

# Handbuch des Patentrechts

von

Dr. Dirk Bühler, Dr. Johannes Bukow, Dr. Martin Chakraborty, Prof. Dr. Maximilian Haedicke, Dr. Felix Harbsmeier,  
Dr. Lorenz Hartmann, Dr. Dietrich Kamlah, Dr. Felix Landry, Dr. Ralph Nack, Dr. Joel Nägerl, Dr. Rüdiger Pansch,  
Marco Stief, Dr. Henrik Timmann, Axel Verhauwen, Dr. Matthias Zigann

1. Auflage

[Handbuch des Patentrechts – Bühler / Bukow / Chakraborty / et al.](#)

schnell und portofrei erhältlich bei [beck-shop.de](#) DIE FACHBUCHHANDLUNG

Thematische Gliederung:

[Patentrecht, Gebrauchsmuster](#)



Verlag C.H. Beck München 2012

Verlag C.H. Beck im Internet:

[www.beck.de](http://www.beck.de)

ISBN 978 3 406 63762 9

# beck-shop.de

Haedicke/Timmann  
Handbuch des Patentrechts

**beck-shop.de**

## 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, Richter am OLG Düsseldorf; *Dr. Felix Harbsmeier*, Patentanwalt in Hamburg; *Dr. Lorenz Hartmann*, Patentanwalt in München; *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. Rüdiger Pansch*, Rechtsanwalt in Düsseldorf; *Marco Stief LL.M.*, Rechtsanwalt in München; *Dr. Henrik Timmann*, Rechtsanwalt in Düsseldorf; *Axel Verhauwen*, Rechtsanwalt in Düsseldorf; *Dr. Matthias Zigann*, Richter am Landgericht München I

Redaktionelle Mitarbeit

*Heinrich Nemeczek*

*Maximilian Wosgien*



**Verlag C. H. Beck München 2012**

# beck-shop.de

Zitiervorschlag (Beispiel):

Haedicke/Timmann/*Bukow*, Hdb PatR, 1. Aufl., § 9 Rn. 7

**[www.beck.de](http://www.beck.de)**

ISBN 978 3 406 63762 9

© 2012 Verlag C. H. Beck oHG  
Wilhelmstraße 9, 80801 München

Satz, Druck und Bindung: 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 sein besonderes Engagement bei der redaktionellen Bearbeitung der Manuskripte gebührt Herrn *Maximilian Wösgien* Anerkennung. Das ausführliche Stichwortverzeichnis hat seine Entstehung dem großen Einsatz von Herrn *Heinrich Nemeček* zu verdanken.

Schrifttum und Gesetzgebung sind jedenfalls bis Februar 2012 berücksichtigt; bis zur Drucklegung anfallendes neueres Material ist, soweit möglich, bis Juli 2012 noch eingearbeitet worden. Korrekturhinweise und Anregungen aus dem Leserkreis nehmen wir gerne entgegen.

Freiburg und Düsseldorf, im Juli 2012

*Maximilian Haedicke*

*Henrik Timmann*

**beck-shop.de**

## Inhaltsübersicht

### § 1. Einführung

A. Geltungsbereich, Bedeutung, Ziele und Mittel des Patentrechts ( <i>Haedicke</i> ) .....	2
B. Geschichtliche Entwicklung ( <i>Haedicke</i> ) .....	7
C. Die wichtigsten Rechtsquellen ( <i>Haedicke</i> ) .....	12
D. Patentrecht und benachbarte Rechtsgebiete ( <i>Haedicke</i> ) .....	20
E. Patentrecht und Kartellrecht ( <i>Haedicke</i> ) .....	30
F. Patentrecht und der europäische Binnenmarkt ( <i>Haedicke</i> ) .....	59
G. Patentverwertung und Patentmanagement ( <i>Haedicke</i> ) .....	64

### § 2. Die Erfindung und ihre Schutzfähigkeit

A. Das Erfordernis einer „technischen Erfindung“ ( <i>Nack</i> ) .....	72
B. Der Katalog der Nichterfindungen (§ 1 Abs. 3–4 PatG bzw. Art. 52 Abs. 2–3 EPÜ) ( <i>Nack</i> ) .....	100
C. Das Erfordernis der „gewerblichen Anwendbarkeit“ ( <i>Nack</i> ) .....	137
D. Schutzhindernisse ( <i>Nack</i> ) .....	140
E. Abgrenzung vom Stand der Technik ( <i>Nägerl</i> ) .....	142
F. Ausführbarkeit und für Ausführbarkeit ausreichende Offenbarung ( <i>Nägerl/Hartmann</i> ) .....	228

### § 3. Inhaberschaft

A. Erfinder und Erfinderrecht ( <i>Haedicke</i> ) .....	264
B. Mehrere Inhaber ( <i>Chakraborty</i> ) .....	269
C. Erfinderrechtliche Vindikation ( <i>Timmann/Pansch</i> ) .....	293

### § 4. Das Patent als Gegenstand des Rechtsverkehrs

A. Gemeinsame Grundlagen von Patentübertragung und -lizenz ( <i>Haedicke</i> ) .....	319
B. Vollübertragung von Patenten ( <i>Haedicke</i> ) .....	327
C. Lizenzen ( <i>Haedicke</i> ) .....	331
D. Patente und Lizenzen als Sicherungsmittel, in der Zwangsvollstreckung und in der Insolvenz ( <i>Haedicke</i> ) .....	364

### § 5. Erteilung und Wegfall von Patenten

A. Das Erteilungsverfahren ( <i>Landry</i> ) .....	380
B. Das Einspruchsverfahren ( <i>Landry/Harbsmeier</i> ) .....	555
C. Das Beschwerdeverfahren ( <i>Landry</i> ) .....	598
D. Nichtigkeitsverfahren ( <i>Landry</i> ) .....	627
E. Beschränkungs- und Widerrufsverfahren ( <i>Landry</i> ) .....	652
F. Erlöschenstatbestände ohne Rückwirkung ( <i>Landry</i> ) .....	660



## Inhaltsübersicht

### § 6. Auslegung und Schutzbereich von Patenten

A. Grundzüge (Timmann) .....	664
B. Die Bedeutung der Patentschrift als Erkenntnisquelle (Timmann) .....	676
C. Bedeutung außerhalb der Patentschrift liegender Erkenntnisquellen (Timmann) ...	697
D. Erstreckung des Schutzbereichs auf Äquivalente (Timmann) .....	704

### § 7. Chemische und biologische Erfindungen

A. Einführung und Entwicklungen (Stief/Bühler) .....	720
B. Begriffsbestimmungen, Ausnahmen und Spezialfälle bei biologischen Erfindungen (Stief/Bühler) .....	727
C. Patentierungsvoraussetzungen (Stief/Bühler) .....	736
D. Schutzzumfang und Anspruchsarten (Stief/Bühler) .....	752
E. Wirkung des Patents (Stief/Bühler) .....	771

### § 8. Patentbenutzung

A. Allgemeines (Haedicke/Timmann) .....	790
B. Unmittelbare Patentbenutzung (Haedicke/Timmann) .....	790
C. Mittelbare Patentbenutzung (Haedicke/Timmann) .....	811
D. Verantwortlichkeit und Zurechnung (Haedicke/Timmann) .....	828

### § 9. Einwendungen

A. Erlaubte Handlungen des § 11 PatG (Bukow) .....	847
B. Erschöpfung (Bukow) .....	863
C. Vorbenutzungsrecht nach § 12 PatG (Bukow) .....	880
D. Einrede des fehlenden Rechtsbestands (Bukow) .....	897
E. Widerrechtliche Entnahme (Bukow) .....	914
F. Kartellrechtlicher Zwangslizenzseinwand (Bukow) .....	918
G. Verwirkung (Bukow) .....	949

### § 10. Die Rechtsfolgen der Patentverletzung

A. Gläubiger und Schuldner der Ansprüche (Kamlah) .....	958
B. Unterlassungs- und Beseitigungsanspruch (Kamlah) .....	963
C. Schadensersatzanspruch (Kamlah) .....	972
D. Bereicherungs- und Entschädigungsanspruch (Kamlah) .....	992
E. Ansprüche auf Auskunft und Rechnungslegung (Kamlah) .....	995
F. Der Anspruch auf Rückruf und Vernichtung (Kamlah) .....	1011
G. Die Verjährung der Ansprüche (Kamlah) .....	1017
H. Die Bekanntmachung des Urteils (Kamlah) .....	1019

### § 11. Die Patentstreitsache

A. Einleitung (Zigann) .....	1031
B. Die Sicht des Patentinhabers (Zigann) .....	1033

## Inhaltsübersicht

C. Die Sicht des (vermeintlichen) Patentverletzers ( <i>Zigann</i> ) .....	1145
D. Besondere Verfahrenstypen ( <i>Zigann</i> ) .....	1184
E. Vollstreckung ( <i>Chakraborty</i> ) .....	1199
F. Besichtigungsanspruch ( <i>Chakraborty</i> ) .....	1226
G. Internationales Zivilprozessrecht und grenzüberschreitende Geltendmachung von Patenten ( <i>Chakraborty</i> ) .....	1247
H. Ausblick: Europäisches Patent und Europäisches Patentgericht ( <i>Verhauwen</i> ) .....	1282

## § 12. Sonstige Verfahren und Ansprüche in Patentsachen

A. Patentstrafrecht ( <i>Verhauwen</i> ) .....	1290
B. Grenzbeschlagnahmeverfahren ( <i>Verhauwen</i> ) .....	1298
C. Patentberühmung und irreführende Werbung ( <i>Verhauwen</i> ) .....	1314
D. Ansprüche wegen unberechtigter Schutzrechtsverwarnung ( <i>Verhauwen</i> ) .....	1322

## § 13 Gebrauchsmusterrecht

A. Allgemeines ( <i>Stief/Bühler</i> ) .....	1330
B. Schutzgegenstand und Schutzvoraussetzungen ( <i>Stief/Bühler</i> ) .....	1333
C. Erfinderrecht und Erfindungsberechtigter ( <i>Stief/Bühler</i> ) .....	1340
D. Entstehung und Wegfall des Gebrauchsmusters ( <i>Stief/Bühler</i> ) .....	1341
E. Inhalt und Schutzzumfang des Gebrauchsmusters ( <i>Stief/Bühler</i> ) .....	1353
F. Gebrauchsmuster im Rechtsverkehr ( <i>Stief/Bühler</i> ) .....	1356
G. Zivilrechtliche Folgen der Gebrauchsmusterverletzung ( <i>Stief/Bühler</i> ) .....	1356
H. Strafrechtliche Folgen der Gebrauchsmusterverletzung ( <i>Stief/Bühler</i> ) .....	1358
I. Gebrauchsmusterverletzungsprozess ( <i>Stief/Bühler</i> ) .....	1358
J. Gebrauchsmusterberühmung ( <i>Stief/Bühler</i> ) .....	1362

## § 14 Das ergänzende Schutzzertifikat

A. Allgemeines, Zweck, Entstehungsgeschichte und Rechtsnatur des Zertifikats ( <i>Stief/Bühler</i> ) .....	1365
B. Materielle Erteilungsvoraussetzungen ( <i>Stief/Bühler</i> ) .....	1374
C. Laufzeitberechnung ( <i>Stief/Bühler</i> ) .....	1383
D. Schutzgegenstand und Schutzbereich ( <i>Stief/Bühler</i> ) .....	1389
E. Rechte, Beschränkungen und Verpflichtungen ( <i>Stief/Bühler</i> ) .....	1399
F. Erteilungsverfahren ( <i>Stief/Bühler</i> ) .....	1404
G. Erlöschen, Nichtigkeit und Widerruf ( <i>Stief/Bühler</i> ) .....	1413
H. Rechtsmittel ( <i>Stief/Bühler</i> ) .....	1416

**beck-shop.de**

## Inhaltsverzeichnis

### § 1. Einführung

A. Geltungsbereich, Bedeutung, Ziele und Mittel des Patentrechts .....	2
I. Regelungsgegenstand und dogmatische Grundlagen .....	3
II. Ziele und Rechtfertigung des Patentrechts .....	4
III. Kritik .....	6
B. Geschichtliche Entwicklung .....	7
I. Das deutsche Patentrecht bis 1945 .....	7
II. Das deutsche Patentrecht bis 1981 .....	8
III. Wiedervereinigung .....	9
IV. Entwicklung des Europäischen Patentrechts .....	10
V. Jüngste Entwicklungen .....	11
1. Europäisches Patentrecht .....	11
2. Änderungen des PatG .....	12
C. Die wichtigsten Rechtsquellen .....	12
I. Europäisches Patentrecht .....	13
1. Europäisches Patentübereinkommen (EPÜ) .....	13
2. Ausführungsordnung zum Übereinkommen über die Erteilung europäischer Patente (AusfO) .....	13
3. Prüfungsrichtlinien .....	13
4. Protokoll über die Auslegung des Artikels 69 EPÜ .....	14
5. Londoner Übereinkommen über die Anwendung des Artikels 65 EPÜ .....	14
6. Beschlüsse und Mitteilungen, sonstige Rechtsakte .....	14
II. Rechtsquellen des deutschen Patentrechts .....	14
1. Deutsches Patentgesetz (PatG) .....	14
2. Gebrauchsmustergesetz (GebrMG) .....	15
3. Kostengesetze .....	15
4. Arbeitnehmererfinderrecht (ArbNErfG) .....	15
5. IntPatÜG .....	15
III. Internationales Recht .....	16
1. Pariser Verbandsübereinkunft (PVÜ) .....	16
2. Straßburger Patentübereinkommen .....	16
3. Patentzusammenarbeitsvertrag (PCT) .....	17
4. TRIPS-Übereinkommen .....	17
5. Geplantes Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA) .....	18
6. „TRIPS-plus“ – Freihandelsabkommen .....	18
IV. Rechtsquellen des EU-Patentrechts .....	18
1. Primäres Gemeinschaftsrecht (Art. 34, 36, 101, 102 AEUV) .....	18
2. Sekundäres Gemeinschaftsrecht .....	19
a) Richtlinien .....	19
b) Verordnungen .....	20
D. Patentrecht und benachbarte Rechtsgebiete .....	20
I. Verfassungsrecht .....	21
II. Bürgerliches Recht .....	22
1. Schadens- und Deliktsrecht .....	22
2. Vertragsrecht .....	23
3. Bereicherungsrecht .....	23
4. Sachenrecht .....	23
III. Patente und andere Rechte des geistigen Eigentums .....	24
1. Patentrecht und Urheberrecht .....	24

## Inhaltsverzeichnis

2. Patentrecht und Markenrecht .....	25
3. Patentrecht und Sortenschutz .....	26
IV. Patentrecht und das Recht des unlauteren Wettbewerbs .....	27
1. Technische Leistungen mit wettbewerbllicher Eigenart .....	27
2. Tatbestandliche Handlung .....	28
V. Patentrecht und Schutz von technischem Know-how .....	28
1. Überblick .....	28
2. Patentschutz und Know-how-Schutz .....	29
3. Rechtfertigung von Know-how-Schutz neben Patentschutz .....	29
E. Patentrecht und Kartellrecht .....	30
I. Allgemeines .....	31
1. Patente als Wettbewerbsbeschränkung? .....	31
2. Die Sektoruntersuchung Pharma der EU-Kommission und Entwicklungstenden- zen .....	32
3. Deutsches und europäisches Kartellrecht .....	33
II. Verbot wettbewerbsbeschränkender Vereinbarungen und Verhaltensweisen gem. Art. 101 AEUV .....	33
1. Überblick .....	33
2. Fallgruppen patentbezogener Wettbewerbsbeschränkungen .....	33
a) Schutzrechtsübertragungen .....	33
b) Lizenzverträge .....	34
c) Pay-for-Delay-Vereinbarungen .....	35
d) Patentpools und Standardisierungsgemeinschaften .....	37
3. Freistellung gem. Art. 101 Abs. 3 AEUV .....	39
a) Allgemeines .....	39
b) Technologietransfer-Gruppenfreistellungsverordnung (772/2004/EG) .....	39
c) GVO über Forschungs- und Entwicklungsvereinbarungen (1217/2010/EU) .....	41
d) GVO über Spezialisierungsvereinbarungen (1218/2010/EU) .....	42
e) GVO für vertikale Vereinbarungen und abgestimmte Verhaltensweisen (330/ 2010/EU) .....	43
f) Leitlinien über die Anwendbarkeit von Art. 101 AEUV auf Vereinbarungen über horizontale Zusammenarbeit (2011/C 11/01) .....	44
III. Missbrauchsverbot gem. Art. 102 AEUV .....	45
1. Bedeutung .....	45
2. Marktbeherrschung .....	45
a) Grundsatz .....	45
b) Marktbeherrschung auf dem Produkt- und Lizenzmarkt .....	46
c) Besonderheiten der Marktabgrenzung im Pharma-Bereich .....	47
3. Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung .....	48
a) Allgemeines .....	48
b) Erlangung einer marktbeherrschenden Stellung als Missbrauch? .....	48
c) Ausbau einer vorhandenen marktbeherrschenden Stellung mit Hilfe von Patenten .....	48
d) Patenterwerb mittels irreführender Anmeldeunterlagen .....	49
e) Beurteilung defensiver Patentstrategien – „Sperrpatente“ .....	50
f) Patendickichte .....	51
g) Preismissbrauch .....	52
h) Deregistrierung und Lebenszyklusstrategien im Pharmabereich .....	52
i) Kartellrechtlicher Missbrauch gegenüber Parallelimporteuren .....	53
j) Lizenzverweigerung .....	53
IV. Patentrecht und Fusionskontrolle .....	55
1. Bedeutung .....	55
2. Vermögenserwerb (§ 37 Abs. 1 Nr. 1 GWB) .....	56
3. Kontrollerwerb (§ 37 Abs. 1 Nr. 2 lit. a GWB) .....	56
4. Wesentlichkeit .....	57
a) Anwendungsbereich .....	57
b) Wesentlichkeit beim Vermögenserwerb (§ 37 Abs. 1 Nr. 1 GWB) .....	57
c) Wesentlichkeit beim Kontrollerwerb (§ 37 Abs. 1 Nr. 2 GWB) .....	58

## Inhaltsverzeichnis

5. Europäische Fusionskontrolle .....	58
6. Umsatzschwellen .....	59
F. Patentrecht und der europäische Binnenmarkt .....	59
I. Patente als „nicht-tarifäre Handelshemmnisse“ i. S. v. Art. 34, 36 AEUV .....	60
II. Europäische Erschöpfung .....	61
1. Inhalt .....	61
2. Rechtsgrundlage .....	61
3. Erschöpfung bei Inverkehrbringen in schutzrechtsfreien EU-Mitgliedsstaaten .....	61
4. Keine Erschöpfung bei Inverkehrbringen von Produkten aufgrund von Zwangslizenzen .....	62
5. Europäische und internationale Erschöpfung .....	62
III. Zwangslizenzfälle .....	63
IV. Keine verschleierte Handelsbeschränkung .....	63
G. Patentverwertung und Patentmanagement .....	64
I. Überblick .....	64
II. Aufbau und Fortentwicklung eines Patentportfolios .....	64
III. Nutzung eines Patentportfolios .....	65
IV. Patentportfolio und Rechtsdurchsetzung .....	66

## § 2. Die Erfindung und ihre Schutzfähigkeit

A. Das Erfordernis einer „technischen Erfindung“ .....	72
I. Zusammenfassung .....	72
II. Einleitung .....	72
1. Der Erfindungsbegriff als funktionaler Rechtsbegriff .....	72
2. Die Begrenzungsfunktion des Erfindungsbegriffes .....	72
3. Die dynamische Offenheit des Erfindungsbegriffes .....	73
III. Der Grundsatz der leistungsbezogenen Betrachtung .....	73
1. Grundsatz .....	73
2. Der Grundsatz der leistungsbezogenen Betrachtung in der Rechtsprechung .....	76
a) Deutsche Rechtsprechung .....	76
b) Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA .....	80
3. Der Grundsatz der leistungsbezogenen Betrachtung in der Literatur .....	82
4. Besondere Ausprägungen des Grundsatzes der leistungsbezogenen Betrachtung in Rechtsprechung und Literatur .....	82
a) Die extreme Kerntheorie .....	82
b) Technischer Beitrag zum Stand der Technik .....	83
c) Technische Überlegungen .....	84
d) Erfordernis einer „technischen Aufgabe“ .....	85
e) Erfordernis eines „technischen Effekts“ .....	85
5. Alternativen zum Grundsatz der leistungsbezogenen Betrachtung? .....	86
a) Die Gesamtbetrachtungslehre oder „phänotypische Betrachtungsweise“ .....	86
b) Die Abwägungslehre .....	88
IV. Das Gebiet der „Technik“ im Sinne des Patentrechts: die Traditionstheorie .....	89
1. Grundsatz .....	89
2. Andere Definitionen des Begriffs der „technischen Erfindung“ in Rechtsprechung und Literatur .....	91
a) Die „Rote-Taube-Formel“ .....	91
b) Die technische Erfindung als Lösung einer Aufgabe .....	93
c) Die Entwicklung von „Merkmalen“ der patentierbaren Erfindung .....	95
d) „Ausführbarkeit“, „Fertigsein“ und „technische Brauchbarkeit“ als Merkmal der technischen Erfindung .....	95
e) Fortschrittlichkeit als Merkmal der technischen Erfindung .....	96
f) Soziale Nützlichkeit als Merkmal der technischen Erfindung .....	96
g) Wiederholbarkeit als Merkmal der technischen Erfindung .....	97
h) Orientierung an volks- und betriebswirtschaftlichen Kriterien .....	99

## Inhaltsverzeichnis

B. Der Katalog der Nichterfindungen (§ 1 Abs. 3–4 PatG bzw. Art. 52 Abs. 2–3 EPÜ) .....	100
I. Zusammenfassung .....	100
II. Entstehungsgeschichte des Katalogs der Nichterfindungen .....	100
III. Grundsatz .....	105
IV. Entdeckungen .....	106
1. Sprachliche Bedeutung .....	107
2. Rechtliche Bedeutung .....	107
a) Patentierbarkeit von Naturstoffen .....	108
b) Patentierbarkeit von Funktionsentdeckungen .....	108
c) Das Problem der Entdeckungshöhe .....	109
d) Das Problem der „praktischen Verwertbarkeit“ .....	110
e) Das Problem „abstrakter“ Ansprüche .....	111
V. Wissenschaftliche Theorien .....	111
VI. Mathematische Methoden .....	112
1. Sprachliche Bedeutung .....	112
2. Rechtliche Bedeutung .....	113
3. Andere Interpretationen in Rechtsprechung und Literatur .....	114
a) „Absolutes“ Patentierungsverbot für mathematische Algorithmen .....	114
b) Erfordernis einer Zweckbindung im Patentanspruch .....	115
VII. Ästhetische Formschöpfungen .....	116
1. Sprachliche Bedeutung .....	116
2. Rechtliche Bedeutung .....	116
VIII. Pläne, Regeln und Verfahren für gedankliche Tätigkeiten .....	117
1. Sprachliche Bedeutung .....	118
2. Rechtliche Bedeutung .....	118
a) Memotechniken, Zuordnungsschemas, Buchführungstechniken, Stenographie, Lehrmethoden etc) .....	119
b) Formulare, Symbole und Skalen etc) .....	119
c) Werbetechnik .....	120
d) Grundrisse für Häuser etc) .....	120
e) Computerprogramme .....	120
f) Keine „Monopolisierung des Denkens“? .....	120
IX. Pläne, Regeln und Verfahren für Spiele .....	121
X. Pläne, Regeln und Verfahren für geschäftliche Tätigkeiten .....	121
1. Sprachliche Bedeutung .....	121
2. Rechtliche Bedeutung .....	122
a) Kasuistik aus der Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA .....	122
b) Kasuistik aus der deutschen Rechtsprechung .....	125
XI. Programme für Datenverarbeitungsanlagen .....	126
1. Sprachliche Bedeutung .....	126
2. Rechtliche Bedeutung .....	127
a) Grundsatz .....	127
b) Deutungsansätze in der deutschen Rechtsprechung .....	128
c) Deutungsansätze in der Praxis des EPA .....	130
d) Deutungsansätze in der Literatur .....	131
e) Bewertung der Rechtsprechung .....	131
XII. Wiedergabe von Information .....	134
1. Sprachliche Bedeutung .....	134
2. Rechtliche Bedeutung .....	135
a) Grundsatz .....	135
b) Kasuistik .....	136
C. Das Erfordernis der „gewerblichen Anwendbarkeit“ .....	137
I. Grundsatz .....	137
II. Gewerbliche Anwendbarkeit von Gensequenzen (§ 1 a Abs. 3 PatG) .....	139
D. Schutzhindernisse .....	140
I. Allgemeines .....	140
II. Verstoß gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten .....	140

## Inhaltsverzeichnis

1. Die öffentliche Ordnung .....	141
2. Die guten Sitten .....	142
III. Sonderbestimmungen für biotechnologische Erfindungen .....	142
E. Abgrenzung vom Stand der Technik .....	142
I. Rechtsquellen .....	144
1. Rechtsquellen für das europäische Patent .....	144
2. Rechtsquellen für das deutsche Patent .....	144
II. Der Fachmann .....	145
1. Der zuständige Fachmann .....	145
2. Das Allgemeine Fachwissen .....	146
3. Das Fachgebiet des Fachmanns .....	146
4. Die Fähigkeiten des Fachmanns .....	148
5. Gruppe von Fachleuten .....	149
III. Der Patentanspruch – die beanspruchte Erfindung .....	150
1. Anspruchskategorien .....	150
2. Auslegung der Patentansprüche .....	151
3. Die der Erfindung zugrundeliegende Aufgabe .....	154
4. Der Zeitrang der beanspruchten Erfindung .....	155
5. Stoffe für medizinische Verfahren .....	156
IV. Der Stand der Technik .....	157
1. Grundbegriff .....	157
2. Unterschiedliche Arten von Offenbarungsquellen .....	157
a) Schriftliche Offenbarungsquellen .....	157
b) Mündliche Offenbarungsquellen .....	158
c) Offenkundige Vorbenutzung .....	159
d) Offenbarung in sonstiger Weise .....	159
3. Die öffentliche Zugänglichkeit .....	160
a) Beispiele zur Zugänglichkeit von schriftlichen Beschreibungen .....	164
b) Beispiele zur Zugänglichkeit mündlicher Beschreibungen .....	164
c) Beispiele zu offenkundigen Vorbenutzungshandlungen .....	165
4. Der Zeitrang von vorbekannten Kenntnissen .....	166
5. Nachveröffentlichte Patentanmeldungen mit älterem Zeitrang als Stand der Technik: Älteres Recht .....	167
a) Älteres Recht gegenüber nationalen Patentanmeldungen .....	168
b) Älteres Recht gegenüber europäischen Patentanmeldungen und europäischen Bündelpatenten .....	169
6. Der Inhalt von Offenbarungsquellen .....	169
a) Allgemeine Regeln zur Ermittlung des Offenbarungsinhalts .....	170
b) Zwangsläufige Eigenschaften und (Zwischen-)Ergebnisse .....	173
c) Implizite Offenbarung, inhärente Merkmale .....	174
d) Die technische Zeichnung .....	175
e) Chemische Strukturformeln .....	175
f) Parameterintervalle .....	175
g) Sachzusammenhang .....	176
h) Bezugnahmen auf andere Unterlagen .....	177
i) Das Erfordernis der Nacharbeitbarkeit .....	177
j) Fehler in der Veröffentlichung .....	178
k) Medizinische Verwendungen .....	178
l) Informationsquellen mit späterem Zeitrang (Quellen von Hilfsinformation) .....	178
7. Unschädliche Offenbarungen .....	179
a) Bei Missbrauch (§ 3 Abs. 5 S. 1 Nr. 1 PatG, Art. 55 Abs. 1 lit. a EPÜ) .....	179
b) Internationale Ausstellung (§ 3 Abs. 5 S. 1 Nr. 2 PatG, Art. 55 Abs. 1 lit. b EPÜ) .....	180
V. Die Neuheit .....	180
1. Bedeutung und Zweck .....	180
2. Die Beurteilung der Neuheit .....	181
a) Die Patentansprüche als maßgeblicher Gegenstand der zu prüfenden Erfindung .....	181



## Inhaltsverzeichnis

b) Der Fachmann .....	181
c) Der Prüfungszeitpunkt .....	182
d) Der Einzelvergleich .....	182
e) Kriterien für die neuheitsschädliche Offenbarung von Merkmalen .....	183
f) Ältere Rechte .....	191
g) Der Disclaimer .....	192
h) Stoffe für medizinische Verfahren .....	193
3. Unschädliche Offenbarungen .....	194
4. Das Verhältnis zu anderen gesetzlichen Erfordernissen .....	194
VI. Die erfinderische Tätigkeit .....	194
1. Bedeutung und Zweck .....	194
2. Die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit .....	195
a) Die Patentansprüche als maßgeblicher Gegenstand der Prüfung .....	196
b) Der einheitliche Gegenstand .....	196
c) Der tatsächliche Beitrag .....	197
d) Der Prüfungszeitpunkt .....	198
e) Der relevante Stand der Technik .....	198
f) Die Kombination von Entgegenhaltungen .....	199
g) Der Fachmann und Hinzuziehung weiterer Fachleute aus anderen Fachgebieten .....	200
h) Kriterien für ein naheliegendes sich Ergeben aus dem Stand der Technik .....	201
i) Anzeichen für das Vorliegen erfinderischer Tätigkeit: Hilferwägungen .....	214
j) Irrtümer in der Patentanmeldung .....	222
3. Stoffe für medizinische Verfahren.....	222
4. Das Verhältnis zu anderen gesetzlichen Erfordernissen .....	223
a) Das Verhältnis zur Technizität.....	223
b) Das Verhältnis zur Ausführbarkeit .....	225
c) Das Verhältnis zur unzulässigen Erweiterung .....	226
d) Das Verhältnis zur Klarheit .....	227
e) Das Verhältnis zur Einheitlichkeit .....	227
F. Ausführbarkeit und für Ausführbarkeit ausreichende Offenbarung .....	228
I. Rechtsquellen .....	228
II. Ausführbarkeit .....	228
1. Beziehung zum Erfindungsbegriff .....	229
2. Aspekte der Ausführbarkeit .....	230
a) Brauchbarkeit .....	231
b) Fertigsein .....	232
c) Wiederholbarkeit .....	232
d) Weitere Aspekte? .....	232
3. Beziehung zu anderen Patentierbarkeitsvoraussetzungen .....	233
4. Beziehung zum Erfordernis ausreichender Offenbarung .....	235
5. Praktische Konsequenzen .....	236
III. Ausreichende Offenbarung .....	238
1. Die Erfindung .....	238
2. Offenbarung .....	239
a) Deutlichkeit .....	241
b) Vollständigkeit .....	243
3. Ausführen Können .....	244
a) Prüfungszeitpunkt für das Ausführen Können .....	244
b) Prüfung der Offenbarung auf Ausführbarkeit .....	248
4. Besonderheiten im Zusammenhang mit Biotechnologie .....	256
5. Nachweis der ausreichende Offenbarung und Beweislast .....	259

## § 3. Inhaberschaft

A. Erfinder und Erfinderrecht .....	264
I. Überblick .....	264

## Inhaltsverzeichnis

II. Die Person des Erfinders .....	265
1. Erfinder als natürliche Person .....	265
2. Erfinder als materiell Berechtigter und Anmelderfiktion .....	265
III. Der Erfindungsvorgang .....	265
1. Realakt .....	265
2. Fertigstellung und Verlautbarung der Erfindung .....	266
IV. Erfinderpersönlichkeitsrecht .....	266
V. Recht auf das Patent .....	267
1. Entstehung .....	267
2. Schutzrichtungen .....	268
3. Dogmatische Einordnung .....	268
B. Mehrere Inhaber .....	269
I. Voraussetzungen der Miterfinderschaft .....	270
1. Qualität der Mitwirkung .....	270
a) Geistige Mitarbeit .....	270
b) Schöpferischer Beitrag .....	270
c) Selbständigkeit des Beitrags .....	271
d) Zur Lösung eines bestimmten Problems .....	272
2. Gemeinsamkeit der Erfindung .....	272
II. Das Erfinderrecht bei der Miterfindung .....	273
1. Das Erfinderpersönlichkeitsrecht bei der Miterfindung .....	273
2. Die vermögensrechtliche Komponente des Miterfinderrechts .....	274
III. Derivativer Erwerb der Mitinhaberschaft an der Erfindung .....	274
IV. Rechtsbeziehungen der Mitinhaber an der Erfindung .....	275
1. Die Mitinhabergesellschaft .....	276
a) Vereinbarung über die Gesellschaft .....	276
b) Verfügungen über das Erfinderrecht als Bestandteil des Gesellschaftsvermögens ..	277
c) Verwaltung des Erfinderrechts .....	277
d) Nutzung der Erfindung .....	278
e) Ausgleichs- und Abfindungsansprüche .....	280
f) Beendigung und Auflösung der Gesellschaft .....	280
2. Bruchteilsgemeinschaft .....	282
a) Größe des Anteils .....	283
b) Verfügung über die Erfindung im Ganzen und den Inhaberanteil .....	283
c) Verwaltung .....	285
d) Nutzungsrecht des Mitinhabers .....	287
e) Ausgleichsanspruch .....	288
f) Beendigung und Aufhebung der Gemeinschaft .....	289
V. Doppelerfinder .....	290
VI. Mehrheit von Patentinhabern im Verfahren .....	291
1. Mitinhabergemeinschaft .....	292
2. Mitinhabergesellschaft .....	292
C. Erfinderrechtliche Vindikation .....	293
I. Die erfinderrechtlichen Vindikationsansprüche .....	294
1. Anspruchsberechtigter Personenkreis .....	294
a) Der Erfinder oder sein Rechtsnachfolger .....	294
b) Der durch widerrechtliche Entnahme verletzte Erfindungsbesitzer .....	295
2. Verpflichteter .....	296
3. Gegenstand der Vindikation .....	296
a) Voll- oder Teilrechtsvindikation .....	296
b) Wesensgleichheit .....	297
c) Erfindungsidentität .....	298
d) Fertige Erfindung .....	299
e) Keine Prüfung der Schutzfähigkeit .....	299
4. Ausschlussfrist mit Ausnahmen .....	300
5. Verwirkung .....	301
II. Begleitende Nebenansprüche des Gläubigers und des Schuldners .....	301

## Inhaltsverzeichnis

III. Geltendmachung der Vindikation im Klageverfahren .....	302
1. Zuständigkeit .....	302
a) Internationale Zuständigkeit .....	302
b) Örtliche Zuständigkeit .....	303
c) Sachliche Zuständigkeit .....	304
2. Rechtsschutzbedürfnis und Verhältnis zu anderen Rechtsbehelfen .....	304
3. Anträge .....	304
4. Darlegungs- und Beweislast .....	305
5. Weiteres .....	306
IV. Sicherung des Vindikationsanspruchs durch einstweilige Verfügung .....	306
1. Inhalt der Sicherungsmaßnahme .....	306
a) Sicherung deutscher Patentanmeldungen und Patente einschließlich deutscher Teile erteilter europäischer Patente .....	306
b) Sicherung europäischer Patentanmeldungen .....	307
c) Sicherung von Auslandsrechten einschließlich ausländischer Teile erteilter europäischer Patente .....	307
2. Anforderungen an Darlegung und Glaubhaftmachung des Verfügungsanspruchs .....	308
3. Verfügungsgrund .....	308
a) Konkrete Gefährdung des Vindikationsanspruchs .....	308
b) Widerlegung der Dringlichkeit .....	309
4. Entbehrlichkeit einer Abmahnung .....	309
V. Arglisteinrede im Patentverletzungsverfahren .....	310
VI. Widerrechtliche Entnahme als Widerrufsgrund im deutschen Einspruchsverfahren .....	311
1. Voraussetzungen .....	311
2. Verhandlungsgrundsatz und Dispositionsmaxime .....	311
3. Verhältnis zur Vindikationsklage und Rechtsschutzbedürfnis .....	313
4. Nachanmelderecht .....	313
VII. Widerrechtliche Entnahme bzw. fehlende Berechtigung als Nichtigkeitsgrund im Nichtigkeitsverfahren .....	314
VIII. Intervention im europäischen Patenterteilungsverfahren .....	315
1. Aussetzung des Erteilungsverfahrens .....	315
2. Rücknahmeverbot .....	316
3. Dreifaches Wahlrecht .....	316

## § 4. Das Patent als Gegenstand des Rechtsverkehrs

A. Gemeinsame Grundlagen von Patentübertragung und -lizenz .....	319
I. Bedeutung und Rechtsquellen .....	319
II. Objekte patentrechtlicher Verkehrsgeschäfte .....	320
1. Das Patent und seine Vorstufen als Übertragungsobjekte .....	320
2. Übertragung von Patenten als Teil von Technologietransfer-Verträgen .....	321
III. Formen der Patentübertragung .....	321
1. Vollübertragung .....	321
2. Beschränkte Rechtsübertragung .....	321
3. Übertragung von Todes wegen .....	322
IV. Verfügung, Trennungs- und Abstraktionsprinzip .....	322
V. Kein gutgläubiger Erwerb .....	323
VI. Vorausverfügungen .....	323
VII. Auslegungsregeln und Zweckübertragungslehre .....	323
VIII. Die Bedeutung des Patentregisters für die Rechtsübertragung .....	324
IX. Anwendung allgemeiner bürgerlich-rechtlicher Regeln .....	325
1. Anfechtung .....	325
2. Unwirksamkeit und Nichtigkeit, §§ 134, 138 BGB .....	326
3. Anwendbarkeit weiterer schuldrechtlicher Regeln .....	327
B. Vollübertragung von Patenten .....	327
I. Allgemeines .....	327
II. Form .....	327

## Inhaltsverzeichnis

III. Leistungsstörungen und Mängelgewährleistung .....	328
1. Kaufrechtliche Gewährleistung .....	328
a) Vorbemerkung .....	328
b) Sachmängelhaftung .....	328
c) Rechtsmängelhaftung .....	330
2. Haftung wegen Nichterfüllung .....	330
C. Lizenzen .....	331
I. Wirtschaftliche Bedeutung und gesetzliche Regelung .....	331
II. Terminologie .....	332
III. Form .....	332
IV. Strukturformen lizenztlicher Nutzungsbefugnisse .....	333
1. Vorbemerkungen .....	333
a) Notwendigkeit dogmatischer Annäherung zwischen den Lizenztypen .....	333
b) Unabhängigkeit des Strukturtyps von der inhaltlichen Breite der Rechtseinräumung .....	334
2. Ausschließliche Lizenzen .....	334
3. Einfache Lizenzen .....	334
a) Die Rechtsposition des einfachen Lizenznehmers .....	334
b) Einfache Lizenz als positives Nutzungsrecht .....	335
4. Alleinige Lizenzen .....	335
5. Negative Lizenz .....	335
6. Einwilligung .....	336
V. Dogmatische Grundlagen der Lizenzeinräumung .....	336
1. Bedeutung der Fragestellung .....	336
2. Lizenzen als dingliche Rechte .....	336
a) Ausschließliche Lizenzen .....	336
b) Einfache Lizenzen als dingliche Rechte .....	337
3. Trennungs- und Abstraktionsprinzip .....	338
VI. Einräumung von Unterlizenzen und Weiterübertragung von Lizenzen .....	339
1. Einräumung von Unterlizenzen .....	339
a) Verfügung des Berechtigten .....	339
b) Zustimmungserfordernisse .....	340
2. Weiterübertragung von Lizenzen .....	340
a) Ausschließliche Lizenz .....	340
b) Einfache Lizenz .....	341
c) Folgen der Unwirksamkeit der Verpflichtung zur Lizenzveräußerung .....	342
3. Folgen der abredewidrigen Unterlizenzvergabe bzw. Weiterveräußerung .....	342
VII. Elemente der Vertragsgestaltung .....	342
1. Überblick .....	342
2. Persönlicher Anwendungsbereich .....	343
3. Lizenzgebiet .....	344
4. Laufzeit .....	344
5. Modalitäten der Entgeltzahlung .....	345
6. Nutzungsbefugnisse .....	345
a) Überblick .....	345
b) Herstellungs- und Vertriebslizenz .....	345
c) Gebrauchslizenz .....	346
d) Mitübertragung von patentbezogenem Know-how .....	346
7. Nichtangriffsverpflichtungen .....	346
8. Wettbewerbsverbote .....	347
9. Gewährleistung .....	347
10. Weitere typische Vertragspflichten .....	348
11. Unterscheidung zwischen der Verletzung schuldrechtlicher und patentrechtlicher Vereinbarungen .....	348
a) Notwendigkeit der Unterscheidung .....	348
b) Grenzen der Aufspaltbarkeit .....	348
c) Folgen der Verletzung .....	349

## Inhaltsverzeichnis

VIII. Sukzessionsschutz .....	349
1. Überblick und dogmatische Einordnung .....	349
2. Wirkung des Sukzessionsschutzes .....	350
IX. Haftung des Lizenzgebers bei Leistungsstörungen .....	351
1. Vorbemerkung .....	351
2. Typologische Zuordnung des Lizenzvertrags .....	351
a) Mietvertrag und Rechtspacht .....	351
b) Kaufrechtliche Qualifikation .....	353
c) Lizenzvertrag als Vertragstyp eigener Art .....	353
3. Konsequenzen der typologischen Zuordnung für die Sekundäransprüche .....	353
a) Meinungsstand .....	353
b) Stellungnahme .....	353
4. Haftung des Lizenzgebers wegen Unmöglichkeit der Leistungserbringung .....	356
a) Haftung wegen anfänglicher Unmöglichkeit .....	356
b) Insbesondere die Haftung für den Bestand des Patents bei nachträglichem Wegfall mit ex tunc-Wirkung .....	357
c) Anwendung der Vorschriften des Allgemeinen Schuldrechts .....	358
d) Haftung wegen nachträglicher Unmöglichkeit .....	359
5. Haftung aufgrund nicht oder nicht vertragsgemäß erbrachter Leistung .....	359
a) Die nicht vertragsgemäße Leistung .....	359
b) Die Nichtleistung .....	360
6. Haftung wegen verzögerter Leistungserbringung .....	360
7. Minderung bei Lizenzverträgen .....	360
8. Besonderheiten der kaufrechtlichen Gewährleistung .....	362
X. Beendigung von Lizenzen .....	362
1. Ablauf der Schutzfrist oder sonstiger Wegfall des Patents .....	362
2. Beendigung oder Wegfall des Lizenzvertrags .....	362
a) Meinungsstand .....	362
b) Folgerungen aus der Anwendung des Abstraktionsprinzips .....	362
c) Ausnahmsweise automatischer Rückfall trotz Geltung des Abstraktionsprinzips .....	363
3. Konsequenzen des Wegfalls der Hauptlizenz auf Unterlizenzen .....	364
D. Patente und Lizenzen als Sicherungsmittel, in der Zwangsvollstreckung und in der Insolvenz .....	364
I. Übersicht und Bedeutung .....	364
II. Patente und Lizenzen als Kreditsicherheit .....	365
1. Patente als Kreditsicherheit .....	365
a) Sicherungsabtretung .....	365
b) Bestellung und Verwertung eines Pfandrechts .....	366
c) Nießbrauch .....	366
d) Bedeutung .....	366
2. Lizenzen als Kreditsicherheit .....	367
a) Pfandrecht und Nießbrauch an einer Lizenz .....	367
b) Sicherungsübertragung einer Lizenz .....	367
c) Bestellung einer Sicherungslizenz .....	368
III. Lizenzen in der Insolvenz .....	368
1. Insolvenz des Lizenzgebers .....	368
a) Meinungsstand .....	368
b) Gesetzgeberische Aktivitäten .....	369
c) Stellungnahme: Aussonderungsrecht nach § 47 InsO bei einfachen und ausschließlichen Lizenzen .....	370
d) Insolvenz des Inhabers des Stammrechts .....	371
2. Insolvenz des Lizenznehmers .....	371
a) Meinungsstand .....	371
b) Stellungnahme .....	372
3. Schlussbemerkung .....	372
IV. Lizenzen in der Zwangsvollstreckung .....	372
1. Zwangsvollstreckung gegen den Lizenzgeber .....	372
a) Pfändbare Objekte .....	372

## Inhaltsverzeichnis

b) Verfahren .....	373
c) Stellung des Lizenznehmers im Falle der Zwangsvollstreckung gegen den Lizenzgeber.....	374
2. Zwangsvollstreckung gegen den Lizenznehmer .....	374

## § 5. Erteilung und Wegfall von Patenten

A. Das Erteilungsverfahren .....	380
I. Das Europäische Erteilungsverfahren .....	381
1. Überblick über das Verfahren und seine Abschnitte .....	382
2. Die Anmeldung .....	383
a) Zwei Wege zur Europäischen Patentanmeldung: Direktanmeldung und Euro-PCT-Anmeldung .....	383
b) Der Anmelder und sein Vertreter .....	386
c) Anmeldetext und Zeichnungen .....	389
d) Antrag .....	417
e) Gebühren .....	419
f) Erfindernennung .....	432
g) Priorität .....	434
h) Pflicht zur Nennung von Stand der Technik .....	441
i) Mindestanforderungen bei der Einreichung zur Zuerkennung eines Anmeldetextes .....	443
j) Einreichung der Anmeldung .....	447
3. Wirkung der Einreichung .....	452
4. Eingangs- und Formalprüfung .....	452
a) Eingangsprüfung .....	452
b) Formalprüfung .....	453
5. Recherche .....	455
a) Gegenstand der Recherche .....	456
b) Umfang des berücksichtigten Standes der Technik .....	460
c) Der Recherchenbericht .....	460
d) Reaktion des Anmelders auf den Recherchenbericht .....	461
6. Veröffentlichung der Anmeldung .....	465
7. Prüfungsverfahren .....	467
a) Übersicht .....	467
b) Prüfungsantrag .....	468
c) Prüfungsbescheide .....	469
d) Einwendungen Dritter .....	471
e) Reaktionsmöglichkeiten des Anmelders .....	472
f) Mündliche Verhandlung .....	474
g) Erteilung .....	477
h) Zurückweisung .....	483
i) Beschwerde und Berichtigung von Entscheidungen .....	483
8. Änderungen und Berichtigungen .....	484
a) Zeitliche Beschränkungen für Änderungen .....	484
b) Verfahrensmäßige Beschränkungen für Änderungen .....	485
c) Sachliche Beschränkungen für Änderungen .....	486
d) Berichtigung von Fehlern und Unrichtigkeiten .....	492
9. Teilanmeldungen .....	494
a) Anmelder einer Teilanmeldung .....	495
b) Frist zur Einreichung einer Teilanmeldung .....	495
c) Gegenstand und Inhalt einer Teilanmeldung .....	498
10. Besonderheiten bei Euro-PCT-Anmeldungen .....	500
11. Fristen und Fristversäumung .....	503
a) Fristenberechnung .....	504
b) Fristverlängerung .....	505

## Inhaltsverzeichnis

c) Fristwahrung .....	506
d) Fristversäumung .....	507
12. Beschleunigung des Verfahrens .....	510
II. Nationales Verfahren .....	511
1. Überblick über das Verfahren und seine Abschnitte .....	511
2. Die Anmeldung .....	512
a) Zwei Wege zur deutschen Patentanmeldung: Direktanmeldung und PCT-Anmeldung .....	512
b) Der Anmelder und sein Vertreter .....	512
c) Anmeldetext und Zeichnungen .....	514
d) Antrag .....	521
e) Gebühren .....	522
f) Erfinderbenennung .....	525
g) Priorität .....	526
h) Mindestanforderungen bei der Einreichung zur Zuerkennung eines Anmeldetages .....	529
i) Einreichung der Anmeldung .....	530
3. Offensichtlichkeitsprüfung .....	532
4. Recherche .....	533
a) Rechercheantrag .....	534
b) Gegenstand der Recherche .....	534
c) Umfang des berücksichtigten Standes der Technik .....	535
d) Der Recherchenbericht .....	535
5. Veröffentlichung der Anmeldung .....	536
6. Prüfungsverfahren .....	536
a) Übersicht .....	536
b) Prüfungsantrag .....	537
c) Prüfungsbescheide .....	538
d) Reaktionsmöglichkeiten des Anmelders .....	540
e) Anhörung .....	540
f) Erteilung .....	541
g) Zurückweisung .....	542
h) Beschwerde und Berichtigung von Entscheidungen .....	542
7. Änderungen und Berichtigungen .....	543
a) Zeitliche Beschränkungen für Änderungen .....	543
b) Sachliche Beschränkungen für Änderungen .....	543
c) Durchführung von Änderungen .....	545
d) Berichtigung von Fehlern und Unrichtigkeiten .....	545
8. Teil- und Ausscheidungsanmeldungen .....	545
a) Teilanmeldungen .....	546
b) Ausscheidungsanmeldungen .....	550
9. Besonderheiten bei PCT-Anmeldungen .....	551
10. Fristen und Fristversäumung .....	553
a) Weiterbehandlung .....	554
b) Wiedereinsetzung .....	554
B. Das Einspruchsverfahren .....	555
I. Das Verfahren vor dem Europäischen Patentamt .....	555
1. Zweck, Charakter und Gegenstand des Verfahrens .....	556
2. Einspruchsgründe .....	556
a) Fehlende Patentfähigkeit .....	556
b) Mangelnde Offenbarung .....	559
c) Unzulässige Erweiterung .....	559
d) Keine Einspruchsgründe .....	559
3. Überblick über den Verfahrensablauf .....	560
4. Zulässigkeit .....	561
a) Einspruchsberechtigung .....	561
b) Formelle Anforderungen .....	562

## Inhaltsverzeichnis

c) Ausreichende Substantiierung .....	565
d) Prüfung der Zulässigkeit .....	567
5. Sachliche Prüfung des Einspruchs .....	570
a) Umfang der sachlichen Prüfung .....	570
b) Einspruchsgründe .....	571
c) Stand der Technik durch offenkundige Vorbenutzungen .....	572
6. Handlungsoptionen des Patentinhabers und schriftliches Verfahren .....	572
7. Mündliche Verhandlung .....	575
a) Vorbereitung der mündlichen Verhandlung .....	575
b) Ablauf der mündlichen Verhandlung .....	576
8. Entscheidung .....	578
9. Kosten .....	579
10. Beschwerde .....	581
11. Beitritt .....	581
12. Verfahrensfragen .....	582
a) Rechtliches Gehör .....	582
b) Fristen und Folgen eines Fristversäumnisses .....	583
c) Verspätung .....	583
d) Rücknahme des Einspruchs .....	584
13. Wechsel des Patentinhabers während des Einspruchsverfahrens .....	584
14. Wechsel in der Person des Einsprechenden .....	584
15. Beschleunigung des Verfahrens .....	585
II. Nationales Einspruchsverfahren .....	585
1. Zweck, Charakter und Gegenstand .....	585
2. Einspruchsgründe .....	586
a) Fehlende Patentfähigkeit .....	586
b) Mangelnde Offenbarung .....	587
c) Unzulässige Erweiterung .....	587
d) Widerrechtliche Entnahme .....	587
3. Verfahrensablauf .....	588
4. Zulässig .....	589
a) Einspruchsberechtigung .....	589
b) Formelle Anforderungen .....	589
c) Substantiierung .....	590
d) Prüfung der Zulässigkeit .....	591
5. Sachliche Prüfung des Einspruchs .....	591
a) Umfang der sachlichen Prüfung .....	591
b) Einspruchsgründe .....	591
6. Handlungsoptionen des Patentinhabers .....	592
7. Mündliche Verhandlung .....	593
8. Entscheidung .....	594
9. Kosten .....	595
10. Beschwerde .....	595
11. Beitritt .....	595
12. Verfahrensfragen .....	596
a) Rechtliches Gehör .....	596
b) Fristen .....	597
c) Verspätung .....	597
d) Rücknahme des Einspruchs .....	597
13. Wechsel des Patentinhabers während des Einspruchsverfahrens .....	597
14. Wechsel in der Person des Einsprechenden .....	597
C. Das Beschwerdeverfahren .....	598
I. EPÜ-Verfahren .....	598
1. Zweck, Charakter und Gegenstand des Verfahrens .....	598
2. Überblick über den Verfahrensablauf .....	599
3. Wirkungen der Beschwerdeeinlegung .....	599
4. Zulässigkeit .....	600



## Inhaltsverzeichnis

a) Beschwerdefähige Entscheidungen .....	600
b) Beschwerdeberechtigung .....	601
c) Beschwerdeschrift .....	601
d) Beschwerdebegründung .....	602
5. Änderungen der Patentanmeldung oder des Patents .....	606
a) Grundsätze .....	606
b) Besonderheiten des mehrseitigen Verfahrens .....	606
6. Mündliche Verhandlung .....	607
a) Grundsätze .....	607
b) Vorbereitung der mündlichen Verhandlung .....	607
c) Durchführung der mündlichen Verhandlung .....	607
7. Entscheidung .....	608
a) Eigene Sachentscheidung .....	608
b) Zurückverweisung zur weiteren Entscheidung durch das erstinstanzliche Or- gan .....	608
8. Kosten .....	609
9. Antrag auf Überprüfung durch die Große Beschwerdekammer .....	609
a) Grundsätze .....	609
b) Zulässigkeit .....	610
c) Überblick über den Verfahrensablauf .....	610
d) Entscheidung .....	611
10. Beitritt im Einspruchsbeschwerdeverfahren .....	612
11. Verschiedene Verfahrensfragen .....	612
a) Verahrenggrundsätze .....	612
b) Rechtliches Gehör .....	613
c) Fristen und Folgen einer Fristversäumnis .....	613
d) Verspätung .....	614
e) Rücknahme der Beschwerde .....	614
f) Rücknahme des Einspruchs im Einspruchsbeschwerdeverfahren .....	614
12. Änderung der Person des Einsprechenden .....	615
II. Nationales Verfahren .....	615
1. Zweck, Charakter und Gegenstand des Verfahrens .....	616
2. Überblick über den Verfahrensablauf .....	617
3. Wirkungen der Beschwerdeeinlegung .....	617
4. Zulässigkeit .....	617
a) Beschwerdefähige Entscheidungen – Statthaftigkeit .....	617
b) Beschwerdeberechtigung .....	618
c) Beschwerdeschrift .....	619
d) Beschwerdebegründungsfrist .....	619
e) Prüfung der Zulässigkeit .....	620
5. Sachliche Prüfung der Beschwerde .....	620
a) Reichweite .....	620
b) Prüfung von Einspruchsgründen im mehrseitigen Verfahren .....	621
6. Änderungen der Patentanmeldung oder des Patents .....	621
a) Grundsätze .....	621
b) Besonderheiten des mehrseitigen Verfahrens .....	621
7. Mündliche Verhandlung .....	622
a) Grundsätze .....	622
b) Vorbereitung der mündlichen Verhandlung .....	622
c) Durchführung der mündlichen Verhandlung .....	622
8. Entscheidung .....	623
a) Eigene Entscheidung .....	623
b) Zurückverweisung .....	623
9. Kosten .....	623
10. Rechtsbeschwerde .....	623
a) Grundsätze .....	623
b) Unterschiede zum Beschwerdeverfahren .....	624

## Inhaltsverzeichnis

11. Beitritt im Einspruchsbeschwerdeverfahren .....	625
12. Verschiedene Verfahrensfragen .....	625
a) Verfahrensgrundsätze .....	625
b) Rechtliches Gehör .....	625
c) Fristen und Folgen einer Fristversäumnis .....	625
d) Verspätung .....	626
e) Rücknahme der Beschwerde .....	626
f) Rücknahme des Einspruchs im Einspruchsbeschwerdeverfahren .....	626
13. Änderung der Person des Einsprechenden .....	626
D. Nichtigkeitsverfahren .....	627
I. Zweck, Charakter und Gegenstand des Verfahrens .....	627
II. Abgrenzung zum Einspruchsverfahren .....	628
III. Nichtigkeitsgründe .....	629
IV. Überblick über den Verfahrensablauf .....	630
1. Erste Instanz .....	630
2. Zweite Instanz .....	630
V. Ablauf des Verfahrens erster Instanz .....	631
1. Klageeinreichung .....	631
a) Kläger .....	631
b) Beklagter .....	633
c) Vertreter .....	633
d) Gegenstandswert .....	634
e) Zulässigkeitsvoraussetzungen .....	634
f) Gebühr .....	636
g) Sicherheitsleistung .....	637
2. Zustellung und Aufforderung zum Widerspruch .....	637
a) Zustellung .....	637
b) Fehlender Widerspruch .....	638
c) Kostenfolge bei fehlendem Widerspruch .....	638
3. Klageerwiderung .....	639
4. Prüfung der Zulässigkeit .....	639
5. Sachprüfung .....	640
a) Gegenstand der Sachprüfung .....	640
b) Änderungen des Patents .....	641
6. Qualifizierter Hinweis .....	642
7. Mündliche Verhandlung .....	643
a) Grundsätze .....	643
b) Vorbereitung .....	643
c) Durchführung .....	643
8. Entscheidung .....	644
VI. Berufung .....	645
1. Allgemeines .....	645
2. Zulässigkeit .....	646
3. Vertretung .....	646
4. Berufungsschrift .....	646
a) Frist .....	647
b) Inhaltliche und formale Erfordernisse .....	647
5. Berufungsbegründung .....	647
a) Frist .....	647
b) Inhalt .....	648
6. Gebühr .....	648
7. Verfahrensablauf .....	649
8. Mündliche Verhandlung .....	650
9. Entscheidungsgrundlage und Entscheidung .....	650
VII. Klagerücknahme und Vergleich .....	652
E. Beschränkungs- und Widerrufsverfahren .....	652
I. Zweck und Natur .....	652

## Inhaltsverzeichnis

II. Abgrenzung zu anderen Verfahren .....	653
III. Wirkung .....	653
IV. EPÜ-Verfahren .....	654
1. Formale Voraussetzungen .....	655
a) Antrag .....	655
b) Gebühr .....	656
2. Sachliche Prüfung .....	657
3. Entscheidung und abschließender Verfahrensablauf .....	658
a) Entscheidung im Widerrufsverfahren .....	658
b) Entscheidung im Beschränkungsverfahren .....	658
V. Nationales Verfahren .....	659
1. Formale Voraussetzungen .....	659
a) Antrag .....	659
b) Gebühr .....	659
2. Sachliche Voraussetzungen .....	660
3. Entscheidung .....	660
F. Erlöschenstatbestände ohne Rückwirkung .....	660
I. Nichtbenennung der Erfinder .....	660
II. Verzicht .....	661
III. Nichtzahlung von Jahresgebühren oder des Unterschiedsbetrags .....	661
IV. Ablauf .....	661

## § 6. Auslegung und Schutzbereich von Patenten

A. Grundzüge .....	664
I. Der Begriff der Auslegung .....	664
II. Allgemeines zur Schutzbereichsbestimmung .....	665
1. Die Bedeutung des Schutzbereichs im Patentrecht .....	665
2. Die Patentschrift und ihre Auslegung als Grundlage für die Schutzbereichsbestimmung .....	665
3. Interessenabwägung zwischen Belohnungsfunktion und Rechtssicherheit .....	666
III. Rechtsquellen .....	666
1. Rechtsquellen für das europäische Patent .....	666
a) Art. 69 EPÜ .....	666
b) Protokoll über die Auslegung des Artikels 69 EPÜ .....	667
2. Rechtsquellen für das deutsche Patent .....	668
IV. Objektiver Auslegungsmaßstab .....	668
1. Das Verständnis des Durchschnittsfachmanns .....	669
a) Ausbildungsgrad und praktische berufliche Erfahrung .....	669
b) Durchschnittliches Wissen und Können .....	670
2. Maßgeblicher Zeitpunkt .....	670
3. Zeitlich und sachlich gleichbleibender Maßstab .....	671
4. Trennung von Auslegung und Subsumtion der angegriffenen Ausführungsform unter den Schutzbereich .....	672
V. Die Auslegung als Rechtsfrage/Tatsachenfeststellungen .....	672
VI. Funktionsorientierte Auslegung .....	675
B. Die Bedeutung der Patentschrift als Erkenntnisquelle .....	676
I. Die maßgebende Fassung der Patentschrift .....	676
1. Verbindlichkeit der Fassung in der Verfahrenssprache beim europäischen Patent .....	676
2. Berücksichtigung späterer Änderungen .....	677
II. Die Patentschrift als ihr eigenes Lexikon .....	677
III. Maßgeblichkeit der Patentansprüche .....	678
1. Kategorien von Patentansprüchen .....	679
2. Der Patentanspruch als die Summe seiner Merkmale .....	681
a) Einheit des Patentanspruchs .....	681
b) Die Merkmalsanalyse als Hilfsmittel .....	681

## Inhaltsverzeichnis

c) Bedeutsamkeit sämtlicher technischer Merkmale .....	682
d) Die Besonderheit von Zweck-, Wirkungs- und Funktionsangaben .....	683
e) Die Besonderheiten von Zahlen- und Maßangaben .....	684
f) Besonderheiten bei Product-by-Process-Formulierungen .....	686
g) Erläuternde Bezugszeichen im Anspruch .....	689
3. Die Systematik der Patentansprüche untereinander .....	689
a) Verhältnis zu Haupt- bzw. Nebenansprüchen .....	689
b) Verhältnis zu Unteransprüchen .....	689
IV. Erfassung des Wortsinns unter Berücksichtigung der Beschreibung und der Zeichnungen .....	690
1. Verhältnis zwischen der Beschreibung und den Patentansprüchen .....	690
2. Klassischer Aufbau der Beschreibung .....	691
3. Der im Patent genannte technische Hintergrund und Stand der Technik .....	691
a) Der Kreis der für die Auslegung relevanten Dokumente .....	691
b) Inhaltliche Beeinflussung der Auslegung durch die relevanten Dokumente .....	693
4. Die Aufgabe bzw. das technische Problem .....	693
5. Die allgemeine Beschreibung des Lösungsgedankens und seiner Vorteile .....	694
6. Die Beschreibung von Ausführungsbeispielen .....	695
7. Die Veranschaulichung anhand von Zeichnungen .....	696
8. Die Zusammenfassung .....	697
C. Bedeutung außerhalb der Patentschrift liegender Erkenntnisquellen .....	697
I. Allgemeines Fachwissen .....	698
1. Definition des allgemeinen Fachwissens .....	698
2. Inhaltliche Beeinflussung der Auslegung durch das allgemeine Fachwissen .....	698
II. Nicht in der Patentschrift genannter und nicht zum allgemeinen Fachwissen gehörender Stand der Technik .....	699
III. Erteilungshistorie .....	699
IV. Entscheidungsbegründungen in Verfahren gegen den Rechtsbestand .....	701
1. Herrschende Lehre .....	701
2. Stellungnahme .....	702
D. Erstreckung des Schutzbereichs auf Äquivalente .....	704
I. Grundsätze .....	704
II. Die Schutzvoraussetzungen .....	705
1. Das Austauschmittel .....	706
2. Die Gleichwirkung .....	707
3. Die Auffindbarkeit .....	708
a) Maßgebliches Wissen und Können .....	708
b) Zeitpunkt der Auffindbarkeit .....	708
c) Besondere Fallgestaltungen .....	709
4. Die Gleichwertigkeit .....	711
a) Grundzüge .....	711
b) Technische Wertungen des Patents .....	711
c) Besondere Fallgestaltungen .....	712
III. Formstein-Einwand .....	715
1. Grundzüge .....	715
2. Prüfungskriterien .....	716
3. Reichweite .....	716
IV. Prozessuales .....	717
1. Darlegungs- und Beweislast .....	717
2. Streitgegenstand .....	717
3. Klageantrag .....	718

## § 7. Chemische und biologische Erfindungen

A. Einführung und Entwicklungen .....	720
I. Chemische Erfindungen .....	720
1. Allgemeines .....	720

## Inhaltsverzeichnis

2. Historische Entwicklungen und aktueller Stand .....	721
a) Patentgesetz von 1877 .....	721
b) Reform 1891 .....	721
c) Abschaffung des Stoffschutzverbots 1967 .....	723
II. Biologische Erfindungen .....	725
B. Begriffsbestimmungen, Ausnahmen und Spezialfälle bei biologischen Erfindungen .....	727
I. Begriffsbestimmungen bei chemischen und biologischen Erfindungen .....	728
II. Ausnahmen und Spezialfälle bei biologischen Erfindungen .....	729
1. Erfindungen betreffend den menschlichen Körper .....	730
2. Erfindungen betreffend Mikroorganismen .....	733
3. Erfindungen betreffend Tiere .....	734
4. Erfindungen betreffend Pflanzen .....	734
C. Patentierungsvoraussetzungen .....	736
I. Allgemeines .....	738
II. Neuheit und erfinderische Tätigkeit .....	738
1. Neuheit von Stoffen .....	739
a) Neuheit der ersten medizinischen Indikation .....	739
b) Neuheit der zweiten medizinischen Indikation .....	740
c) Zwischenprodukte .....	743
d) Polymorphe Formen .....	743
e) Enantiomere .....	743
f) Markush-Formeln .....	744
g) Auswählerfindungen .....	745
h) Naturstoffe .....	746
i) DNA-Sequenzen .....	747
2. Neuheit von Verfahren .....	747
3. Neuheit von nicht-medizinischen Verwendungen .....	747
III. Gewerbliche Anwendbarkeit .....	748
IV. Besondere Probleme der Ausführbarkeit .....	748
V. Besondere Probleme bei Stammzellen .....	750
D. Schutzzumfang und Anspruchsarten .....	752
I. Einführung .....	754
II. Absoluter Stoffschutz – Reichweite und Anspruchsformulierung des unbeschränkten Stoffanspruchs .....	755
1. Allgemeines und Reichweite des Stoffanspruchs .....	755
2. Jüngste Kritik am absoluten Stoffschutz .....	756
3. Verfassen des Anspruchs .....	757
4. Der Product-by-Process-Anspruch .....	759
III. Beschränkter Stoffanspruch – Reichweite und Anspruchsformulierung .....	760
1. Allgemeines .....	760
2. Zweckgebundener Stoffschutz .....	760
3. Erste Medizinische Indikation .....	761
4. Zweite medizinische Indikation .....	762
5. Fallbeispiele zu Stofferfindungen sowie Erster und Zweiter medizinischer Indikation .....	765
6. Funktionsgebundener Stoffschutz .....	765
7. Mittelbarer Stoffschutz .....	767
IV. Verfahrens- und Verwendungsanspruch – Reichweite und Anspruchsformulierung ....	769
1. Verfahrensansprüche .....	769
2. Verwendungsansprüche .....	769
E. Wirkung des Patents .....	771
I. Überblick über die §§ 9 a bis 9 c PatG .....	772
II. Biologisches Material, § 9 a PatG .....	772
1. Allgemeines .....	772
2. Sachpatente, § 9 a Abs. 1 PatG .....	773
a) Generative und vegetative Vermehrung .....	773
b) „mit denselben Eigenschaften“ .....	773
c) Reichweite des Schutzes .....	774

## Inhaltsverzeichnis

3. Das Verfahrenspatent, § 9 a Abs. 2 PatG .....	774
4. Genetische Information, § 9 a Abs. 3 PatG .....	775
III. Die Vermehrung biologischen Materials, § 9 b PatG .....	775
1. Allgemeines .....	775
2. Erschöpfung .....	775
a) Allgemeines .....	775
b) Voraussetzungen .....	777
c) Einschränkung des § 9 b S. 2 PatG .....	777
d) Rechtsfolge .....	778
IV. Verwendung zu landwirtschaftlichen Zwecken, § 9 c PatG .....	778
1. Allgemeines .....	778
2. Landwirteprivileg für Erntegut, § 9 c Abs. 1 PatG .....	778
a) Pflanzliches Vermehrungsmaterial .....	778
b) Landwirt .....	778
c) „Zum Zweck des landwirtschaftlichen Anbaus“ .....	779
d) Sein Erntegut und Betrieb .....	779
e) Verwendung durch den Landwirt .....	780
f) Rechtsfolge: Einschränkung der §§ 9, 9 a und 9 b S. 2 PatG .....	780
g) Auskunfts- und Entschädigungsanspruch .....	780
3. Landwirtschaftliche Nutztiere oder tierisches Vermehrungsmaterial, § 9 c Abs. 2 PatG .....	784
a) Landwirtschaftliche Nutztiere .....	784
b) Tierisches Vermehrungsmaterial .....	785
c) Inverkehrbringen .....	785
d) Verwendung zu landwirtschaftlichen Zwecken .....	785
e) Rechtsfolge .....	785
4. Zufällige Vermehrung, § 9 c Abs. 3 PatG .....	785
a) Landwirtschaft .....	785
b) Zufällige Vermehrung .....	785
c) Beweislast .....	786
d) Rechtsfolge .....	787

## § 8. Patentbenutzung

A. Allgemeines .....	790
B. Unmittelbare Patentbenutzung .....	790
I. Allgemeine Grundlagen .....	791
1. Patente als Ausschließlichkeitsrechte und positive Benutzungsrechte .....	791
2. Benutzungsbefugnisse an kollidierenden Patenten .....	791
a) Positives Benutzungsrecht .....	791
b) Kollision prioritätsverschiedener Patente .....	791
c) Kollision von Patenten mit gleichem Zeitrang .....	792
3. Merkmalsgliederung und Merkmalsvergleich .....	792
4. Objektiver Maßstab bei der Ermittlung einer Patentbenutzung .....	793
5. Verbesserte und verschlechterte Ausführungsformen .....	794
a) Unterkombination .....	794
b) Abhängige Erfindungen .....	794
6. Verwirklichung mehrerer Benutzungshandlungen neben- bzw. nacheinander .....	794
II. Einzelne Benutzungstatbestände .....	795
1. Erzeugnispatente .....	795
a) Grundsätzlich umfassendes Verwertungsrecht .....	795
b) Verbindung, Vermischung, Weiterverarbeitung .....	795
c) Herstellung .....	796
d) Anbieten .....	799
e) Inverkehrbringen .....	802
f) Gebrauchen .....	803
g) Einfuhr und Besitz .....	803

## Inhaltsverzeichnis

2. Verfahrenspatent .....	804
a) Vorbemerkungen .....	804
b) Durchführung eines patentgeschützten Verfahrens als Patentbenutzung .....	805
c) Angebot eines patentgeschützten Verfahrens zur Anwendung als Patentbenutzung .....	805
d) Benutzung im Inland .....	806
e) Schutz des unmittelbaren Verfahrenserzeugnisses .....	806
3. Benutzung von Verwendungspatenten in Form der „sinnfälligen Herrichtung“ .....	811
C. Mittelbare Patentbenutzung .....	811
I. Historische Entwicklung .....	811
II. Europäisches Recht .....	812
III. Systematik und Zielsetzung des § 10 PatG .....	812
1. Gefährdungstatbestand im Vorfeld der unmittelbaren Patentverletzung .....	812
2. Abgrenzung zu anderen Beteiligungsformen des Deliktsrechts .....	813
3. Typologie der Tatbestandsmerkmale .....	813
a) Auf die Beschaffenheit des Mittels bezogene und weitere Tatbestandsmerkmale .....	813
b) Objektive und subjektive Tatbestandsmerkmale .....	814
4. Die Sonderregelungen des § 10 Abs. 2 und 3 PatG .....	814
IV. Das Objekt der mittelbaren Patentverletzung .....	814
1. Der Begriff des Mittels .....	815
2. Mittel, die sich auf ein wesentliches Element der Erfindung beziehen .....	815
3. Mittel, die objektiv geeignet sind, für die Benutzung der Erfindung benutzt zu werden .....	816
V. Die Tathandlung und ihre Umstände .....	818
1. Anbieten .....	818
2. Liefern .....	818
3. Beschränkungen der Wirkungen des Patents .....	818
4. Bestimmung des Mittels, für die Erfindung verwendet zu werden .....	819
5. Kenntnis oder Offensichtlichkeit .....	820
a) Kenntnis bezogen auf die Art und Weise der Verwendung, nicht die Patentierung .....	821
b) Kenntnis von der Eignung .....	821
c) Kenntnis von der Bestimmung .....	821
d) Offensichtlichkeit als Alternative zur Kenntnis .....	822
e) Besonderheiten bei allgemein im Handel erhältlichen Erzeugnissen .....	822
6. Doppelter Inlandsbezug .....	824
VI. Maßgeblicher Beurteilungszeitpunkt .....	824
VII. Die beteiligten Personen und ihre fehlende Legitimation .....	825
1. Der Täter .....	825
2. Der Abnehmer .....	826
VIII. Sonderfälle .....	827
1. Lieferung von Austauschteilen .....	827
2. Mittelbare Verletzung von Verwendungsansprüchen .....	827
IX. Rechtsfolgen .....	828
D. Verantwortlichkeit und Zurechnung .....	828
I. Allgemeine Grundsätze .....	828
II. Täterschaftliche Patentverletzung .....	829
III. Mittäterschaft .....	829
IV. Teilnehmerhaftung .....	829
1. Allgemeines .....	829
2. Teilnehmervorsatz .....	830
3. Beihilfe durch Unterlassen .....	831
V. Mittelbare Täterschaft .....	831
VI. Haftung für fremdes Verhalten .....	832
1. Organhaftung analog § 31 BGB .....	832
2. Haftung für Mitarbeiter, Beauftragte und Verrichtungsgehilfen .....	832

## Inhaltsverzeichnis

VII. Vorfeldhaftung als Haftung für Verkehrspflichtverletzung oder Störerhaftung .....	833
1. Verantwortlichkeit Dritter außerhalb der mittelbaren Patentverletzung .....	833
a) Interessenlage .....	833
b) Anwendungsbereich der Haftung Dritter neben der Teilnehmerhaftung und der mittelbaren Patentverletzung .....	833
2. Störerhaftung und Haftung für Verkehrspflichtverletzungen als Ausgangspunkt .....	834
a) Entwicklung der Störerhaftung im Wettbewerbs- und Markenrecht .....	834
b) Terminologie .....	835
3. Haftung für Verkehrspflichtverletzungen im Patentrecht .....	835
4. Praktische Konsequenzen .....	837
5. Inhalt patentrechtlicher Verkehrspflichten .....	838
a) Übertragbarkeit der urheber-, marken- und wettbewerbsrechtlichen Rechtsprechung .....	838
b) Keine proaktiven Suchpflichten .....	838
c) Keine Haftung bei privilegierter Patentbenutzung .....	838
d) Einzelfälle .....	839
6. Organhaftung für Patentverletzungen als Haftung für Verkehrspflichtverletzung.....	841

## § 9. Einwendungen

A. Erlaubte Handlungen des § 11 PatG .....	847
I. Einleitung .....	847
II. Handlungen im privaten Bereich (§ 11 Nr. 1 PatG) .....	848
1. Handlung im privaten Bereich .....	848
2. Handlung zu nichtgewerblichen Zwecken .....	849
III. Versuchsprivileg (§ 11 Nr. 2 PatG) .....	850
1. Rechtfertigung .....	850
2. Vorliegen eines Versuchs und Handlungen, die sich auf den Gegenstand der patentierten Erfindung beziehen .....	851
a) Auffassung der Vorinstanz .....	851
b) Auffassung des BGH .....	851
3. Freigestellte Handlungen und Vorfeldhandlungen .....	854
4. Grenzen des Versuchsprivilegs .....	855
5. Auftragsforschung .....	855
6. Bereitstellungshandlungen Dritter (Fremdbelieferung) .....	856
a) Mittelbare Verletzung durch den Dritten .....	856
b) Unmittelbare Verletzung durch den Dritten .....	858
7. Forschungswerkzeuge .....	859
IV. Benutzung biologischen Materials (§ 11 Nr. 2 a PatG) .....	859
V. Roche-Bolar-Regel (§ 11 Nr. 2 b PatG) .....	859
VI. Einzelzubereitung von Arzneimitteln (§ 11 Nr. 3 PatG) .....	860
VII. Sonstige Privilegierungen (§ 11 Nr. 4–6 PatG) .....	861
1. § 11 Nr. 4 PatG – Schiffsverkehr .....	861
2. § 11 Nr. 5 PatG – Luft- und Landverkehr .....	861
3. § 11 Nr. 6 PatG – Internationale Zivilluftfahrt .....	862
B. Erschöpfung .....	863
I. Einleitung .....	863
II. Grundsätzliches und Rechtfertigung .....	863
III. Zu den Voraussetzungen und zum Umfang der Erschöpfung .....	864
1. Inverkehrbringen .....	865
a) Grundsatz .....	865
b) Grenzfälle .....	865
2. Zustimmung .....	867
3. Umfang der Erschöpfung .....	868
IV. Reichweite der Erschöpfung und verbotene Neuherstellung .....	869
1. Die Entscheidung Flügelradzähler .....	869



## Inhaltsverzeichnis

2. Die Entscheidung Laufkranz .....	872
3. Die Entscheidung Pipettensystem .....	872
4. Zusammenfassung .....	874
V. Erschöpfung im Falle von Verfahrensansprüchen .....	874
1. Keine Erschöpfung des Verfahrensanspruchs .....	875
2. Konkludente Lizenz bei Veräußerung der Vorrichtung .....	875
VI. EU-weite Erschöpfung und internationale Erschöpfung .....	876
1. Zur EU-weiten Erschöpfung .....	876
a) Grundlage und Rechtfertigung .....	876
b) Einzelfragen und Sonderfälle .....	877
2. Keine darüber hinausgehende internationale Erschöpfung .....	878
VII. Prozessuales und Beweislast .....	879
C. Vorbenutzungsrecht nach § 12 PatG .....	880
I. Einleitung .....	880
II. Rechtfertigung des § 12 PatG .....	880
III. Voraussetzungen eines Vorbenutzungsrechts .....	881
1. Erfindungsbesitz .....	882
a) Erfindungsbesitz .....	882
b) Rechtmäßiger und redlicher Erfindungsbesitz .....	883
2. Benutzung oder Veranstaltungen zur Benutzung .....	884
a) Benutzung im Inland .....	884
b) Veranstaltungen zur Benutzung .....	885
3. Zeitpunkt der Benutzung bzw. der Veranstaltungen zur Benutzung und Aufgabe der Benutzung und ihre Folgen .....	886
a) Zeitpunkt der Benutzung bzw. der Veranstaltungen zur Benutzung .....	886
b) Aufgabe der Benutzung und ihre Folgen .....	886
4. Berechtigter am Vorbenutzungsrecht .....	888
IV. Rechtsfolgen eines Vorbenutzungsrechts .....	888
1. Rechtsnatur des Vorbenutzungsrechts .....	888
2. Reichweite des Vorbenutzungsrechts des unmittelbar Berechtigten .....	888
a) Grundsatz .....	889
b) Qualitative Reichweite des Vorbenutzungsrechts – Benutzungshandlungen .....	889
c) Qualitative Reichweite des Vorbenutzungsrechts – Weiterentwicklungen .....	890
d) Quantitative Reichweite des Vorbenutzungsrechts .....	891
3. Konsequenzen des Vorbenutzungsrechts zugunsten Dritter .....	892
a) Grundsatz .....	892
b) Problemfall der „mittelbaren Vorbenutzung“ .....	892
V. Übertragung eines Vorbenutzungsrechts .....	894
VI. Weitere Weiterbenutzungsrechte .....	894
1. Benutzung zwischen Anmeldung und Offenlegung des Patents .....	894
2. Benutzung nach Erlöschen eines Patents und erfolgter Wiedereinsetzung (§ 123 Abs. 5 PatG) .....	895
3. § 28 ErstrG .....	895
4. Positives Benutzungsrecht .....	896
a) Grundsatz .....	896
b) Umfang des Benutzungsrechts .....	896
c) Prozessuales .....	897
D. Einrede des fehlenden Rechtsbestands .....	897
I. Einleitung .....	898
II. Die Verbindung zwischen dem Verletzungsprozess und dem Rechtsbestand über § 148 ZPO .....	898
III. Zur Anwendung des § 148 ZPO .....	899
1. Generelle Voraussetzungen des § 148 ZPO und Verfahren .....	899
2. Verletzungsverfahren erster Instanz .....	901
a) Entscheidung oder Einschätzung aus dem Rechtsbestandsverfahren .....	902
b) Stand der Technik .....	902
c) Sonderfall: Offenkundige Vorbenutzung .....	903

## Inhaltsverzeichnis

d) Nichtigkeitsgründe .....	903
e) Verhalten des beklagten Verletzers .....	903
3. Verletzungsverfahren zweiter Instanz .....	904
a) Niederlage des Schutzrechtsinhabers bzw. Klägers im Verletzungsverfahren erster Instanz .....	904
b) Sieg des Schutzrechtsinhabers bzw. Klägers im Verletzungsverfahren erster Instanz .....	904
4. Verletzungsverfahren dritter Instanz .....	905
5. Sonderfall: Geltendmachung einer beschränkten Anspruchsfassung .....	906
a) Bisherige Praxis .....	906
b) Die Entscheidung Maschinensatz .....	907
c) Prüfungsmaßstab .....	909
IV. Sonderfall Verfügungsverfahren .....	909
1. Grundsätze .....	910
2. Jüngere Tendenzen und Entscheidungen .....	911
3. Weitere Aspekte und Ausnahmesituationen .....	913
E. Widerrechtliche Entnahme .....	914
I. Einleitung .....	914
II. Der Tatbestand der widerrechtlichen Entnahme .....	914
III. Geltendmachung als Einrede im Verletzungsprozess .....	916
F. Kartellrechtlicher Zwangslizenzeinwand .....	918
I. Einleitung .....	918
II. Zum europäischen Recht .....	919
III. Zum nationalen Recht .....	920
1. Die Entscheidung Standard-Spundfass .....	920
2. Die Entscheidung Orange-Book-Standard .....	923
3. Umsetzungen in der Rechtsprechung und offene Fragen nach Orange-Book-Standard .....	925
a) Zusammenfassung des Orange-Book-Mechanismus .....	925
b) Zeitpunkt des zu machenden Angebots .....	926
c) Inhalt des Angebots – keine Meistbegünstigung, Wechsel in der Lizenzierungspraxis .....	927
d) Inhalt des Angebots – Bedingungsfeindlichkeit und Regelungsdichte .....	928
e) Inhalt des Angebots – Lizenzhöhe .....	929
f) Inhalt des Angebots – Regelung der Vergangenheit .....	931
g) Inhalt des Angebots – territoriale Reichweite .....	932
h) Erfüllungshandlungen – Hinterlegung und Rechnungslegung .....	933
i) Diskriminierung – Selektive Rechtsdurchsetzung/Nichtdurchsetzung des Lizenzvertrags .....	934
4. Entscheidungen zu Patentpools und Übertragbarkeit der dortigen Aussagen .....	935
a) Ausbeutungsmissbrauch – Unnötige Aufnahme patentierter Technologien .....	937
b) Ausbeutungsmissbrauch – Maßstäbe zur Lizenzgebühr .....	938
c) Nationale Lizenz/Weltweite Lizenz .....	939
d) Einzellizenz für Verletzer/Gesamtlizenz für Gruppe .....	940
e) Kappungsgrenze/Royalty stacking .....	941
5. Prozessuales zum FRAND-Einwand .....	941
a) Darlegungs- und Beweislast .....	941
b) Verspätung des FRAND-Einwands .....	942
c) Zuständigkeiten .....	942
6. Konsequenzen für die einzelnen Ansprüche .....	943
IV. Besonderheiten einer Lizenzbereitschaftserklärung (FRAND-Erklärung) .....	944
1. Einleitung und Hintergrund .....	944
2. Inhalt einer Lizenzbereitschaftserklärung am Beispiel der ETSI-Erklärung .....	944
3. Rechtliche Konsequenzen .....	945
a) Anwendbares Recht .....	945
b) Inhaltliche Bedeutung einer solchen Erklärung .....	946
c) Lizenzbereitschaftserklärung und Gleichbehandlung von de-facto- und de-iure-Standard .....	948

## Inhaltsverzeichnis

G. Verwirkung .....	949
I. Einleitung .....	949
II. Voraussetzungen und Folgen des Verwirkungseinwands .....	949
1. BGH Temperaturwächter .....	950
2. Voraussetzungen einer Verwirkung .....	950
a) Grundsatz .....	950
b) Unterlassungsanspruch .....	950
c) Schadensersatz- und Bereicherungsanspruch .....	952
3. Mögliche Tatbestände für die Annahme einer Verwirkung und Einzelaspekte .....	953
a) Zeit- und Umstandsmoment .....	953
b) Unkenntnis vom Patent .....	954
c) Bewegliches System von Zeit- und Umstandsmoment .....	954
 <b>§ 10. Die Rechtsfolgen der Patentverletzung</b>	
A. Gläubiger und Schuldner der Ansprüche .....	958
I. Die Gläubiger der Ansprüche .....	958
1. Eingetragener Inhaber .....	958
2. Umfang der Aktivlegitimation des eingetragenen Inhabers .....	958
3. Mehrere Patentinhaber .....	958
4. Weitere dinglich Berechtigte .....	959
5. Ausschließliche Lizenznehmer .....	959
6. Sonstige Lizenznehmer .....	960
7. Abgetretene Ansprüche .....	960
II. Die Schuldner der Ansprüche .....	960
1. Mögliche Schuldner der Ansprüche .....	960
2. Verletzer im engeren Sinn .....	960
3. Patentverletzung durch sogenannte „Störer“ .....	961
a) Mitverursacher und Förderer einer fremden Patentverletzung .....	961
b) Haftung als „Störer“ bei Verletzung von Prüfpflichten .....	961
c) Inhaltlicher Umfang der Störerhaftung .....	962
4. Mehrere Schuldner .....	962
B. Unterlassungs- und Beseitigungsanspruch .....	963
I. Grundlagen und Voraussetzungen des Anspruchs .....	963
1. Rechtliche Grundlagen des Anspruchs .....	963
2. Voraussetzungen des Unterlassungsanspruchs im Überblick .....	964
II. Wiederholungs- und Erstbegehungsgefahr .....	965
1. Wiederholungsgefahr .....	965
a) Entstehung der Wiederholungsgefahr .....	965
b) Beseitigung der Wiederholungsgefahr .....	965
2. Erstbegehungsgefahr .....	966
a) Entstehung der Erstbegehungsgefahr .....	966
b) Beseitigung der Erstbegehungsgefahr .....	967
3. Persönliche Reichweite der Begehungsgefahr .....	967
III. Reichweite der Unterlassungsverpflichtung .....	968
1. Inhaltliche Reichweite der Unterlassungsverpflichtung .....	968
2. Anforderungen zur Einhaltung der Unterlassungsverpflichtung .....	969
3. Beginn der Unterlassungsverpflichtung .....	969
4. Besonderheiten bei der mittelbaren Patentverletzung .....	970
IV. Beseitigungsanspruch .....	972
C. Schadensersatzanspruch .....	972
I. Grundlagen und Voraussetzungen des Schadensersatzanspruches .....	972
1. Rechtliche Grundlagen und Zweck des Schadensersatzanspruches .....	972
2. Verschulden des Verletzers .....	973
II. Berechnung der Schadenshöhe .....	976
1. Drei Arten der Schadensberechnung .....	976
a) Wahlrecht des Gläubigers .....	976

## Inhaltsverzeichnis

b) Vergleich des Gläubigerwahlrechts mit den Vorgaben der Durchsetzungsrichtlinie .....	977
2. Tatsächlich entstandener Schaden .....	977
a) Entgangener Gewinn .....	978
b) Begleitschäden .....	979
c) Verzinsung .....	979
3. Lizenzanalogie .....	979
a) Ausgangspunkt der Berechnung .....	979
b) Bezugsgröße .....	981
c) Lizenzsatz .....	981
d) Verzinsung .....	984
4. Herausgabe des Verletzergewinns .....	984
a) Bedeutung des Verletzergewinns .....	984
b) Relevante Umsätze des Schuldners .....	985
c) Abzugsfähige Kosten des Schuldners .....	986
d) Die Kausalität des Verletzergewinns .....	989
e) Verzinsung .....	991
5. Schadensberechnung bei mittelbarer Patentverletzung .....	991
D. Bereicherungs- und Entschädigungsanspruch .....	992
I. Überblick über weitere Ausgleichsansprüche .....	992
II. Allgemeiner Bereicherungsanspruch .....	992
III. Restschadensersatzanspruch .....	993
IV. Der Entschädigungsanspruch nach § 33 PatG und Art. II § 1 IntPatÜG .....	993
V. Bereicherungs- und Entschädigungsansprüche bei mittelbarer Patentverletzung .....	995
E. Ansprüche auf Auskunft und Rechnungslegung .....	995
I. Rechtsgrundlagen .....	995
II. Auskunft und Rechnungslegung als Hilfsanspruch .....	996
1. Grundlagen und Voraussetzungen des Anspruchs .....	996
2. Inhalt des Anspruchs .....	997
3. Die eidesstattliche Versicherung .....	998
4. Die Grenzen der Auskunftspflicht .....	998
III. Der Auskunftsanspruch nach § 140 b PatG .....	999
1. Zweck und Voraussetzungen des § 140 b PatG .....	999
2. Auskunftsanspruch gegen Verletzer und Störer .....	1000
3. Der Auskunftsanspruch gegen weitere Schuldner .....	1000
a) Allgemeine Anspruchsvoraussetzungen .....	1000
b) Kreis der Schuldner .....	1001
4. Inhalt des Anspruchs .....	1002
5. Ausschluss des Anspruchs und Verwertungsverbot .....	1003
a) Auskunftsverweigerungsrecht der Auskunftspflichteten nach § 140 b Abs. 2 PatG .....	1003
b) Anspruchsausschluss bei Unverhältnismäßigkeit .....	1003
c) Strafrechtliches Verwertungsverbot .....	1004
6. Haftung des Auskunftspflichteten .....	1005
a) Haftung für falsche oder verspätete Auskünfte .....	1005
b) Haftungsprivilegierung bei richtiger Auskunftserteilung .....	1005
7. Kostenerstattungsanspruch des Auskunftspflichteten .....	1006
8. Die Auskunft über Verkehrsdaten .....	1006
9. Die Durchsetzung des Auskunftsanspruchs im Eilverfahren .....	1007
IV. Der Anspruch auf Vorlage von Bank-, Finanz- und Handelsunterlagen .....	1008
1. Rechtsgrundlage und Ziel des Anspruchs .....	1008
2. Die Voraussetzungen des Anspruchs .....	1008
3. Inhalt des Anspruchs .....	1008
4. Anspruchsausschluss bei Unverhältnismäßigkeit .....	1009
5. Anordnung im Wege der einstweiligen Verfügung .....	1009
6. Strafrechtliches Verwertungsverbot .....	1010
7. Kosten der Vorlage .....	1010
V. Auskunft- und Rechnungslegungsansprüche bei mittelbarer Patentverletzung .....	1010

## Inhaltsverzeichnis

E. Der Anspruch auf Rückruf und Vernichtung .....	1011
I. Rechtsgrundlagen .....	1011
II. Der Vernichtungsanspruch .....	1012
1. Allgemeine Voraussetzungen des Anspruchs .....	1012
2. Schuldner des Vernichtungsanspruchs .....	1012
3. Ausschluss bei Unverhältnismäßigkeit .....	1013
4. Durchführung der Vernichtung .....	1014
5. Die Vernichtung von Materialien und Geräten .....	1014
III. Der Rückrufanspruch .....	1015
1. Grundlage des Anspruchs .....	1015
2. Inhalt des Anspruchs .....	1015
3. Ausschluss bei Unverhältnismäßigkeit .....	1016
IV. Rückruf- und Vernichtungsansprüche bei mittelbarer Patentverletzung .....	1016
G. Die Verjährung der Ansprüche .....	1017
I. Verjährungsfristen nach § 141 PatG .....	1017
II. Verjährungsbeginn .....	1018
III. Verjährung des Restschadensersatzanspruches .....	1019
IV. Verjährung des Entschädigungsanspruches .....	1019
H. Die Bekanntmachung des Urteils .....	1019
I. Rechtliche Einordnung der Urteilsbekanntmachung .....	1019
II. Formelle Voraussetzungen der Urteilsbekanntmachung .....	1020
III. Berechtigtes Interesse .....	1021
IV. Ermessen des Gerichts .....	1021
V. Art und Umfang der Bekanntmachung .....	1022
VI. Ausübung der Befugnis zur Bekanntmachung .....	1022

## § 11. Die Patentstreitsache

A. Einleitung .....	1031
B. Die Sicht des Patentinhabers .....	1033
I. Verletzungsverfahren in der Hauptsache erster Instanz .....	1033
1. Die drei wichtigsten Fragen des Mandanten .....	1033
a) Wie lange dauert es? .....	1033
b) Was kostet es? .....	1034
c) Werde ich gewinnen? .....	1034
2. Vorüberlegungen .....	1035
a) Aktiv- und Passivlegitimation .....	1035
b) Darlegungs- und Beweislast .....	1039
3. Vorbereitungsmaßnahmen .....	1040
a) Beweise sammeln .....	1040
b) Andere Maßnahmen .....	1045
c) Privates Sachverständigengutachten .....	1045
4. Vorgerichtliches Herantreten .....	1046
a) Die Abmahnung .....	1046
b) Die Berechtigungsanfrage .....	1049
c) Taktische Nachteile von Berechtigungsanfrage und Abmahnung .....	1049
5. Überlegungen vor Klageeinreichung .....	1050
a) Streitgegenstand – Rechtskraft – abgewandelte Ausführungsformen .....	1050
b) Objektive Klagehäufung .....	1055
c) Stufenklage .....	1057
d) Subjektive Klagehäufung .....	1057
6. Rechtsweg, sachliche, funktionelle und örtliche Zuständigkeit der Gerichte und „Forum Shopping“ .....	1059
a) Rechtsweg .....	1059
b) Sachliche und funktionelle Zuständigkeit .....	1060
c) Örtliche Zuständigkeit .....	1060
d) Wahl unter mehreren Gerichtsständen .....	1061

## Inhaltsverzeichnis

7. Formalien der Klageschrift .....	1062
a) Klagebegründung .....	1062
b) Formulierung der Anträge .....	1067
8. Verfahrensablauf .....	1087
a) Das Verfahren bis zur mündlichen Verhandlung .....	1087
b) Die mündliche Verhandlung .....	1090
c) Vorbereitung der Beweiserhebung .....	1093
d) Durchführung der Beweiserhebung .....	1097
e) Verfahrensabschluss durch Urteil .....	1100
f) Verfahrensabschluss ohne Urteil .....	1101
g) Berichtigung des Tatbestandes .....	1103
h) Ergänzung des Urteils .....	1103
9. Streitwertbeschluss und Beschwerde .....	1104
a) Bedeutung des Streitwerts und seine Festsetzung .....	1104
b) Auswirkungen auf das Nichtigkeitsverfahren .....	1107
c) Streitwertbeschwerde .....	1108
10. Kosten .....	1108
a) Gerichtskostenvorschuss .....	1108
b) Kostenentscheidung .....	1109
c) Erstattungsfähige Kosten .....	1109
11. Reaktionsmöglichkeiten bei Änderungen/Erlöschen/Widerruf/Nichtigerklärung des Klagepatents während des Prozesses .....	1111
a) Ex tunc-Wirkung .....	1111
b) Ex nunc-Wirkung .....	1112
c) Eingeschränkte Anspruchsfassung .....	1112
12. Reaktionsmöglichkeiten bei sonstigen Ereignissen .....	1112
a) Abberufung .....	1112
b) Tod .....	1113
c) Insolvenz und Löschung im Handelsregister .....	1113
d) Abgabe einer Unterlassungserklärung .....	1113
e) Leistung in sonstiger Weise .....	1114
II. Berufung .....	1114
1. Unterschiede zum erstinstanzlichen Verfahren .....	1114
a) Zweck der Berufung .....	1114
b) Praxis in Patentstreitsachen .....	1115
c) Zurückweisung im Beschlusswege .....	1115
2. Parteierweiterung .....	1115
3. Klageänderung und Klageerweiterung .....	1116
a) Weiteres Klageschutzrecht .....	1116
b) Weitere Ausführungsform .....	1116
c) Austausch des Klageschutzrechts .....	1116
d) Neu formulierte bzw. eingeschränkte Sachanträge .....	1116
e) Umstellen von wortsinngemäßer auf äquivalente Patentverletzung .....	1116
f) Hilfsanträge .....	1117
4. Sonstige neue Tatsachen und neue Beweismittel .....	1117
a) Zulässig .....	1117
b) Unzulässig .....	1118
c) Unstreitige neue Tatsachen .....	1118
d) Zulässigkeit kraft Berücksichtigung .....	1118
5. Anschlussberufung .....	1118
a) Kläger hat in der ersten Instanz gewonnen .....	1118
b) Kläger hat in der ersten Instanz teilweise verloren .....	1118
III. Nichtzulassungsbeschwerde, Revision und Anhörungsrüge .....	1118
1. Revision .....	1119
2. Sprungrevision .....	1119
3. Nichtzulassungsbeschwerde .....	1119
a) Die Auslegung ist falsch .....	1120

## Inhaltsverzeichnis

b) Eine Auslegung fehlt .....	1121
c) Der BGH hat das Patent später abweichend ausgelegt .....	1121
d) Das Verletzungsgericht hat das Patent später abweichend ausgelegt .....	1121
e) Die Auslegung wurde dem Sachverständigen überlassen .....	1122
f) Der Sachverständige wurde nicht geladen .....	1123
g) Auf die Hinzuziehung eines Sachverständigen wurde völlig verzichtet .....	1123
h) Vortrag wurde übergangen .....	1124
i) Das Urteil ist nicht (ausreichend) begründet .....	1124
j) Parallelentscheidungen wurden übergangen .....	1124
k) Die Beweiswürdigung ist rechtsfehlerhaft .....	1125
4. Anhörungsrüge .....	1126
IV. Einstweiliges Verfügungsverfahren erster Instanz .....	1126
1. Grundsätzliches .....	1126
a) Probleme der Durchsetzung von Patenten im einstweiligen Verfügungsverfahren .....	1126
b) Gesetzliche Grundlagen .....	1127
c) Die Praxis der Patentstreitkammern .....	1129
2. Verfügungsanspruch .....	1132
3. Verfügungsgrund .....	1132
a) Dringlichkeit .....	1132
b) Dringlichkeitsfrist .....	1133
4. Abwägung .....	1133
a) Rechtsbestand des Verfügungspatents .....	1134
b) Düsseldorfer Praxis .....	1135
c) Gesamtabwägung .....	1137
5. Rechtsmissbräuchliches Verhalten .....	1138
6. Sicherheitsleistung .....	1139
7. Vollziehung .....	1140
8. Streitwert .....	1140
9. Abschlusschreiben .....	1141
10. Abschlusserklärung .....	1141
11. Verfahren besonderer Dringlichkeit .....	1141
a) Abweichende Handhabung geboten .....	1142
b) Zweiter Verfügungsantrag .....	1142
c) Dinglicher Arrest .....	1143
d) Persönlicher Arrest .....	1143
e) Amtsgerichtliches Verfahren .....	1143
V. Einstweiliges Verfügungsverfahren zweiter Instanz .....	1144
1. Aufrechterhalten der Dringlichkeit .....	1144
2. Verteidigung einer zuspähen Entscheidung .....	1144
3. Bekämpfung einer zurückweisenden Entscheidung .....	1144
C. Die Sicht des (vermeintlichen) Patentverletzers .....	1145
I. Reaktion auf Berechtigungsanfrage und Abmahnung .....	1145
1. Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungserklärung .....	1145
2. Abschluss eines Vergleichs .....	1146
3. Antwort und Gegenabmahnung .....	1146
4. Hinterlegung einer Schutzschrift .....	1147
a) Prozessuales .....	1147
b) Inhalt der Schutzschrift .....	1148
c) Kosten .....	1149
5. Erhebung einer negativen Feststellungsklage .....	1149
6. Erhebung einer Klage auf Schadensersatz .....	1150
7. Angriff auf das Patent .....	1150
a) Erhebung eines Einspruchs oder einer Nichtigkeitsklage .....	1151
b) Geltendmachung eines Verstoßes gegen das Übersetzungserfordernis .....	1151
8. Gerichtliches und außergerichtliches Lizenzverlangen .....	1152
II. Reaktion auf Beweissicherungsverfahren .....	1153
1. Bitte um Zuwarten .....	1153

## Inhaltsverzeichnis

2. Schutz von Betriebsgeheimnissen und geheimen Know-how .....	1154
3. Rechtsbehelfe vor der Besichtigung .....	1154
4. Rechtsbehelfe nach der Besichtigung .....	1155
III. Reaktion in der Hauptsache .....	1155
1. Anerkenntnis und Säumnis .....	1156
2. Einreden und Einwendungen .....	1157
a) Originalvollmacht .....	1157
b) Prozesskostensicherheit .....	1157
c) Anderweitige Rechtshängigkeit und Rechtskraft .....	1158
d) Zwang zur Klagekonzentration .....	1160
e) Örtliche Zuständigkeit .....	1161
f) Rechtsmissbrauch .....	1161
3. Sonstige Anträge .....	1163
a) Aussetzung .....	1163
b) Streitwertermäßigung .....	1168
c) Vollstreckungsschutz .....	1169
d) Wirtschaftsprüfervorbehalt .....	1169
e) Vorläufige Einstellung der Zwangsvollstreckung .....	1170
f) Aufbrauchsfrist .....	1170
4. Widerrechtliche Entnahme .....	1170
5. Bestreiten des Vorliegens einer Patentbenutzung .....	1171
a) Anforderungen .....	1171
b) Verfahren zur Herstellung eines neuen Erzeugnisses .....	1174
c) Folgen des Nichtbestreitens .....	1175
d) Geständnis .....	1175
e) Formstein-Einwand .....	1175
6. Sonstiges Verteidigungsvorbringen .....	1175
IV. Reaktionsmöglichkeiten im einstweiligen Verfügungsverfahren .....	1176
1. Äußerungsmöglichkeiten im Beschlussverfahren .....	1176
2. Mündliche Verhandlung im zweiseitigen Verfahren .....	1176
3. Widerspruch oder Hinnahme .....	1177
a) Widerspruch .....	1177
b) Hinnahme .....	1177
4. Kosten- oder Unterwerfungswiderspruch .....	1178
a) Kostenwiderspruch .....	1178
b) Unterwerfungswiderspruch .....	1178
5. Aufhebung aufgrund veränderter Umstände .....	1178
6. Anerkennung als endgültige Regelung .....	1179
7. Fristsetzung für Hauptsacheklage .....	1180
8. Schadensersatz nach § 945 ZPO .....	1180
V. Sonderfall des (vermeintlich) patentverletzenden Abnehmers .....	1181
1. Reaktion des Abnehmers .....	1181
a) Verweisen auf Hersteller/Lieferant .....	1181
b) Streitverkündung gegenüber dem Hersteller/Lieferanten .....	1182
c) Angriff auf das Patent oder Beteiligung daran .....	1182
2. Reaktion des Herstellers oder Lieferanten des Abnehmers .....	1182
a) Abwehr der unberechtigten Abnehmerverwarnung .....	1182
b) Beitritt als Nebenintervenient auf der Beklagtenseite .....	1182
c) Verteidigungsstrategie .....	1182
d) Angriff auf das Patent oder Beteiligung daran .....	1183
D. Besondere Verfahrenstypen .....	1184
I. Prozesskostenhilfe .....	1184
II. Nachträgliche Beseitigung der Wirkungen rechtskräftiger Urteile .....	1185
1. Vollstreckungsabwehrklage .....	1185
2. Restitutionsklage .....	1186
a) Klagefrist .....	1186
b) Ausschlussfrist .....	1187



## Inhaltsverzeichnis

c) Vorschusspflicht .....	1187
d) Folgen einer erfolgreichen Restitutionsklage .....	1187
e) Folgen einer nicht erfolgreichen Restitutionsklage .....	1188
3. § 826 BGB .....	1189
4. Vergleich .....	1189
III. Schadenskompensation nach Urteilsaufhebung .....	1189
IV. Klage aus Patentlizenzvertrag .....	1190
V. Klagen auf Erteilung einer Lizenz .....	1191
1. Patentrechtliches Zwangslizenzverfahren .....	1191
2. Kartellrechtliches Zwangslizenzverfahren .....	1191
3. Vertraglicher Anspruch auf Lizenz .....	1192
4. Klageantrag .....	1192
VI. Vindikationsklage .....	1192
1. Formalia .....	1193
2. Darlegungs- und Beweislast .....	1193
3. Klageantrag .....	1194
4. Sonderfall .....	1194
5. Einstweilige Sicherung .....	1194
a) Nationale Patentanmeldung oder nationales Patent .....	1194
b) Europäische Patentanmeldung .....	1195
c) Abzweigung eines Gebrauchsmusters .....	1196
d) Entbehrlichkeit der Abmahnung .....	1196
VII. Der Rechtsanwalt oder Patentanwalt als Partei .....	1197
1. Gebührenklagen .....	1197
2. Schadensersatzklagen .....	1197
a) Darlegungs- und Beweislast .....	1197
b) Anforderungen an den anwaltlichen Vertreter .....	1198
c) Beweisnot .....	1198
E. Vollstreckung .....	1199
I. Allgemeine Voraussetzungen der Zwangsvollstreckung .....	1199
1. Grundlagen .....	1199
2. Sicherheitsleistung .....	1200
a) Teilsicherheiten .....	1201
b) Bankbürgschaft .....	1202
c) Kosten der Sicherheitsleistung .....	1202
II. Unterlassungsanspruch .....	1203
1. Allgemein .....	1203
2. Vollstreckungsschutzmaßnahmen .....	1203
a) Antrag auf Einstellung der Zwangsvollstreckung bei Rechtsmittel und Einspruch, § 719 ZPO .....	1204
b) Antrag auf Einstellung der Zwangsvollstreckung in der Berufungsinstanz, § 719 Abs. 2 ZPO .....	1206
c) Antrag auf Vollstreckungsschutz wegen nicht zu ersetzender Nachteile, § 712 ZPO .....	1207
d) Antrag auf Vorabentscheidung über vorläufige Vollstreckbarkeit, § 718 ZPO .....	1207
e) Sonstige auf Vollstreckungsschutz gerichtete Maßnahmen .....	1208
3. Ordnungsmittelverfahren, § 890 ZPO .....	1209
a) Ordnungsmittel .....	1209
b) Feststellung einer Zuwiderhandlung .....	1210
c) Verschulden .....	1211
d) Abgewandelte Ausführungsform .....	1212
e) Strafbewehrte Unterlassungserklärung .....	1214
f) Verjährung .....	1215
g) Verfahren .....	1215
h) Rechtsmittel .....	1216
i) Aufhebung des Vollstreckungstitels .....	1216
III. Auskunfts- und Rechnungslegungsanspruch .....	1216
1. Sicherheitsleistung und Vollstreckungsschutzmaßnahmen .....	1216

## Inhaltsverzeichnis

2. Zwangsmittelverfahren, § 888 ZPO .....	1216
a) Wissenserklärungen und Nachforschungspflichten .....	1217
b) Unmöglichkeit .....	1217
c) Teilweise Schutzrechtsverletzung .....	1217
d) Abgewandelte Ausführungsform .....	1218
e) Form und Frist .....	1218
f) Vollständigkeit .....	1218
g) Geheimhaltungsinteresse des Schuldners .....	1219
h) Verfahren .....	1220
i) Eidesstattliche Versicherung .....	1220
IV. Anspruch auf Vernichtung patentverletzender Erzeugnisse .....	1222
V. Anspruch auf Rückruf und Entfernung aus den Vertriebswegen .....	1223
VI. Schadensersatzanspruch .....	1223
VII. Vollstreckungsrelevante Schadensersatzansprüche .....	1223
1. Schadensersatz nach aufhebendem oder abänderndem Urteil, § 717 Abs. 2 ZPO ...	1223
a) Voraussetzungen .....	1224
b) Umfang des Schadensersatzanspruchs .....	1224
2. Schadensersatz bei einstweiligem Rechtsschutz, § 945 ZPO .....	1225
F. Besichtigungsanspruch .....	1226
I. Zweck und Anwendungsbereich der Vorschrift .....	1227
II. Voraussetzungen .....	1227
1. Antragsteller .....	1227
2. Antragsgegner .....	1228
3. Hinreichende Wahrscheinlichkeit .....	1228
4. Erforderlichkeit .....	1229
5. Verhältnismäßigkeit .....	1230
6. Keine erheblichen Zweifel am Rechtsbestand des Antragspatents .....	1230
III. Rechtsfolgen .....	1231
1. Reichweite des Anspruchs .....	1231
a) Sache/Verfahren .....	1231
b) Vorlage .....	1232
c) Urkunde .....	1232
d) Vorlage und Besichtigung von Bank-, Finanz-, und Handelsunterlagen, § 140 c	
Abs. 1 S. 2 PatG .....	1232
e) Mögliche Maßnahmen .....	1232
2. Ort der Beweissicherung, Gefahrtragung und Kosten .....	1233
IV. Prozessuale Durchsetzung .....	1233
1. Ablauf der Besichtigungsverfügung im Überblick .....	1234
2. Zuständigkeit .....	1234
3. Antrag .....	1235
4. Dringlichkeit .....	1235
5. Teilnehmer der Besichtigung .....	1237
6. Vollziehung der Besichtigung .....	1238
7. Duldungs- und Mitwirkungspflichten .....	1238
8. Zwangsvollstreckung .....	1238
V. Schutz des Besichtigungsschuldners .....	1239
1. Im Vorfeld .....	1239
2. Während der Besichtigung .....	1239
3. Geheimhaltung .....	1240
a) Geheimhaltungsanordnung .....	1240
b) Herausgabe des Gutachtens .....	1241
4. Verwertungsverbot .....	1243
VI. Rechtsmittel .....	1243
VII. Kosten .....	1244
1. Grundsätze .....	1244
2. Rechtsmittel gegen die Kostenentscheidung .....	1244
VIII. Schadensersatzpflicht .....	1245

## Inhaltsverzeichnis

IX. Weitere Anspruchsgrundlagen .....	1246
1. §§ 142, 144 ZPO .....	1246
2. EG-VO 1206/2 .....	1246
G. Internationales Zivilprozessrecht und grenzüberschreitende Geltendmachung von Patenten .....	1247
I. Einleitung .....	1247
1. Das Territorialitätsprinzip und die grenzüberschreitende Geltendmachung von Patenten im Überblick .....	1247
2. Nationale und Europäische Patente .....	1248
3. Kein internationales Patent, kein Gemeinschaftspatent .....	1248
II. Rechtsquellen .....	1249
1. Europäisches und Internationales (materielles) Patentrecht .....	1249
a) PVÜ .....	1249
b) PCT .....	1250
c) EPÜ .....	1250
d) TRIPS .....	1251
2. Nationales und Internationales Zivilprozessrecht mit Bezug zu Patentstreitigkeiten .....	1251
a) EuGVVO/LugÜ .....	1251
b) Nationales Recht (PatG und ZPO) .....	1251
c) RL 2004/48/EG (Durchsetzungsrichtlinie) .....	1252
d) EPÜ .....	1252
e) EuZustVO/HZÜ .....	1252
f) EuBVO .....	1252
g) Europäisches Patentgerichtssystem EEUPG (EPLA) .....	1252
3. Schiedsgerichtsbarkeit .....	1253
III. Anwendbares Recht .....	1253
1. Schutzlandprinzip .....	1253
2. Anwendung auf Sachverhalte mit Auslandsbezug .....	1254
3. Ermittlung und Anwendung ausländischen Rechts .....	1255
4. Revisibilität ausländischen Rechts .....	1255
IV. Einzelfragen .....	1256
1. Internationale Zuständigkeit .....	1256
a) EuGVVO, LugÜ .....	1256
b) Die internationale Zuständigkeit nach deutschem Recht .....	1264
c) EPÜ-Anerkennungsprotokoll .....	1265
d) Forum Shopping .....	1265
2. Wirkungen doppelter Rechtshängigkeit .....	1265
3. Cross-Border-Injunctions .....	1268
a) Allgemeines .....	1268
b) Verbleibende Anwendungsfälle .....	1268
4. Negative Feststellungsklagen („Torpedos“) .....	1270
a) Zielsetzung .....	1270
b) Grenzen der Zulässigkeit .....	1271
c) Schutzmöglichkeiten .....	1272
5. Grenzüberschreitende Beweiserhebung .....	1272
a) EuBVO .....	1272
b) HBÜ .....	1273
c) Durchsetzungsrichtlinie .....	1273
6. Auslandszustellung .....	1273
a) EuZustVO .....	1273
b) Haager Zustellungsübereinkommen .....	1274
7. Ausländersicherheit .....	1274
8. Anerkennung ausländischer Entscheidungen .....	1275
a) EuGVVO .....	1275
b) EPÜ-Anerkennungsprotokoll .....	1277
c) Deutsches Recht .....	1277
9. Vollstreckung ausländischer Entscheidungen .....	1278
a) Europäischer Vollstreckungstitel .....	1278

## Inhaltsverzeichnis

b) Exequaturverfahren nach der EuGVVO und dem AVAG .....	1278
c) Vollstreckbarerklärung drittstaatlicher Entscheidungen .....	1279
10. Grenzüberschreitender einstweiliger Rechtsschutz .....	1279
a) EuGVVO .....	1279
b) Deutsches Recht .....	1279
c) Anerkennung und Vollstreckung ausländischer einstweiliger Maßnahmen .....	1280
11. Internationale Schiedsgerichtsbarkeit .....	1280
a) Bedeutung in Patentstreitsachen .....	1280
b) Rechtsquellen .....	1281
c) Wechselwirkungen mit dem europäischen Zuständigkeitssystem .....	1281
d) Die Anerkennung und Vollstreckung von Schiedssprüchen nach dem UNÜ ....	1281
H. Ausblick: Europäisches Patent und Europäisches Patentgericht .....	1282
I. Aktuelle Lage .....	1282
II. Das Europäische Patent mit einheitlicher Wirkung .....	1284
1. EuGH-Gutachten 1/09 vom 8. März 2012 .....	1284
2. Verstärkte Zusammenarbeit: das „europäische Patentpaket“ .....	1284
a) Die Einheitspatent-Verordnung .....	1285
b) Übersetzungsverordnung .....	1286
c) Patentgerichtsübereinkommen: United Patent Court (UPC) .....	1286

## § 12. Sonstige Verfahren und Ansprüche in Patentsachen

A. Patentstrafrecht .....	1290
I. Allgemeines .....	1290
II. Objektiver Tatbestand .....	1291
1. Strafbare Handlungsalternativen .....	1291
2. „Zu gewerblichen Zwecken“/„Gewerbsmäßig“ .....	1292
3. Erteiltes Patent oder ergänzendes Schutzzertifikat .....	1292
4. Schutzzumfang des Patents .....	1293
5. Täterschaft und Teilnahme .....	1293
III. Subjektiver Tatbestand .....	1293
1. Vorsatz .....	1293
2. Irrtum .....	1294
a) Tatbestandsirrtum .....	1294
b) Verbotsirrtum .....	1294
IV. Versuch .....	1294
V. Strafverfolgung .....	1294
1. Antrag: (besonderes) öffentliches Interesse .....	1294
2. Antragsfrist .....	1295
3. Verjährungsfrist .....	1295
4. Privatklage .....	1296
5. Öffentliche Klage .....	1296
VI. Folgen .....	1296
1. Einziehung .....	1296
2. Verfall der Tatgewinne .....	1297
3. Zugriff Geschädigter .....	1297
4. Adhäsionsverfahren .....	1297
5. Rückgewinnungshilfe .....	1297
6. Veröffentlichung der Verurteilung .....	1298
B. Grenzbeschlagnahmeverfahren .....	1298
I. Nationale Grenzbeschlagnahme: § 142 a PatG .....	1298
1. Vorrang des Gemeinschaftsrechts.....	1298
2. Zweck der Vorschrift .....	1299
3. Materielle Voraussetzungen der nationalen Beschlagnahme .....	1299
a) Patentverletzende Erzeugnisse .....	1299
b) Einfuhr/Ausfuhr .....	1300

## Inhaltsverzeichnis

4. Formelle Voraussetzungen der Beschlagnahme .....	1301
a) Antrag .....	1301
b) Antragsteller .....	1301
c) Wirkungskdauer des Antrags .....	1301
d) Sicherheitsleistung .....	1302
5. Verfahren nach Anordnung einer Beschlagnahme durch eine Zollbehörde .....	1302
a) Mitteilung und Frist .....	1302
b) Kein rechtzeitiger Widerspruch .....	1302
c) Rechtzeitiger Widerspruch .....	1302
6. Schadensersatzrisiko .....	1303
7. Rechtsmittel .....	1304
II. EG-rechtliche Beschlagnahme EG-VO 1383/2003 .....	1305
1. Vorrang des Gemeinschaftsrechts.....	1305
2. Anwendungsbereich .....	1305
3. Allgemeines/Zweck der Bestimmungen .....	1308
4. Materielle Voraussetzungen der Beschlagnahme .....	1308
a) Patentverletzende Erzeugnisse .....	1308
b) Bloßer Verdacht .....	1308
c) Außengrenzen der EU: Einfuhr/Ausfuhr .....	1309
5. Formelle Voraussetzungen der Beschlagnahme .....	1310
a) Ohne Antrag .....	1310
b) Antragsverfahren „auf Tätigwerden der Zollbehörden“ .....	1310
c) Antragsteller .....	1311
d) Inhalt/Form .....	1311
e) Wirkungskdauer des Antrags .....	1311
f) Verpflichtungserklärung zur Haftungsübernahme .....	1311
g) Zuständigkeit .....	1311
6. Verfahren .....	1311
a) Unterrichtung der Zollstellen durch die Bundesfinanzdirektion, Art. 8 Abs. 2 VO 1383/2003 .....	1311
b) Feststellung schutzrechtsverletzender Ware, Art. 9 Abs. 1 VO 1383/2003 .....	1311
c) Unterrichtung, Art. 9 Abs. 2 VO 1383/2003 .....	1312
d) Feststellungsverfahren, Art. 10 VO 1383/2003 .....	1312
e) Vereinfachtes Vernichtungsverfahren Art. 11 VO 1383/2003/§ 142 b PatG VO 1383/2003 .....	1313
7. Schadensersatzrisiko .....	1313
8. Rechtsmittel und Abwehrmaßnahmen .....	1314
C. Patentberührung und irreführende Werbung .....	1314
I. Allgemeines .....	1315
1. Patentberührung .....	1315
2. Weitere Beurteilung nach allgemeinen Wettbewerbsvorschriften.....	1315
II. Der Auskunftsanspruch wegen Patentberührung (§ 146 PatG) .....	1315
1. Sachliche Voraussetzungen des Auskunftsanspruchs .....	1315
a) Patentberührung .....	1315
b) Öffentlich .....	1316
c) Aktivlegitimation .....	1317
d) Passivlegitimation .....	1317
e) Auskunftsverlangen .....	1317
2. Rechtsfolgen des Auskunftsanspruchs .....	1317
a) Umfang der Auskunftspflicht .....	1317
b) Gesetzliches Schuldverhältnis .....	1318
c) Auskunftsverfahren .....	1318
III. Werbung mit Schutzrechten .....	1318
1. Anwendung allgemeiner Wettbewerbsvorschriften .....	1318
2. Keine patentrechtlichen Kennzeichnungspflichten .....	1319
3. Bestehen eines Patentschutzes .....	1319
4. Sachlicher Umfang des Patentschutzes .....	1320

## Inhaltsverzeichnis

5. Gebrauchsmuster .....	1321
6. Rechtsbeständigkeit des Schutzrechts .....	1321
7. Persönlicher Verantwortungsbereich .....	1321
8. Zivilprozessuales Vorgehen .....	1322
D. Ansprüche wegen unberechtigter Schutzrechtsverwarnung .....	1322
I. Abgrenzung .....	1322
1. Hinweisschreiben .....	1322
2. Abmahnung (Verwarnung) .....	1322
3. Hersteller- und Abnehmerabmahnung .....	1323
II. Eingriff in den eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb .....	1324
1. Rechtswidrige Abmahnung .....	1324
2. Rechtswidrigkeit .....	1325
3. Verschulden: leichte Fahrlässigkeit .....	1326
4. Rechtsfolgen .....	1327
a) Unterlassung .....	1327
b) Beseitigung, Auskunft .....	1327
III. Verwarnung als unlautere geschäftliche Handlung .....	1327

## § 13 Gebrauchsmusterrecht

A. Allgemeines .....	1330
I. Die Bedeutung des Gebrauchsmusterrechts .....	1331
II. Geschichtliche Entwicklung des Gebrauchsmusterrechts .....	1331
III. Europarechtliche Entwicklung .....	1332
IV. Rechtsgrundlagen .....	1333
B. Schutzgegenstand und Schutzvoraussetzungen .....	1333
I. Die technische Erfindung .....	1334
II. Neuheit .....	1335
III. Erfinderischer Schritt .....	1337
IV. Gewerbliche Anwendbarkeit .....	1338
V. Ausnahmen von der Gebrauchsmusterfähigkeit .....	1338
C. Erfinderrecht und Erfindungsberechtigter .....	1340
D. Entstehung und Wegfall des Gebrauchsmusters .....	1341
I. Anmeldung und Eintragung .....	1341
1. Allgemeine Voraussetzungen .....	1342
2. Form und Inhalt der Anmeldung .....	1342
3. Inanspruchnahme eines Prioritätsrechts .....	1343
4. Rücknahme der Anmeldung .....	1344
5. Eingeschränkter Prüfungsumfang .....	1344
6. Eintragung .....	1345
7. Abzweigung .....	1345
8. Internationale Gebrauchsmusteranmeldungen .....	1346
II. Schutzdauer und Wegfall des Gebrauchsmusters .....	1346
III. Die Löschung des Gebrauchsmusters .....	1347
1. Lösungsanspruch .....	1347
a) Mangelnde Schutzfähigkeit .....	1347
b) Älteres Recht .....	1348
c) Unzulässige Erweiterung .....	1349
d) Widerrechtliche Entnahme .....	1349
e) Erweiterung des Schutzbereichs .....	1349
2. Lösungsantrag .....	1350
3. Lösungsverfahren .....	1350
4. Verhältnis zwischen Lösungsverfahren und Verletzungsprozess .....	1351
IV. Beschwerdeverfahren .....	1352
V. Kosten der Vertretung im Lösungs- und Beschwerdeverfahren .....	1352
E. Inhalt und Schutzzumfang des Gebrauchsmusters .....	1353
I. Wirkungen der Gebrauchsmustereintragung .....	1353

## Inhaltsverzeichnis

II. Schranken des Gebrauchsmusterrechts .....	1353
III. Schutzbereich .....	1354
IV. Einwendungen im Verletzungsprozess .....	1354
1. Einwand der Lösungsreife .....	1355
2. Freier Stand der Technik („Formsteineinwand“) .....	1356
3. Einrede der widerrechtlichen Entnahme .....	1356
4. Weitere Einwendungen .....	1356
F. Gebrauchsmuster im Rechtsverkehr .....	1356
G. Zivilrechtliche Folgen der Gebrauchsmusterverletzung .....	1356
I. Schadensersatzanspruch .....	1357
II. Vernichtungsanspruch .....	1357
III. Anspruch auf Vorlage und Besichtigung .....	1357
IV. Anspruch auf Urteilsbekanntmachung .....	1357
H. Strafrechtliche Folgen der Gebrauchsmusterverletzung .....	1358
I. Gebrauchsmusterverletzungsprozess .....	1358
I. Vorprozessuale Maßnahmen: Beweisbeschaffung und Abmahnung .....	1358
II. Einstweilige Verfügung .....	1358
1. Verfügungsanspruch .....	1359
2. Verfügungsgrund .....	1360
III. Allgemeine Sachentscheidungsvoraussetzungen .....	1361
IV. Das Urteil und seine Rechtskraft .....	1361
V. Streitwertfestsetzung und Kosten des Gebrauchsmusterprozesses .....	1361
VI. Restitutionsklage (§§ 578 ff. ZPO) und Vollstreckungsabwehrklage (§ 767 ZPO) .....	1361
VII. Beschlagnahme durch die Zollbehörde .....	1362
VIII. Gebrauchsmuster in der Zwangsvollstreckung .....	1362
J. Gebrauchsmusterberühmung .....	1362

## § 14 Das ergänzende Schutzzertifikat

A. Allgemeines, Zweck, Entstehungsgeschichte und Rechtsnatur des Zertifikats .....	1365
I. Überblick .....	1365
1. Zeitliche Bedeutung des ergänzenden Schutzzertifikats .....	1365
2. Wirtschaftliche Bedeutung des ergänzenden Schutzzertifikats .....	1365
3. Anwendungsbereich .....	1366
II. Verhältnis von Patenterteilung und arzneimittelrechtlicher Zulassung .....	1367
1. Überblick über die Verfahren der Arzneimittelzulassung .....	1367
2. Unterscheidung von Vorbereitungshandlungen und eigentlichem Zulassungsverfahren .....	1368
3. Die frühe Patentanmeldung .....	1369
4. Die faktische Patentlaufzeitverkürzung und ihr ‚Gegenmittel‘ .....	1370
5. Denkbare Alternativen zum ergänzenden Schutzzertifikat .....	1371
III. Entstehungsgeschichte .....	1372
IV. Rechtsnatur .....	1373
B. Materielle Erteilungsvoraussetzungen .....	1374
I. Allgemeines .....	1374
II. Erzeugnis .....	1374
III. Grundpatent .....	1375
1. Diskrepanz von Grundpatent und Genehmigung .....	1377
2. Mehrzahl von Grundpatenten und Patentinhabern .....	1378
IV. Erste Genehmigung zum Inverkehrbringen .....	1379
1. Ältere und extraterritoriale Genehmigungen .....	1380
2. Interimsverlängerung bei Ex-Post-Genehmigung .....	1381
V. Kein früheres Zertifikat .....	1382
C. Laufzeitberechnung .....	1383
I. Allgemeines .....	1383
II. Maßgeblicher Tag für die Laufzeitberechnung .....	1384
1. Erteilung des Grundpatents .....	1384

## Inhaltsverzeichnis

2. Anmeldung des Grundpatents .....	1385
3. Erteilung der ersten Genehmigung zum Inverkehrbringen .....	1386
III. Diskrepanz zwischen Verzögerung und Laufzeit .....	1386
IV. Negative Laufzeiten .....	1387
D. Schutzgegenstand und Schutzbereich .....	1389
I. Allgemeines .....	1389
II. Spezielle Probleme des Schutzbereichs .....	1390
1. Salz-Problem .....	1390
2. Indikationspatente .....	1391
3. Wirkstoffkombinationen .....	1394
a) Formulierungspatente – Wirkstoff und Hilfsstoff .....	1394
b) Wirkstoffkombinationen .....	1395
E. Rechte, Beschränkungen und Verpflichtungen .....	1399
I. Rechte des Zertifikatsinhabers .....	1399
1. Benutzungs- und Verbotungsbefugnisse .....	1399
2. Lizenzen .....	1400
3. Recht auf das Zertifikat (Art. 6 SPCVO) .....	1402
II. Beschränkungen und Verpflichtungen .....	1403
F. Erteilungsverfahren .....	1404
I. Allgemeines .....	1404
II. Anmeldung .....	1404
1. Allgemeine Anmeldungsvoraussetzungen .....	1405
2. Form und Inhalt der Anmeldung .....	1405
3. Anmeldefrist .....	1407
4. Antrag auf Verlängerung der Laufzeit eines Schutzzertifikats .....	1409
5. Anmeldegebühren .....	1410
6. Veröffentlichung des Hinweises auf die Anmeldung .....	1410
III. Erteilung und Bekanntmachung .....	1411
IV. Aufrechterhaltungsgebühren .....	1412
G. Erlöschen, Nichtigkeit und Widerruf .....	1413
I. Erlöschensgründe nach Art. 14 SPCVO .....	1413
II. Nichtigkeitsgründe nach Art. 15 SPCVO .....	1415
III. Widerruf der Verlängerung der Laufzeit .....	1416
IV. Bekanntmachung .....	1416
H. Rechtsmittel .....	1416



**beck-shop.de**