des Vorbenutzers.³⁶³ Dem Vorbenutzer ist daher eine Benutzung der patentgemäßen Lehre nur in dem durch die Vorbenutzung beschriebenen Umfang eröffnet – Weiterentwicklungen über den Umfang der bisherigen Benutzung hinaus sind ihm jedoch verwehrt, wenn sie in den Gegenstand der geschützten Erfindung eingreifen. Mit der Befugnis zur Benutzung auch solcher Abwandlungen, die in den Gegenstand der patentgeschützten Erfindung eingreifen, würde zu seinen Gunsten nicht lediglich der bei der Anmeldung des Patents vorhandene Besitzstand geschützt, sondern dieser unter gleichzeitiger weiterer Einschränkung des Rechts an dem Patent auf ursprünglich nicht Vorhandenes erstreckt. Veränderungen der vorbenutzten Ausführungsform sind dann vom Vorbenutzungsrecht umfasst, wenn sie sich innerhalb einer wortlautgemäßen Verwirklichung des Patentanspruchs bewegen und die Abwandlung ohne schöpferische Tätigkeit auffindbar war.³⁶⁴

Zur **sachlichen Begrenzung des Vorbenutzungsrechts** gehört auch, dass ein Händler 606 nicht zum Herstellen übergehen darf.³⁶⁵ Insoweit bleiben die Nutzungsrechte des Begünstigten eines Vorbenutzungsrechts deutlich hinter den Rechten des Patentinhabers zurück.

Hatte ein Dritter vor dem Zeitpunkt der Anmeldung bzw. vor dem beanspruchten 607 Prioritätszeitpunkt Erfindungsbesitz, ist stets auch zu prüfen, ob die Benutzung des Erfindungsbesitzes nicht zugleich eine offenkundige und uU neuheitsschädliche Vorbenutzung im Sinne von § 3 Abs. 1 PatG (entspricht Art. 54 Abs. 1 und 2 EPÜ) darstellt. Hierbei kommt es stets auf die Umstände des Einzelfalls an.³⁶⁶

Konnten Dritte von der Benutzungshandlung Kenntnis erlangen oder ist Dritten der Erfindungsbesitz mitgeteilt worden, ohne dass zuvor eine Geheimhaltungsvereinbarung abgeschlossen wurde, kann der Erfindungsbesitz der Schutzfähigkeit des Patents entgegengehalten werden.

Zur **territorialen Begrenzung des Vorbenutzungsrechts** gilt, dass ein Vorbenutzungsrecht nur durch Vorbenutzungshandlungen im Inland gegründet werden kann und ein solches Vorbenutzungsrecht auch nur im Inland eine unrechtsausschließende Wirkung hat. Gegenüber ausländischen Parallelpatenten setzt sich das inländische Vorbenutzungsrecht nicht durch.³⁶⁷ 608

10. Weiterbenutzungsrecht

§ 123 PatG sieht im Rahmen der im 7. Abschnitt des PatG geregelten gemeinsamen 609 Verfahrensvorschriften die Möglichkeit der Wiedereinsetzung in den vorherigen Stand

³⁶¹ RGZ 1966, 326 (332 ff.).

³⁶² Benkard/Scharen PatG § 12 Rn. 22.

³⁶³ BGH GRUR 2002, 231 – *Biegevorrichtung*.

³⁶⁴ OLG Düsseldorf GRUR 2018, 814 – *Schutzverkleidung für funktechnische Anlage*; BGH GRUR 2019, 1171 – *Schutzverkleidung*.

³⁶⁵ Benkard/Scharen PatG § 12 Rn. 23.

³⁶⁶ BGH GRUR 1963, 311 (313) – *Stapelpresse*.

³⁶⁷ Busse/Keukenschrijver PatG § 12 Rn. 38; Benkard/Scharen PatG § 12 Rn. 4; Benkard/Osterrieth/Henke EPÜ Art. 64 Rn. 14.

für denjenigen vor, der ohne Verschulden verhindert war, eine vom Patentamt oder Patentgericht gesetzte Frist einzuhalten. Nach § 123 Abs. 5 PatG steht einem Dritten, der in einem Zeitraum, in dem das Patent (vorübergehend) erloschen war, eine Benutzungshandlung erstmals vorgenommen hat, insoweit ein inhaltlich § 12 PatG entsprechendes **Weiterbenutzungsrecht** zu, soweit die Handlungen im guten Glauben vorgenommen wurden.

11. Abhängiges Patent

- 610 Macht der Gegenstand einer Patentanmeldung von dem Gegenstand einer älteren Patentanmeldung oder eines älteren Patents Gebrauch, ist also eine Benutzung der jüngeren Erfindung nicht ohne zumindest teilweise Nutzung der älteren Erfindung möglich, spricht man in Bezug auf die jüngere Anmeldung bzw. das jüngere Patent von einer **abhängigen Anmeldung** bzw. einem **abhängigen Patent**.³⁶⁸
- 611 Eine derartige Abhängigkeit steht der Erteilung des jüngeren Patents nicht im Wege: Da auch eine neue technische Lehre in der Regel auf den Stand der Technik rückbezogen ist und insoweit zur Beschreibung des Inhalts der Erfindung ein Rückgriff auf den Stand der Technik erforderlich ist, sind insbesondere bei Verbesserungserfindungen Elemente des Standes der Technik aufzunehmen. Damit erstreckt sich die Wirkung des (jüngeren) Patents nicht auf diesen Stand der Technik, weshalb sich auch die dem Patentinhaber zustehenden Rechte nach § 9 PatG nicht auf diesen Teil der Lehre erstrecken. Der Inhaber des (jüngeren) Patents benötigt daher für die Benutzung seiner Erfindung die Zustimmung des Inhabers des älteren Patents. Unter den besonderen Voraussetzungen des § 24 Abs. 2 PatG kann der Nutzer eines Patents mit jüngerem Zeitrang – abhängiges Patent – vom Inhaber des Patents älteren Zeitrangs die Einräumung einer Zwangslizenz zu angemessenen Bedingungen verlangen. Eine derartige Abhängigkeit steht der Erteilung des jüngeren Patents nicht im Wege: Da auch eine neue technische Lehre in der Regel auf den Stand der Technik rückbezogen ist und insoweit zur Beschreibung des Inhalts der Erfindung ein Rückgriff auf den Stand der Technik erforderlich ist, sind insbesondere bei Verbesserungserfindungen Elemente des Standes der Technik aufzunehmen. Damit erstreckt sich die Wirkung des (jüngeren) Patents nicht auf diesen Stand der Technik, weshalb sich auch die dem Patentinhaber zustehenden Rechte nach § 9 PatG nicht auf diesen Teil der Lehre erstrecken. Der Inhaber des (jüngeren) Patents benötigt daher für die Benutzung seiner Erfindung die Zustimmung des Inhabers des älteren Patents.³⁶⁹
- 612 In der Regel treten Fragen der Abhängigkeit in den Fällen auf, in denen die in einem älteren Patent geschützte Erfindung mit erfinderischem Aufwand weiterentwickelt worden ist.³⁷⁰

12. Erschöpfung

- 613 Die Wirkung des Patents wird weiter durch den sog. **Erschöpfungsgrundsatz** begrenzt. Voraussetzung der Erschöpfung des Patentrechts ist das Inverkehrbringen des patentierten Gegenstands durch den Patentinhaber selbst oder durch einen Dritten mit ausdrücklicher Zustimmung des Patentinhabers.³⁷¹

³⁶⁸ Benkard/Scharen PatG § 9 Rn. 75; Krieger GRUR Int. 1989, 216; Pietzcker GRUR 1993, 272.

³⁶⁹ → Rn. 427, 595 f.

³⁷⁰ Benkard/Scharen PatG § 9 Rn. 76; BGH GRUR 1975, 484 (486) – *Etikettiergerät*; BGHZ 112, 140 (150) – *Befestigungsvorrichtung*; BGHZ 112, 297 (301) – *Polyesterfäden*.

³⁷¹ Schulte/Rinken PatG § 9 Rn. 18 mwN.

Dieser Grundsatz ist bereits durch die Rechtsprechung des Reichsgerichts im Jahre 1902 auf der Grundlage von Vorarbeiten von *Josef Kohler* anerkannt worden.³⁷² Der Erschöpfungsgrundsatz betrifft folgende typische Fallkonstellationen: Der Inhaber eines inländischen Patents bringt den durch das Schutzrecht geschützten Gegenstand im Inland oder im Ausland auf den Markt. Es stellt sich dann die Frage, ob er danach in Bezug auf die von ihm in Verkehr gebrachten Gegenstände Benutzungshandlungen Dritter verhindern kann, so etwa den weiteren Vertrieb der Gegenstände im Inland oder den Import der von ihm im Ausland in Verkehr gebrachten Gegenstände ins Inland. Diese Frage stellt sich nicht nur in Bezug auf das hier allein interessierende Patentrecht – entsprechendes gilt für das Gebrauchsmusterrecht – sondern auch für das Markenrecht, das Urheberrecht und das Designrecht. Die Frage wird je nach dem Charakter des in Rede stehenden Schutzrechts unterschiedlich beantwortet. 614

Das Reichsgericht – und ihm folgend der BGH – hat den Grundsatz der Erschöpfung für das Patentrecht im Umfang einer **nationalen Erschöpfung** anerkannt. Danach tritt eine Erschöpfung, dh ein Verlust der Möglichkeit, die dem Patentinhaber zustehenden Ansprüche geltend zu machen, in Bezug auf die Gegenstände ein, die mit Wissen und Willen des Patentinhabers im Inland bereits in Verkehr gebracht worden sind. Insoweit erschöpft sich das Schutzrecht mit dem ersten Inverkehrbringen. Zur Begründung hat das Reichsgericht hervorgehoben, dass die Wirkung des Patents darin bestehe, dass nur der Patentinhaber die geschützten Gegenstände herstellen und vertreiben dürfe, sich hierin aber auch die Wirkung erschöpfe. Ein Recht des Patentinhabers, den weiteren Vertriebsweg der Ware vorzuschreiben, wurde nicht anerkannt.³⁷³ Hierbei wird die Wirkung des Patents nur in Bezug auf die vom Patentinhaber oder einem Dritten im Inland in Verkehr gebrachten Gegenstände aufgehoben, wenn dies mit Zustimmung des Patentinhabers erfolgt. Das Patent als solches bleibt in seinem Bestand und in seiner Wirkung gegenüber anderen patentgeschützten Gegenständen bzw. Gegenständen, die ein unmittelbares Erzeugnis eines patentierten Verfahrens darstellen, unberührt. Da sich das Patentrecht auf diese Erzeugnisse nicht mehr erstreckt, sind diese gemeinfrei, so dass jedermann frei und ungehindert über sie im Inland verfügen, sie nutzen oder sie gebrauchen kann. 615

Der BGH hat die Rechtsprechung des Reichsgerichts aufgegriffen und den Grundsatz der nationalen Erschöpfung auch in seiner Rechtsprechung zum Patentrecht zugrunde gelegt.³⁷⁴ Der BGH stützt seine Rechtsprechung auf das Territorialitätsprinzip.³⁷⁵ Solange die Geltung eines in einem Staat erteilten Schutzrechts an dessen Grenzen ende, gelte zwangsläufig, dass sich einerseits niemand darauf berufen könne, seine Handlungen seien durch ein – in seinem Bestand und in seinen Wirkungen selbständiges – gewerbliches Schutzrecht in einem anderen Staat gedeckt, und weiter, dass umgekehrt niemand Rechte aus Umständen herleiten könne, die die Geltendmachung des inhaltsgleichen, aber rechtlich selbständigen Schutzrechts in einem anderen Staat betreffen.³⁷⁶ Daraus folge, dass die Erschöpfung des Patentrechts durch Inverkehrbringen der patentgeschützten Ware nur in dem Staat Wirkungen äußern könne, in dem das Inverkehrbringen erfolgt sei, also die Wirkung der Erschöpfung an den Grenzen jenes Staates ende. 616

³⁷² RGZ 51, 139 – *Guajakol-Carbonat*; *Kohler* S. 452 ff.; *Loewenheim* GRUR Int. 1996, 307.

³⁷³ RGZ 51, 139 (140) – *Guajakol-Carbonat*.

³⁷⁴ BGH GRUR 1980, 38 (39) – *Fullplastverfahren*; BGH GRUR 1959, 232 (233) – *Förderrinne*; BGH GRUR 1975, 206 (207) – *Kunststoffschaum-Bahnen*.

³⁷⁵ → Rn. 125 ff.

³⁷⁶ BGH GRUR 1976, 579 (582) – *Tylosin*; BGH GRUR 1975, 598 (600) – *Stapelvorrichtung*; BGH GRUR 1968, 195 (196) – *Voran*.

Der BGH grenzt den Grundsatz der nationalen Erschöpfung von dem Grundsatz der **internationalen Erschöpfung**³⁷⁷ ab und verteidigt die nationale Erschöpfung im Patentrecht mit dem Hinweis darauf, dass der Patentinhaber nicht bereits dadurch hinreichend entlohnt worden sei, dass er in einem Staat sein Patentmonopol ausnützen könne. Vielmehr gestehe jeder Staat, in dem der Patentinhaber seine Erfindung zum Patent anmelde, einen selbständigen Anspruch auf Belohnung zu, der von der Erlangung des Vorteils aus einem anderen, wenn auch inhaltsgleichen Patent in einem anderen Staat unabhängig sei.³⁷⁸

- 617 Zumindest in Bezug auf das Patentrecht ist dem Grundsatz der nationalen Erschöpfung zuzustimmen. Geht man davon aus, dass der Erfinder den (internationalen) Stand der Technik um eine neue technische Lehre bereichert, die spätestens mit der Offenlegung der ersten Anmeldung grundsätzlich weltweit jedem Interessierten zugänglich gemacht wird, wäre nicht einzusehen, weshalb ihm im Gegenzug nicht zumindest die Möglichkeit gegeben werden sollte, durch Schutzrechtsanmeldungen im Ausland die Wirkungen des Patents auch in diesen Schutzländern für sich beanspruchen zu können. Dies gilt insbesondere für eine Vergabe von Lizenzen. Zu Recht ist darauf hingewiesen worden, dass gerade im internationalen Bereich ein besonderes Interesse an einer staatenweise gesonderten Lizenzvergabe mit der daraus resultierenden Möglichkeit unterschiedlicher Vertriebs- und Preispolitik bestehe. So erfordert die Einführung technisch neuester Produkte auf einem ausländischen Markt oft erhebliche Markterschließungskosten, die nur durch einen höheren Preis zu kompensieren sind. Die **Markterschließung** wird in vielen Fällen einem dort ansässigen und mit den dortigen Marktverhältnissen vertrauten Alleinvertriebshändler überlassen, der nur dann Erfolgchancen haben kann, wenn der Markt nicht durch Querimporte unterlaufen wird. wird in vielen Fällen einem dort ansässigen und mit den dortigen Marktverhältnissen vertrauten Alleinvertriebshändler überlassen, der nur dann Erfolgchancen haben kann, wenn der Markt nicht durch Querimporte unterlaufen wird.³⁷⁹
- 618 Der Grundsatz, dass ein Inverkehrbringen patentgeschützter Gegenstände im Ausland mit Wissen und Wollen des Patentinhabers nicht zu einer Erschöpfung im Inland führt, gilt indessen nur für die Staaten, die nicht **Mitgliedstaaten der Europäischen Union** sind oder zum **Europäischen Wirtschaftsraum (EWR)** gehören. gehören.³⁸⁰ Für den gemeinsamen Markt wurde angesichts der besonderen Bedeutung des **freien Warenverkehrs** der Inhalt des Erschöpfungsgrundsatzes neu definiert und erheblich eingeschränkt. Für den Bereich der EU und des EWR gilt der Grundsatz, dass ein Inverkehrbringen eines patentgeschützten Erzeugnisses durch den Patentinhaber selbst oder durch einen Dritten mit ausdrücklicher Zustimmung des Patentinhabers in einem Vertragsstaat eine Erschöpfungswirkung für das Gebiet der EU und des EWR bewirkt. der Inhalt des Erschöpfungsgrundsatzes neu definiert und erheblich eingeschränkt. Für den Bereich der EU und des EWR gilt der Grundsatz, dass ein Inverkehrbringen eines patentgeschützten Erzeugnisses durch den Patentinhaber selbst oder durch einen Dritten mit ausdrücklicher Zustimmung des Patentinhabers in einem Vertragsstaat eine Erschöpfungswirkung für das Gebiet der EU und des EWR bewirkt.³⁸¹ Die EU (und der EWR) gilt sozusagen als ein (Binnen-) Land.³⁸²

³⁷⁷ RGZ 51, 263 – *Mariani*; RGZ 84, 370 (375) – *Kühler*; BGH GRUR 1968, 195 (196) – *Voran*; BGH GRUR 1975, 598 (600) – *Stapelvorrichtung*; *Loewenheim* GRUR Int. 1996, 307 (308); *Beier/Obly* GRUR Int. 1996, 1, 3 ff.

³⁷⁸ BGH GRUR 1976, 579 (582) – *Tylosin*.

³⁷⁹ So ausdrücklich *Loewenheim* GRUR Int. 1996, 307 (310).

³⁸⁰ Für den EWR gelten die gleichen Grundsätze wie für die EU, Art. 2 Protokoll 28, BGBl. (1993) II S. 414.

³⁸¹ EuGH GRUR Int. 1974, 454 – *Negram II*; EuGH GRUR Int. 1982, 47 (48) – *Moduretik*; EuGH GRUR Int. 1985, 822 (824) – *Pharmon*; EuGH GRUR Int. 1997, 250 (252) – *Merck II*; EuGH