

Inhaltsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis	XV
-----------------------------	----

Teil A. Die Patentverletzung

I. Der Wortsinn des Patents	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
II. Die Äquivalenz	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
III. Die Verletzungshandlung	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

I. Die Aktiv- und die Passivlegitimation	44
1. Aktivlegitimation	44
2. Passivlegitimation	46
II. Der Unterlassungsanspruch	49
1. Voraussetzungen	49
2. Gegenstand	51
3. Benutzungshandlung	52
4. Aufbrauch	55
5. Verjährung	57
III. Der Schadensersatzanspruch	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
IV. Der Restschadensersatz- und der Bereicherungsanspruch	87
1. Restschadensersatzanspruch	87
2. Bereicherungsanspruch	87
3. Verjährung	89
V. Der Entschädigungsanspruch	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
VI. Der Auskunfts- und Rechnungslegungsanspruch	95
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
VII. Der Beseitigungs-, insbesondere Vernichtungsanspruch	111
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

I. Vorbereitungsmaßnahmen – Beweis- und Besichtigungsverfahren – Nutzbarmachung von Saisie Contrefaçon und Search Order (Anton Piller Order) – Gerichtsstandssicherung	120
1. Beweisverfahren	122
2. Besichtigungsverfahren	123
3. Saisie Contrefaçon	131
4. Search Order (Anton Piller Order)	133
5. Gerichtsstandssicherung	136
II. Verwarnung und Berechtigungsanfrage – Erledigung durch Unter- werfung	136
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, Kondiktion 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
III. Sachliche, örtliche und internationale Zuständigkeit für Verletzungs- klage, negative Feststellungsklage und Verfügungsantrag ...	158
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
IV. Klageanträge – Kombination von Patentansprüchen – Mehrheit von Schutzrechten – Klagebegründung	164
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
V. Verteidigung des Beklagten	176
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
VI. Schriftliches Vorverfahren – früher erster Termin – Sachverständigenbeweis	231
1. Verfahrensart	231
2. Sachverständigenbeweis	234
VII. Kosten	235
1. Parteigutachten	235
2. Rechtsanwaltskosten	236
3. Patentanwaltskosten	237
VIII. Negative Feststellungsklage	240

IX. Verfügungsverfahren	242
1. Verfügungsanspruch	243
a) Schutzrechtsbestand und -gegenstand	243
b) Verletzungstatbestand	245
2. Verfügungsgrund	245
3. Dringlichkeit	247
4. Besonderheiten der Auskunftsverfügung	249
X. Vollstreckung von Unterlassungs-, Auskunfts- und Vernichtungstiteln	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