

# Inhaltsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis .....	XV
-----------------------------	----

## Teil A. Die Patentverletzung

<b>I. Der Wortsinn des Patents</b> .....	3
1. Maßgebliche Fassung .....	3
2. Sicht des Durchschnittsfachmanns .....	4
3. Auslegungshilfen .....	5
a) Oberbegriff und Kennzeichen des Anspruchs .....	5
b) Beschreibung und Zeichnungen .....	6
c) Gründe nachträglicher Entscheidungen zum Rechtsbestand .....	7
d) Allgemeines Fachwissen/Stand der Technik .....	7
e) Vorgänge aus dem Erteilungsverfahren .....	8
4. Patentkategorie/Zweck-, Wirkungs- und Funktionsangaben/ „product-by-process“-Ansprüche .....	9
5. Merkmalsanalyse .....	10
6. Die wortsinngemäße Verletzung .....	11
<b>II. Die Äquivalenz</b> .....	12
1. Prüfungsmaßstäbe .....	13
2. Vollständigkeit der Mittel .....	15
3. Unterkombination .....	16
4. Verschlechterte und verbesserte Ausführungsform .....	17
5. Zahlen-, Maß- und Bereichsangaben .....	17
6. Abhängige Erfindung .....	19
7. Freier Stand der Technik .....	23
<b>III. Die Verletzungshandlung</b> .....	24
1. Die Benutzungsarten .....	25
a) Herstellen eines geschützten Erzeugnisses (§ 9 Satz 2 Nr. 1 PatG)	25
b) Anbieten eines geschützten Erzeugnisses (§ 9 Satz 2 Nr. 1 PatG)	26
c) Inverkehrbringen eines geschützten Erzeugnisses (§ 9 Satz 2 Nr. 1 PatG) .....	28
d) Gebrauchen eines geschützten Erzeugnisses (§ 9 Satz 2 Nr. 1 PatG) .....	29
e) Einführen oder Besitzen eines geschützten Erzeugnisses (§ 9 Satz 2 Nr. 1 PatG) .....	30
f) Anwenden eines geschützten Verfahrens (§ 9 Satz 2 Nr. 2) .....	30
g) Anbieten eines geschützten Verfahrens zur Anwendung (§ 9 Satz 2 Nr. 3 PatG) .....	31
h) Unmittelbares Verfahrenserzeugnis (§ 9 Satz 2 Nr. 3 PatG; Art. 64 Abs. 2 EPÜ) .....	32
i) Sonderfall Verwendungspatent .....	34
2. Die mittelbare Benutzung (§ 10 PatG) .....	34
a) Mittel .....	35

b) Eignung und Bestimmung .....	36
c) Tathandlung und Angebotsempfänger/Abnehmer .....	38
3. Erlaubte Handlungen (§ 11 PatG) .....	39
a) Handlungen im privaten Bereich zu nichtgewerblichen Zwecken (§ 11 Nr. 1 PatG) .....	39
b) Handlungen zu Versuchszwecken (§ 11 Nr. 2 PatG) .....	39
c) Einzelzubereitung von Arzneimitteln in Apotheken (§ 11 Nr. 3 PatG) .....	42
d) Fahrzeuge im internationalen Verkehr (§ 11 Nr. 4–6 PatG) .....	42
4. Vor- und Weiterbenutzungsrechte .....	42
5. Erschöpfung .....	42

## Teil B. Die Ansprüche aus der Verletzung

<b>I. Die Aktiv- und die Passivlegitimation</b> .....	44
1. Aktivlegitimation .....	44
2. Passivlegitimation .....	46
<b>II. Der Unterlassungsanspruch</b> .....	49
1. Voraussetzungen .....	49
2. Gegenstand .....	51
3. Benutzungshandlung .....	52
4. Aufbrauch .....	55
5. Verjährung .....	57
<b>III. Der Schadensersatzanspruch</b> .....	58
1. Verschulden .....	58
2. Schadensberechnung .....	62
a) Konkrete Schadensberechnung .....	62
aa) Entgangener Gewinn .....	62
bb) Marktverwirrungsschaden .....	65
cc) Rechtsverfolgungskosten .....	66
b) Objektive Schadensberechnung .....	67
aa) Lizenzanalogie .....	69
aaa) Lizenzbasis .....	70
bbb) Lizenzhöhe .....	73
ccc) Zinsen .....	77
bb) Verletzergewinn .....	78
c) Verquickungsverbot und Wahlrecht des Gläubigers .....	82
aa) Verquickungsverbot .....	82
bb) Wahlrecht des Gläubigers .....	83
3. Verjährung .....	85
<b>IV. Der Restschadensersatz- und der Bereicherungsanspruch</b> .....	87
1. Restschadensersatzanspruch .....	87
2. Bereicherungsanspruch .....	87
3. Verjährung .....	89
<b>V. Der Entschädigungsanspruch</b> .....	90
1. Tathandlung .....	90
2. Subjektiver Tatbestand .....	90
3. Gegenstand der Anmeldung .....	91
4. Berechnung .....	92

5. Europäische Patentanmeldung .....	93
6. Verjährung und Restentschädigungsanspruch .....	94
<b>VI. Der Auskunft- und Rechnungslegungsanspruch .....</b>	<b>95</b>
1. Unselbständiger Auskunftsanspruch .....	97
a) Voraussetzungen .....	97
b) Umfang .....	98
aa) Sachlicher Umfang .....	99
bb) Zeitlicher Umfang .....	102
2. Selbständiger Auskunftsanspruch .....	104
a) Selbständige Auskunftsansprüche nach §§ 242 BGB, 1 UWG ...	104
b) Selbständige Auskunftsansprüche nach dem Produktpiraterie-	
gesetz .....	105
aa) Anspruchsvoraussetzungen .....	105
bb) Bekanntzugebender Personenkreis .....	106
cc) Sachlicher und zeitlicher Umfang der Auskunft .....	107
dd) Straf- und ordnungswidrigkeitsrechtliches Verwertungs-	
verbot .....	108
ee) Unverhältnismäßigkeit der Auskunft .....	108
3. Auskunftsergänzung und eidesstattliche Versicherung .....	109
4. Verjährung .....	110
<b>VII. Der Beseitigungs-, insbesondere Vernichtungsanspruch .....</b>	<b>111</b>
1. Der allgemeine Beseitigungsanspruch .....	111
2. Der Vernichtungsanspruch .....	113
a) Passivlegitimierter Verletzer – Art der Erzeugnisse .....	114
b) Besitz oder Eigentum des Verletzers .....	115
c) Herstellungsvorrichtungen .....	115
d) Ausnahmen .....	116
aa) Anderweitige Beseitigung des rechtsverletzenden Zustandes	116
bb) Unverhältnismäßigkeit der Vernichtung .....	117
e) Anspruchsinhalt und Durchführung .....	118
3. Verjährung .....	119

**Teil C. Das Verfahren**

<b>I. Vorbereitungsmaßnahmen – Beweis- und Besichtigungsverfahren – Nutzbarmachung von Saisie Contrefaçon und Search Order (Anton Piller Order) – Gerichtsstandssicherung .....</b>	<b>120</b>
1. Beweisverfahren .....	122
2. Besichtigungsverfahren .....	123
3. Saisie Contrefaçon .....	131
4. Search Order (Anton Piller Order) .....	133
5. Gerichtsstandssicherung .....	136
<b>II. Verwarnung und Berechtigungsanfrage – Erledigung durch Unter- werfung .....</b>	<b>136</b>
1. Verwarnung .....	137
a) Schutzrechtslage und Verletzung .....	138
b) Aufforderung zur Unterwerfung .....	138
c) Vertragsstrafenverlangen .....	140
d) Ansprüche auf Schadensersatz, Bereicherungsherausgabe, Rechnunglegung und Vernichtung .....	141

e) Fristsetzung .....	141
f) Androhung gerichtlicher Schritte .....	142
g) Vollmacht .....	142
h) Zugang der Verwarnung .....	143
i) Aufklärungspflicht des Verwarnten .....	143
j) Ungerechtfertigte Verwarnung .....	145
2. Berechtigungsanfrage .....	145
3. Erledigung durch Unterwerfung .....	146
a) Rechtsnatur der Unterlassungserklärung .....	146
aa) Zugangs- und Empfangsbedürftigkeit .....	146
bb) Form .....	148
cc) Bedingungen, Befristungen, Aufbrauchfrist .....	149
dd) Kündigung, Wegfall der Geschäftsgrundlage, Kondition und Kartell-Verstoß .....	150
b) Konkrete Verletzungsform .....	152
c) Vertragsstrafeversprechen .....	152
aa) Bestimmte Vertragsstrafe .....	153
bb) Gerichtliche Herabsetzung .....	153
cc) Unbestimmte Vertragsstrafe .....	154
dd) Wiederholter Verstoß .....	156
ee) Haftungseinschränkungen .....	157
<b>III. Sachliche, örtliche und internationale Zuständigkeit für Verletzungs- klage, negative Feststellungsklage und Verfügungsantrag ...</b>	<b>158</b>
1. Sachliche Zuständigkeit .....	158
2. Örtliche Zuständigkeit .....	158
3. Internationale Zuständigkeit .....	161
a) Gerichtsstand des Sitzes .....	161
b) Gerichtsstand der unerlaubten Handlung .....	162
c) Gerichtsstand der Streitgenossenschaft .....	163
d) Prorogation und rügelose Einlassung .....	163
e) Gerichtsstand für einstweilige Maßnahmen .....	163
<b>IV. Klageanträge – Kombination von Patentansprüchen – Mehrheit von Schutzrechten – Klagebegründung .....</b>	<b>164</b>
1. Klageanträge .....	165
2. Kombination von Patentansprüchen .....	169
3. Mehrheit von Schutzrechten .....	170
4. Klagebegründung .....	173
a) Hintergrund der Erfindung – Stand der Technik – Problem- stellung und Lösung der Erfindung – Merkmalsanalyse – Rechts- bestand .....	173
b) Verletzungsgegenstand und Verletzungshandlung .....	175
c) Die mit der Klage verfolgten Ansprüche .....	176
d) Zuständigkeit .....	176
<b>V. Verteidigung des Beklagten .....</b>	<b>176</b>
1. Aussichtslosigkeit einer Verteidigung .....	176
2. Formelle Verteidigung .....	177
a) Fehlende Zuständigkeit .....	177
b) Prozeßkostensicherheit .....	177
c) Klageausschluß .....	179

d) Aussetzung wegen Einspruchs oder Nichtigkeitsklage	181
e) Aussetzung wegen Zwangslizenzklage	185
aa) Wichtiger technischer Fortschritt von erheblicher wirtschaftlicher Bedeutung	186
bb) Zustimmungsbemühen	187
cc) Rechtsgestaltende Urteilstwirkung	187
dd) Voreiligkeit der Entscheidung im Zwangslizenzverfahren	188
ee) Kombination von Nichtigkeits- und Zwangslizenzklage	189
ff) Feststellung der Abhängigkeit	189
gg) Schadensausgleich	190
f) Torpedo	190
g) Vollstreckungsschutzantrag und Wirtschaftsprüfervorbehalt	194
3. Materielle Verteidigung	197
a) Doppelschutzverbot	197
b) Bestreiten der Passivlegitimation	200
c) Zurückweisung des Verletzungsvorwurfs	200
aa) Merkmale der angegriffenen Ausführungsform	200
bb) Angegriffene Ausführungsform und Schutzzumfang	201
d) „Formstein“-Einwand	202
aa) Stand der Technik – Verletzungsform – Klagepatent	204
bb) Inter-partes-Entscheidungen aus dem Einspruchs-, Nichtigkeits- und Lösungsverfahren und „Formstein“-Einwand	208
cc) Abhängige Erfindung und „Formstein“-Einwand	210
dd) Mittelbare Patentverletzung und „Formstein“-Einwand	212
ee) Kombination von Ansprüchen oder Hinzufügung von Merkmalen und „Formstein“-Einwand	213
e) Vor- und Weiterbenutzungsrechte – Lizenzbereitschaftserklärung – Lizenzvertrag	218
aa) Vorbenutzungsrecht	218
bb) Weiterbenutzungsrechte	224
cc) Lizenzbereitschaftserklärung	224
dd) Lizenzvertrag	224
f) Widerrechtliche Entnahme	225
g) Älteres eigenes Recht	226
h) Erschöpfung	226
i) Verjährung und Verwirkung	229
aa) Verjährung	229
bb) Verwirkung	229
j) Versuchsprivileg	231
<b>VI. Schriftliches Vorverfahren – früher erster Termin – Sachverständigenbeweis</b>	231
1. Verfahrensart	231
2. Sachverständigenbeweis	234
<b>VII. Kosten</b>	235
1. Parteigutachten	235
2. Rechtsanwaltskosten	236
3. Patentanwaltskosten	237
<b>VIII. Negative Feststellungsklage</b>	240

<b>IX. Verfügungsverfahren</b> .....	242
1. Verfügungsanspruch .....	243
a) Schutzrechtsbestand und -gegenstand .....	243
b) Verletzungstatbestand .....	245
2. Verfügungsgrund .....	245
3. Dringlichkeit .....	247
4. Besonderheiten der Auskunftsverfügung .....	249
<b>X. Vollstreckung von Unterlassungs-, Auskunfts- und Vernichtungstiteln</b> .....	249
1. Ordnungsmittelverfahren .....	250
a) Abgewandelte Ausführungsform .....	251
b) Gerichtlicher Titel und nachfolgende Unterlassungserklärung ..	253
c) Verjährung .....	254
2. Zwangsmittelverfahren .....	254
3. Ersatzvornahme .....	255
Sachverzeichnis .....	257