

Handbuch der Patentverletzung

von

Dr. Thomas Kühnen

Vorsitzender Richter am OLG Düsseldorf

15. Auflage

Leseprobe

Carl Heymanns Verlag 2023

Vorwort

Mit der vorliegenden Bearbeitung erscheint die 15. Auflage des Handbuchs. Sie bringt die Kommentierung wie gewohnt auf den aktuellen Stand von Gesetzgebung und Rechtsprechung, wobei Änderungen und Entscheidungen bis einschließlich September 2022 berücksichtigt sind. Thematisch wurde die Bearbeitung um einige Themenkreise erweitert, beispielweise um Patentverletzungen im Vergabeverfahren, die Durchsetzung von Patentrechten im Schiedsverfahren und die Bedeutung des Standes der Technik für Patentauslegung und Schutzbereichsbestimmung. Andere Komplexe wurden ausgebaut, wie die Erteilung und Schutzbereichsbestimmung bei Sachansprüchen mit Verfahrensmerkmalen und das Verschuldenserfordernis bei der Klagenkonzentration.

Für Anregungen und Kritik, aber auch für die Übersendung nicht veröffentlichter Gerichtsentscheidungen ist der Autor weiterhin sehr dankbar. Sie werden unter der E-Mail-Adresse thomas.kuehnen@olg-duesseldorf.nrw.de oder per Post unter der Anschrift des *OLG Düsseldorf, Cecilienallee 3, 40474 Düsseldorf*, erbeten.

Krefeld, im Oktober 2022

Thomas Kühnen

Inhalt

Vorwort	V
Hinweise für die Onlinenutzung	XXIX
Abkürzungen	XXXI
Literatur	XXXVII
A. Schutzbereichsbestimmung	1
I. Rechtsgrundlagen	1
II. Einige Grundregeln der Patentauslegung	2
1. Vorrang des Anspruchs vor der Beschreibung	2
2. Einheit von Anspruch & Beschreibung	7
3. Ausführbarkeit & Selbstverständlichkeit	27
4. Offenbarungsfragen	27
5. Gattungsbezeichnung, Zusammensetzung	28
6. Technisch sinnlose Differenzierungen	28
7. Unteransprüche und Ausführungsbeispiele	33
8. Falsa demonstratio	41
9. »insbesondere«-Merkmal	42
10. Disclaimer wegen unzulässiger Erweiterung	46
11. Kontraproduktive Maßnahmen	47
12. Übereinstimmende Patentauslegung	51
III. Zulässiges Auslegungsmaterial	51
1. Patentbeschreibung und Patentzeichnungen	51
a) Angegriffene Ausführungsform beschrieben	52
b) Angegriffene Ausführungsform nicht beschrieben	52
aa) Legaldefinition	52
bb) Gebräuchlicher Fachbegriff	53
cc) Wortschöpfung	55
dd) Funktionsorientierte Auslegung	55
ee) Stand der Technik	65
ff) Verfahrensanspruch	68
gg) Wirkungsangaben	69
hh) Maßgeblichkeit des Verletzungszeitpunktes	74
ii) Wirkstoffkombination	79
2. Erteilungsakte	80
a) Grundsatz	80
b) Ausnahme	81
3. Einspruchs- oder Nichtigkeitsentscheidung	83
IV. Verständnishorizont	86
1. Durchschnittsfachmann	86
2. Tatsachenfeststellung	86
3. Anmelde- bzw. Prioritätstag	87
V. Arten der Patentbenutzung	88
1. Wortsinngemäße Benutzung	88
a) Technischer Wortsinn	89
b) Product-by-process-Anspruch	102
2. Äquivalente Benutzung	108
a) Grundlagen	108
aa) Gleichwirkung	108
bb) Naheliegen	109
cc) Orientierung am Patentanspruch	109
b) Verfahrensrechtliches	138
c) Patentierte Verletzungsform	139
d) Einzelfälle	149
aa) Fälle mangelnder Äquivalenz	150
(1) Fehlende Gleichwirkung	150
(2) Fehlende Orientierung am Anspruch	150

bb)	Fälle möglicher Äquivalenz	163
cc)	Zahlen- oder Maßangaben	163
dd)	Andere Begriffe	172
ee)	Unbekanntes Ersatzmittel	172
e)	Formstein-Einwand	174
aa)	Voraussetzungen	174
bb)	Grenzen	175
3.	Unterkombination	175
4.	Verbesserte bzw verschlechterte Ausführungsform	179
5.	Parallelscheidungen ausländischer Gerichte	180
6.	Ergänzendes Schutzzertifikat	181
a)	Schutzbereichsbestimmung	181
b)	Sonderfall: Mehrere Zertifikate für denselben Wirkstoff	183
aa)	Rechtsschutz gegenüber Dritten	184
(1)	Rechtskräftiges Urteil eines Zertifikatinhabers	184
(2)	Unterwerfungserklärung gegenüber einem Zertifikatinhaber	185
bb)	Rechtsschutz gegenüber den anderen Zertifikatinhabern	186
c)	Zweites Schutzzertifikat für die Wirkstoffkombination	187
aa)	Art 3 lit a) VO (EG) Nr 469/2009	187
bb)	Art 3 lit c) VO (EG) Nr 469/2009	188
7.	Benutzungshandlungen	190
a)	Beginn des Patentschutzes	191
b)	Territorium	194
aa)	Küstenmeer	194
bb)	Lieferkette Ausland-Ausland-Inland	194
(1)	Haftungsvoraussetzungen	194
(2)	Haftungsfolgen	200
c)	Erzeugnisse	203
aa)	Herstellen	203
(1)	Zwischenprodukt	203
(2)	Prodrug	205
(3)	Sonstiges	207
bb)	Anbieten	208
(1)	Allgemeine Anforderungen	208
(2)	Weiterverwendung bildlicher Darstellungen	212
(3)	Auslandsbezüge	214
(a)	Inlandsmesse	215
(b)	Auslandsmesse	215
(4)	Internetangebote	216
(a)	Beweisrecht	218
(b)	Hyperlink	218
cc)	Inverkehrbringen	219
dd)	Gebrauchen	221
ee)	Einführen und Besitzen	222
d)	Verfahren	223
aa)	Anwenden	223
bb)	Anbieten	229
e)	Unmittelbares Verfahrenserzeugnis	230
aa)	Körperlichkeit, Herstellungsverfahren, Neuheit	232
bb)	Unmittelbarkeit	234
(1)	Der chronologische Ansatz	234
(2)	Notwendigkeit eines erweiterten Patentschutzes	235
(3)	Verfahrenserzeugnis als Repräsentant des Erfindungswertes	238
(4)	Normative Begrenzung des Sachschutzes	239
f)	Verwendungspatente	242
aa)	Sinnfälliges Herrichten	243
bb)	Zweite medizinische Indikation	247
(1)	Anspruchstypologie	247
(2)	Unmittelbare Patentbenutzung	248
(a)	Herrichtungsbasierte Haftung	248

	(b) Herrichtungsfreie Haftung	250
	(c) Haftungsfolgen	253
	(3) Mittelbare Patentbenutzung	261
	(4) Spezial: Rabattverträge zur Kostendämpfung	261
	cc) Verbotsumfang	263
8.	Mittelbare Patentverletzung	265
	a) Typische Anwendungsfälle	265
	b) Voraussetzungen	267
	aa) Anbieten und Liefern	268
	bb) Mittel	268
	cc) Wesentliches Element der Erfindung	272
	dd) Doppelter Inlandsbezug	274
	ee) Objektive Eignung zur unmittelbaren Patentbenutzung	276
	ff) Mangelnde Berechtigung des Empfängers	277
	gg) Verwendungsbestimmung des Abnehmers	278
	hh) Vorsatz des mittelbaren Verletzers	284
	c) Rechtsfolgen	285
	aa) Fehlen patentfreier Nutzungsmöglichkeit	285
	bb) Bestehen einer patentfreien Verwendungsmöglichkeit	287
	(1) Anbieten	287
	(2) Liefern	288
	(3) Sonderfälle	289
	(a) Wirkungslosigkeit des Warnhinweises	289
	(b) Technische Gestaltungsmöglichkeiten	289
	cc) Verwendung im privaten Bereich	290
	dd) Vorgaben nur in Bezug auf den Verletzungsgegenstand	292
	d) Haftungsvereinbarungen zwischen Lieferant und Abnehmer	301
9.	Patentschutz für Ersatz- und Verbrauchsteile	301
	a) Patentschutz auf das Ersatzteil als solches	301
	aa) Herstellungsverfahren für Ersatzteil	302
	bb) Sachpatent auf Ersatzteilmaterial	302
	cc) Sachpatent auf Geometrie/Abmessungen	302
	dd) Sachpatent auf »erweiterte« oder »andersartige« Funktionalität	304
	b) Patentschutz auf eine größere Baueinheit	306
	c) Patentschutz auf Zubehörteile	308
10.	Patentverletzung im Vergabeverfahren	308
	a) Vergaberechtliche Ausgangslage	308
	b) Bieterausschluss wegen Patentverletzung	308
	aa) Prüfung des Verletzungstatbestandes	309
	bb) Prüfung des Rechtsbestandes	310
	c) Durchsetzung von Patenten im Vergabeverfahren	311
	aa) Bieter	311
	bb) Auftraggeber	312
	d) Strategische Erwägungen	313
B.	Sachverhaltsermittlung	315
I.	Merkmalsgliederung	315
II.	Besichtigungsanspruch und Vorlageverpflichtung zur Sachaufklärung und Beweissicherung	316
	1. Materielle Voraussetzungen	317
	a) Art 43 TRIPS	317
	b) §§ 809, 810 BGB	317
	c) § 140c PatG	318
	aa) Antragspatent, Antragsteller, Antragsgegner	318
	bb) Wahrscheinlichkeit der Patentverletzung	319
	cc) Verfügungsgewalt	321
	dd) Erforderlichkeit	322
	ee) Geheimhaltungsinteressen	323
	ff) Verhältnismäßigkeit	324
	2. Rechtsfolgen	325

a)	Besichtigen	325
b)	Vorlegen einer Urkunde	327
c)	Bank-, Finanz- und Handelsunterlagen	328
d)	Zwangsvollstreckung	328
3.	Verfahrensrechtliche Durchsetzung	330
a)	Klage und vorläufiger Rechtsschutz	330
b)	Selbständiges Beweisverfahren	331
aa)	Anordnung	334
(1)	Zuständigkeitsfragen	334
(2)	Besichtigungsumfang	339
(3)	Begleitende Duldungsverfügung	339
(4)	Muster	340
(5)	Nebenintervention	343
(6)	Präklusion	344
bb)	Durchsuchung	344
cc)	Gutachtenaushändigung und Anhörung	346
(1)	Aushändigung des Gutachtens	347
(a)	Besichtigungsschuldner	347
(b)	Anwälte des Besichtigungsgläubigers	347
(c)	Besichtigungsgläubiger persönlich	348
(2)	Gerichtliche Klärung von Inhalt und Reichweite der Schweige- anordnung	357
(3)	Anhörung des Sachverständigen	360
dd)	Anfechtbarkeit	361
(1)	Gutachtenaushändigung	361
(2)	Besichtigungsanordnung	362
(3)	Frist zur Hauptsacheklage	362
(4)	Duldungsverfügung	363
ee)	Kosten	364
c)	Schadenersatzpflicht	367
d)	§§ 142, 144 ZPO	367
e)	EG-VO 1206/2001	369
f)	Ausländische Sachaufklärung	369
g)	Ermittlungsverfahren	372
III.	Vorlageverpflichtung zur Durchsetzung des Schadenersatzanspruchs	373
1.	Voraussetzungen	373
2.	Rechtsfolgen	375
3.	Verfahrensrechtliche Durchsetzung	375
IV.	Grenzbeschlagnahme	376
1.	Tätigwerden nach der VO (EU) Nr 608/2013	377
a)	Anwendungsgebiet	377
b)	Antragsteller	378
c)	Antrag	378
d)	Mitteilungspflichten	380
e)	Tätigwerden	380
aa)	Aussetzung der Überlassung/Zurückhaltung	381
bb)	Vernichtung	382
(1)	Vereinfachtes Verfahren	382
(a)	Beiderseitige Zustimmung zur Vernichtung	382
(b)	Ausbleiben einer Zustimmungserklärung	383
(2)	Kleinn Mengen	384
cc)	Frühzeitige Überlassung	385
f)	Rechtsmittel	386
g)	Kostenerstattung	387
h)	Schadenersatz	387
aa)	Zollbehörde	387
bb)	Antragsteller	389
(1)	§ 142a Abs 5 PatG	389
(2)	§ 823 BGB	390
2.	Tätigwerden nach nationalen Vorschriften	391

a)	Antrag	391
b)	Tätigwerden	391
c)	Verfahren und Rechtsmittel	392
V.	Industriestandard	392
VI.	Testkauf	393
1.	Grundsatz: Unbedenklichkeit	393
2.	Ausnahme: Rechtsmissbrauch	394
a)	Hereinlegen	394
b)	Verwerfliche Mittel	394
VII.	Formalia des Klageschutzrechtes	395
1.	Status	395
2.	Deutsche Übersetzung	395
a)	Unvollständige und fehlerhafte Übersetzung	396
b)	Entschädigungsanspruch	399
3.	Eintragung als Inhaber	399
VIII.	Schutzzfähigkeit des Klageschutzrechtes	399
IX.	Weitere Vorüberlegungen	402
1.	Prozessgegner	402
2.	Kostenfragen	402
a)	Streitwert	403
b)	Anwaltskosten	404
aa)	Rechtsanwalt	404
bb)	Ausländische Partei	412
cc)	Patentanwalt	412
dd)	Rechtsmittelverfahren	419
ee)	Rechtsanwalt im Nichtigkeitsverfahren	421
ff)	Kosten des Einspruchsverfahrens	423
gg)	Kosten für den Entwurf eines Rechtsbestandsangriffs	423
hh)	Discovery-Verfahren	424
ii)	Festsetzung gegen die eigene Partei	424
c)	Parteienmehrheit	424
aa)	Beklagtenmehrheit	425
bb)	Klägermehrheit	427
d)	Reisekosten der Partei	427
e)	Dolmetscherkosten	428
f)	Privatgutachterkosten	429
g)	Kosten der Sachaufklärung	432
h)	Recherchekosten	436
i)	Übersetzungskosten	437
j)	Kosten für Sicherheitsleistung	442
k)	Zinsen auf festgesetzte Kosten	443
3.	Sonstiges	443
C.	Vorprozessuales	445
I.	Abmahnung	445
1.	Inhalt	445
a)	Aktivlegitimation	445
b)	Bezeichnung des in Anspruch Genommenen	446
c)	Beschreibung des Verletzungstatbestandes	446
d)	Unterlassungsverlangen	447
e)	Vertragsstrafe	449
f)	Fristsetzung	450
g)	Androhung gerichtlicher Schritte	450
h)	Sonstige Ansprüche	451
2.	Form	455
3.	Zugang	455
4.	Vollmacht & Zustellungsvollmacht	456
5.	Kosten der Abmahnung	457
a)	Haftungsgrund	458
b)	Anspruchshöhe	465

c)	Anrechnung der Geschäftsgebühr	468
d)	Zinsen	471
e)	Verjährung	471
f)	Verfahrensrechtliches	472
6.	Vertragsstrafe	472
a)	Haftungsgrund	472
b)	Verstoß nach zustande gekommenem Vertragsschluss	475
c)	Auslegung der Unterlassungserklärung	475
d)	Mehrere Verstöße	478
e)	Bemessungskriterien	479
f)	Verfahrensrechtliches	480
g)	Strategische Erwägungen	482
7.	Unberechtigte Abmahnung	483
a)	Rechtswidrig	484
aa)	Formelle Mängel	485
bb)	Materielle Mängel	487
b)	Rechtswidrig und schuldhaft	490
aa)	Fehlbeurteilung des Rechtsbestandes	490
bb)	Übrige Anspruchsvoraussetzungen	490
cc)	Haftung des Anwalts	491
dd)	Abnehmervernachlässigung	492
ee)	Schaden	492
ff)	Zuständigkeit	494
8.	Entbehrlichkeit einer Abmahnung	494
a)	»Sofort«	495
b)	Veranlassung zur Klage	496
aa)	Anspruch auf Unterlassung, Rechnungslegung und Schadenersatz	496
bb)	Verwahrungsanspruch	498
cc)	Vindikationsanspruch	500
dd)	Besichtigungsanspruch	501
ee)	Einstweilige Verfügung und parallele Hauptsacheklage	502
II.	Berechtigungsanfrage	504
III.	Presseerklärung	506
IV.	»Torpedo«	507
D.	Klageverfahren	511
I.	Zuständigkeit	511
1.	Internationale Zuständigkeit	511
a)	Art 4 Abs 1 EuGVVO	512
b)	Art 7 Nr 2 EuGVVO	515
c)	Art 8 Nr 1 EuGVVO	518
d)	Art 26 EuGVVO	522
e)	Gerichtsstandsvereinbarung	523
2.	Örtliche Zuständigkeit	523
a)	Deliktgerichtsstand	524
aa)	Angebot und Mittelspersonen	524
(1)	Bote	524
(2)	Empfangsvertreter	525
bb)	Internetangebot	526
cc)	Erstbegehungsgefahr	526
dd)	Doppelrelevante Tatsachen	527
b)	Niederlassung	527
c)	Rügeloses Verhandeln	527
3.	Sachliche Zuständigkeit	527
4.	Inlandsvertreter	530
5.	Zustellungsfragen in Fällen mit Auslandsberührung	530
a)	Förmliche Auslandszustellung	531
aa)	Haager Zustellungsübereinkommen	531
bb)	EG-VO 1393/2007	531
cc)	Zustellung in der VR China	536

b)	Vereinfachte Postzustellung	536
c)	Öffentliche Zustellung	537
6.	Rechtsmittelzuständigkeit	539
7.	Schiedsgutachterklausel	539
8.	Mehrfachverfolgung	540
9.	Ladungsfähige Anschrift	540
10.	Geheimnisschutz im Gerichtsverfahren	541
a)	Vorbemerkung	541
b)	Anordnungsvoraussetzungen	542
aa)	Patentstreitsache	542
(1)	Vollstreckungsverfahren	543
(2)	Vorgerichtlicher Raum	544
(3)	Spezial: FRAND	545
bb)	Antrag	549
cc)	Geschäftsgeheimnis	550
c)	Vortrags- und Glaubhaftmachungslast	553
d)	Mögliche Schutzmaßnahmen	553
aa)	Einstufung als geheimhaltungsbedürftig	554
bb)	Limitierter Kreis von Wissensträgern	556
(1)	Beschränkung des Personenkreises	556
(2)	Sachlicher Beschränkungsumfang	558
(3)	Akteneinsicht	561
(a)	Partei	561
(b)	Dritte	562
(c)	Rechtsmittel	563
(4)	Urteilsschwärzung	563
cc)	Anordnungsermessen	563
dd)	Nachtrag: FRAND	569
e)	Anordnungsprozedere	571
aa)	Gerichtsseite	571
bb)	Antragstellerseite	574
f)	Zu widerhandlung und deren Rechtsfolgen	575
aa)	Ordnungsmittel	575
bb)	Schadenersatzpflicht	578
g)	Anfechtbarkeit	578
h)	Streitwert	580
i)	Ausländische Geheimhaltungsorder	580
II.	Aktivlegitimation	581
1.	Patentinhaber	581
a)	Übertragung des Klagepatents	582
aa)	Prozessführungsbefugnis und Aktivlegitimation	582
bb)	Abweichende BGH-Rechtsprechung	587
(1)	Kritik	587
(2)	Anwendung der BGH-Rechtsprechung	588
cc)	Exkurs: Patentübertragung & Umsatzsteuer	592
b)	Abtretung & Vortragslasten	594
c)	Inhabermehrheit	595
d)	Rechtskrafterstreckung	596
2.	Ausschließlicher Lizenznehmer	597
3.	Einfacher Lizenznehmer	602
a)	Unterlassungs-, Rückruf- und Vernichtungsanspruch	602
b)	Rechnungslegung, Entschädigung und Schadenersatz	604
4.	Prozessführungsgesellschaft eines Patentverwerters	606
5.	Sonderfälle	609
III.	Passivlegitimation	614
1.	Deliktsrechtliche Haftung	614
2.	Störerhaftung	618
a)	Betreiber einer Internet-Plattform	618
aa)	Eigenangebote	619
bb)	Dienstleister für Fremdangebote	619

b)	File-Hosting-Dienst	622
c)	Access-Provider	622
aa)	Rechtslage vor dem 13.10.2017	623
(1)	Gewerbliche Provider	623
(2)	Private Anschlussinhaber	624
(3)	Tatsächliche Vermutung	625
bb)	Rechtslage seit dem 13.10.2017	626
(1)	Haftungsausschluss	626
(2)	Anspruch auf Websperre	627
d)	Vermieter/Verpächter einer Domain, Admin-C, Registrar	630
e)	Spediteur, Frachtführer	631
3.	Gesetzliche Vertreter	632
4.	Haftung von Unternehmen und Gesellschaftern	637
5.	Prozessrechtliches	638
a)	Klagenhäufung	638
aa)	Kumulativ	638
bb)	Eventuell	639
cc)	Alternativ	640
dd)	Übergang	640
b)	Teilurteil	640
aa)	Anspruchskonkurrenz	641
bb)	Streitgenossen	641
cc)	Mehrere angegriffene Ausführungsformen/mehrere Klageansprüche	643
dd)	Mehrere parallele Schutzrechte	643
c)	Parteiberichtigung	644
d)	Partei- und Prozessfähigkeit	646
aa)	Streitige Sachverhalte	646
bb)	Unstreitige Sachverhalte	647
e)	Parteierweiterung	648
aa)	I. Instanz	648
bb)	II. Instanz	649
f)	Insolvenz	650
g)	Insichprozess	652
IV.	Klageansprüche	652
1.	Unterlassungsanspruch	653
a)	Wiederholungsgefahr	653
aa)	Entstehung	654
bb)	Beendigung	657
b)	Erstbegehungsgefahr	660
aa)	Entstehung	661
bb)	Beendigung	662
c)	Sonderkonstellationen	663
d)	Mittelbare Patentverletzung	663
e)	Antragsfassung	663
aa)	Handlungsalternativen	664
bb)	Verurteilungsgegenstand	664
cc)	Zeitraum	667
f)	Durchsetzungsausschluss aus Gründen der Verhältnismäßigkeit	667
aa)	Vorbemerkung	668
bb)	Vortragslasten	668
cc)	Fallgruppen	670
dd)	Gesamtabwägung	673
ee)	Abwägungsfaktoren auf Verletzerseite	675
ff)	Abwägungsfaktoren auf Klägerseite	676
gg)	Rechtsfolgen	677
(1)	Anderweitige Verletzungsansprüche	677
(2)	Mögliche Beschränkungsmaßnahmen	677
(3)	Ausgleichsanspruch in Geld	678
hh)	Nachträglich veränderte Umstände	686
g)	Wirkungsverlust während des Verletzungsprozesses	688

2.	Beseitigungsanspruch	689
3.	Urteilsveröffentlichung	691
	a) Voraussetzungen	692
	b) Rechtsfolgen	694
4.	Entschädigungsanspruch	695
	a) Voraussetzungen	695
	b) Verpflichteter	697
	c) Umfang	697
	d) Verfahren	697
5.	Schadenersatzanspruch	698
	a) Verschulden	699
	aa) Spediteur, Handelsunternehmen, Sortimenter	699
	bb) Äquivalenz	702
	cc) Rechtsbeständigkeit	702
	(1) Patent	702
	(2) Gebrauchsmuster	704
	dd) Leichte Fahrlässigkeit	704
	ee) Mangelndes Verschulden	705
	b) Angebot als schadensauslösendes Ereignis	705
	c) Schadenersatz bei mittelbarer Patentverletzung	705
	d) Verwendungspatent	710
	e) Gesamtvorrichtung, »Peripheriegeräte«, Verbrauchsmaterialien	710
6.	Bereicherungsanspruch	716
7.	Gemeinsame Verfahrensfragen	717
	a) Stufenklage	717
	b) Feststellungsantrag	718
8.	Auskunfts- und Rechnungslegungsanspruch	720
	a) § 140b PatG	720
	aa) Materielles Recht	721
	(1) Anspruchsberechtigung	721
	(2) Anspruchsgegner	722
	(a) Störer	722
	(b) Dritte	722
	(aa) Sachliche Reichweite	722
	(aaa) Offensichtliche Rechtsverletzung	722
	(bbb) Klageerhebung	723
	(bb) Persönliche Reichweite	723
	(aaa) Früherer Besitzer	723
	(bbb) Inanspruchnahme von Dienstleistungen	724
	(ccc) Erbringer von Dienstleistungen	724
	(ddd) Denunzierter	725
	(3) Unverhältnismäßigkeit	726
	(4) Inhalt des Anspruchs	728
	(a) Herkunft	729
	(aa) Erzeugnisse	729
	(bb) Dienstleistungen	730
	(b) Vertriebsweg	730
	(aa) Abnehmer	730
	(bb) Menge	731
	(cc) Ein- und Verkaufspreise	731
	(c) Unverzüglich	732
	(d) Belegvorlage	732
	(e) Eidesstattliche Versicherung	733
	bb) Verfahrensrechtliches	733
	(1) Einstweilige Verfügung	733
	(2) Aussetzung	733
	cc) Sonderfall »Verkehrsdaten«	734
	(1) Verkehrsdaten	734
	(2) Gestattungsanordnung	735
	(3) Zwischenanordnung	736

	(4) Auskunftsanspruch	737
	(5) Einzelheiten zum Prozedere	738
	dd) Folgen der Auskunftserteilung	742
	(1) Auskunftskosten	742
	(2) Falsche oder unvollständige Auskunft	742
b)	§§ 242, 259 BGB	743
aa)	Persönlicher Umfang	745
bb)	Sachlicher Umfang	745
cc)	Gegenständlicher Umfang	747
dd)	Zeitlicher Umfang	749
c)	Wirtschaftsprüfervorbehalt und Einsichtsrecht	750
d)	Erledigung	750
9.	Vernichtungsanspruch	751
a)	Haftungstatbestand	752
aa)	Besitz/Eigentum	756
bb)	Verhältnismäßigkeit	759
cc)	Schutzrechtsablauf	762
dd)	Allgemeiner Beseitigungsanspruch	764
b)	Rechtsfolge	764
10.	Rückrufanspruch	766
a)	Zeitlicher Geltungsrahmen	767
b)	Anspruchsvoraussetzungen	767
aa)	Allgemeines	767
bb)	Verhältnismäßigkeit	770
c)	Anspruchsinhalt	773
aa)	Rückruf	773
bb)	Entfernung aus den Vertriebswegen	777
cc)	Eingreifen des Vernichtungsanspruchs	779
dd)	Verfahrensrechtliches	779
V.	Klageanträge	780
VI.	Klagebegründung	784
1.	Darstellung der Erfindung	784
2.	Die angegriffene Ausführungsform	787
3.	Der Verletzungstatbestand	789
4.	Rechtsausführungen	790
5.	Erforderlichkeit einer sachverständigen Begutachtung	790
VII.	Checkliste für Kläger	790
E.	Verteidigungsmöglichkeiten des Beklagten	795
I.	Fehlende Verteidigungsaussichten	795
1.	Anerkenntnis	795
2.	Säumnis	796
II.	Formelle Verteidigung	798
1.	Mangelnde Zuständigkeit	798
2.	Prozesskostensicherheit	798
a)	Berechtigter Personenkreis	798
b)	Befreiungstatbestände	800
c)	Einrede	805
d)	Höhe	806
e)	Verfahrensrechtliches	807
3.	§ 145 PatG	810
a)	Allgemeine Anwendungsvoraussetzungen	811
b)	Klageerweiterung in erster Instanz	818
c)	Klageerweiterung im Berufungsrechtszug	819
aa)	Zustimmung/Sachdienlichkeit	819
bb)	Präklusionsrecht	820
d)	Verfahrensrechtliches	822
4.	Torpedo	823
a)	Art 29 Abs 1 EuGVVO	823
aa)	Anwendungsvoraussetzungen	824

	(1) Nationalität	824
	(2) »dieselben Parteien«	824
	(3) »derselbe Anspruch«	825
	(4) Ausschließliche Zuständigkeit des Zweitgerichts	827
	bb) Rechtsfolge	828
	b) Art 30 EuGVVO	829
	c) Art 33, 34 EuGVVO	831
	d) Art 35 EuGVVO	831
	e) Rechtsmittel	832
	5. Rechtskraft	832
III.	Materielle Verteidigung	834
	1. Doppelschutzverbot	834
	2. Bestreiten der Passivlegitimation	835
	3. Bestreiten des Verletzungsvorwurfs	835
	a) Ausgestaltung der angegriffenen Ausführungsform	835
	aa) Substantiierungslast	835
	bb) Bestreiten mit Nichtwissen	838
	cc) Protective Order	841
	dd) Verspätungsregeln	841
	b) Subsumtion unter Schutzbereich	842
	c) § 139 Abs 3 PatG	842
	4. Benutzungsbefugnis	843
	a) Mitinhaberschaft	843
	b) Lizenzvertrag	850
	aa) Vereinbarungen von/zwischen Mitinhabern	851
	bb) Sonstiges	853
	cc) Implizite Lizenz	855
	c) Schlichte Benutzungserlaubnis	859
	5. Kartellrechtlicher Zwangslizenzeinwand	859
	a) Fallgruppenübergreifende Vorfragen	860
	aa) Zulässigkeit	860
	bb) § 24 PatG	863
	cc) Patentverwerter	863
	dd) Marktbeherrschung	863
	(1) Bedarfsmarktkonzept	864
	(2) Beherrschende Stellung	865
	(3) Beweislast und Nachweis	867
	ee) Gefahr eines gegnerischen Kartell-Torpedos?	868
	ff) Anti-Suit-Injunction	869
	b) Die einzelnen Fallgruppen	875
	aa) Nichtlizenziertes Patent	876
	bb) Auslizenziertes Patent	877
	(1) Diskriminierung	877
	(a) Standardfreie Technik	878
	(b) Standardgebundene Technik	878
	(c) Beweislast	880
	(2) Ausbeutungsmissbrauch	880
	(3) Sonderfall: Patentpool	883
	(4) Erforderlichkeit eines Lizenzangebotes	888
	(a) Ernsthaft, leistungsfähig, konkret	888
	(b) Vertragsbedingungen	890
	(c) Sonderfragen	890
	(5) Angebotsgerechte Erfüllungshandlungen	894
	(a) Territoriale Reichweite	894
	(b) Rechnungslegung	895
	(c) Hinterlegung	895
	(6) Rechtsfolgen eines Kartellverstoßes	897
	(a) Unterlassungsanspruch	897
	(b) Schadenersatzanspruch	897
	(c) Rechnungslegungsanspruch	898

	(d) Vernichtungs- und Rückrufanspruch	898
cc)	SEP mit FRAND-Erklärung	898
	(1) Unwideruflichkeit der FRAND-Erklärung	899
	(2) Bindung an die FRAND-Erklärung bei Patentübertragung.	899
	(3) Bedeutung der Lizenzbereitschaftserklärung.	904
	(a) Verzicht auf Unterlassungsanspruch	904
	(b) Deklaratorisch/konstitutiv.	905
	(c) Anwendbares Recht und Forderungsrecht des Lizenzsuchers	908
	(d) Art 101 AEUV	909
	(4) Diskriminierung und Ausbeutung.	909
	(5) Lizenzangebot	917
	(a) Betroffene Ansprüche.	917
	(b) Verpflichteter	919
	(c) Adressat.	919
	(d) Inhalt.	920
	(e) Prozedere.	923
	(aa) Verletzungsanzeige	923
	(bb) Lizenzierungsbitte.	926
	(cc) Zeitliche Reihenfolge	930
	(dd) Gegenangebot.	931
	(ee) Umfang und Modalität der Verhandlungen	932
	(ff) Vertragsbeendigung	935
	(f) Beweislast.	936
	(g) Verspätungsproblematik	936
	(aa) Versäumnisse des Patentinhabers	940
	(bb) Versäumnisse des Verletzers	943
	(6) Sicherheitsleistung des Lizenzsuchers	945
	(7) Auswirkungen der FRAND-Zusage auf den Schadenersatz-Auskunfts- und Rechnungslegungsanspruch.	947
	(8) Einstweilige Unterlassungsverfügung.	950
c)	Zuständigkeitsfragen	952
	aa) Landgerichte	952
	bb) Oberlandesgerichte	953
	cc) Lizenzbereitschaftserklärung.	954
	dd) Isolierte Klage auf Lizenzabschluss	955
	ee) Bestimmung der FRAND-Bedingungen	957
	(1) Lizenzpflichtige Schutzrechte.	957
	(a) Lizenzierungswunsch des Beklagten	958
	(b) Lizenzierungswiderstand des Beklagten.	959
	(c) Rechtsbestand	961
	(d) Benutzung	962
	(2) Lizenzgebiet	963
	(3) Patentpool.	964
	(4) Höhe der Lizenzgebühr	965
	(a) Kosten/Nutzen-Ansatz.	965
	(b) Vergleichsmarktkonzept	966
	(c) Erklärungs- und Vorlagepflicht	967
	(d) Vorlagenfreie Ermittlung der FRAND-Gebühr	971
	(aa) Darlegungslast des Anbietenden	972
	(bb) Erwiderungslast des Angebotsempfängers.	975
	(cc) Entscheidungsfindung des Gerichts	975
	d) Aussetzung wegen EU-Kartellverfahren	975
	e) Exkurs: patent ambush	976
6.	Privates Vorbenutzungsrecht	977
	a) Voraussetzungen	977
	aa) Erfindungsbesitz.	977
	bb) Betätigung des Erfindungsbesitzes.	979
	cc) Prioritätszeitpunkt	983
	b) Rechtsfolgen.	983

7.	Positives Benutzungsrecht	990
8.	Einwand der widerrechtlichen Entnahme	995
	a) Entnahmesachverhalt	996
	b) Reichweite des Einwandes	996
	c) Frist	996
	d) Weiterbenutzungsrecht	998
	e) Vindikationsklage	998
	aa) Mitberechtigung	1005
	bb) Ausschlussfrist	1006
	cc) Aussetzung wegen Vindikationsprozess	1007
	f) Sonstige Rechtsgründe	1011
9.	Einwand der unzulässigen Erweiterung	1011
10.	Weiterbenutzungsrechte	1011
11.	Lizenzbereitschaftserklärung	1012
12.	Erschöpfung	1013
	a) Objektbezogenheit	1015
	b) Willenslage	1017
	c) EU & EWR	1017
	aa) Allgemeines	1017
	bb) Besonderer Mechanismus	1018
	(1) Sinn und Zweck	1018
	(2) Allgemeiner Inhalt	1018
	(3) Einzelfragen	1019
	(a) Arzneimittel	1019
	(b) Entsprechender Erzeugnisschutz	1019
	(c) Maßgeblicher Zeitpunkt	1022
	(d) Zertifikatverlängerung	1023
	(e) Anzeigepflicht	1023
	(f) Widerspruch des Schutzrechtsinhabers	1024
	(g) Beweis	1025
	d) Vortrags- und Beweislast	1025
	e) Inverkehrbringen	1026
	f) Neuherstellung	1029
	aa) Allgemeine Vorbemerkungen	1030
	bb) Erste Variante	1032
	cc) Zweite Variante	1036
	dd) Feststellung der Verkehrsauffassung	1036
	g) Verfahrenspatent	1038
	h) Selbstverpflichtungsvereinbarung	1039
13.	Verjährung	1039
	a) Relative Verjährung	1040
	b) Absolute Verjährung	1042
	c) Rechtsfolgen	1042
	d) Hemmung	1044
	e) Neubeginn	1051
	f) Präklusionsrecht	1051
14.	Verwirkung	1051
15.	Aussetzung	1053
	a) Vorgreiflichkeit	1057
	b) Ermessen	1059
	aa) I. Instanz	1062
	(1) Nicht-Aussetzungs-Fälle	1066
	(2) Aussetzungs-Fälle	1068
	bb) II. Instanz	1073
	(1) Verurteilung durch LG	1073
	(2) Klageabweisung durch LG	1074
	cc) III. Instanz	1074
	dd) Rechtsbestandsentscheidung ohne Begründung	1075
	ee) Spezial: Die Behandlung von Prioritätsfragen	1077
	(1) Eigene Priorität des Klageschutzrechts	1077

	(a) Technische Fragestellungen	1078
	(b) Rechtliche Fragestellungen	1078
	(aa) Rechtsnachfolge vor der Erstanmeldung	1079
	(bb) Personell erweiterte, regional differenzierte Nachanmeldung	1080
	(cc) Prioritätsfrist	1082
	(dd) Gerichtlicher Prüfungsumfang	1082
	(2) Prioritätsprüfung bei fiktivem Stand der Technik	1084
	c) (Hilfsweise) Anspruchskombination	1085
	d) Tenor und Begründung	1088
	e) Anfechtbarkeit	1089
	f) Vorabentscheidungsersuchen	1092
	g) Wirkungen der Aussetzung	1093
	h) Vergleich	1093
16.	Schutzzfähigkeit eines Gebrauchsmusters	1095
	a) Rechtsverteidigung mit der Lösungsreife	1096
	aa) Lösungsantrag	1096
	bb) Lösungsreife als Nichtverletzungsargument	1097
	cc) Zwischenfeststellungswiderklage	1097
	dd) Isolierte Feststellungsklage auf Lösungsreife	1100
	ee) Feststellungsanträge bei laufendem Lösungsverfahren	1102
	b) Strategisches	1103
17.	Rechtsbestandsfragen im Schiedsverfahren	1104
	a) Reichweite der Schiedsvereinbarung	1104
	b) Objektive Schiedsfähigkeit der Rechtsbestandsfrage	1105
	c) Ausschluss der staatlichen Gerichtsbarkeit	1106
18.	Versuchsprivileg	1107
19.	Roche-Bolar-Regel	1109
20.	Export-VO 2019/933	1111
21.	Erfindungsgebrauch auf Schiffen	1113
IV.	Checkliste für Beklagte	1114
F.	Rechtsmittelverfahren	1117
I.	Tatbestandsberichtigung und Urteilsergänzung	1117
II.	Berufungsverfahren	1119
	1. Fristwahrung, Rechtsmittelgegner und Begründung	1119
	2. Beschwer	1128
	3. Verspätungsrecht	1129
	4. Zurückverweisung	1135
	5. Anschlussberufung	1136
	6. Rücknahme der Berufung	1142
III.	Revisionsverfahren	1143
	1. Zulassung/Beschwerde gegen die Nichtzulassung	1143
	2. Amtswegiger Prüfungskanon	1145
	a) Zulässigkeit der Berufung	1145
	b) Rechtskraft & sonstige Bindung	1146
	c) Hinausgehen über Klageantrag	1146
	d) Unzulässige Klageänderung	1146
	3. Angriffe gegen die Patentauslegung	1147
	4. Nachträgliche Einschränkung des Patentanspruchs	1149
	5. Eingeschränkter Klageantrag	1151
	a) Nicht-Benutzung der beschränkten Fassung	1151
	b) Benutzung der beschränkten Fassung	1153
	6. Zulassungsgründe	1153
	7. Erledigungssachverhalte	1156
	8. Restitutionsgründe und neuer Sachvortrag	1157
G.	Sonstige Verfahren	1159
I.	Negative Feststellungsklage	1159
	1. Voraussetzungen	1159

	a) Zuständigkeit	1159
	b) Aktivlegitimation	1160
	c) Passivlegitimation	1160
	d) Feststellungsinteresse	1160
	e) Subsidiarität	1164
2.	Antrag	1165
3.	Begründung	1165
4.	Beweislast	1166
5.	Streitwert	1166
II.	Einstweilige Verfügung	1167
1.	Allgemeines	1167
	a) Taugliche Ansprüche wegen Schutzrechtsverletzung	1167
	b) Glaubhaftmachung	1168
	c) Sondersituation im Patentrecht	1170
	d) Rechtsbestand des Verfügungspatents	1172
	e) Sicherheitsleistung	1194
	f) Messeauftritt	1194
2.	Voraussetzungen	1195
3.	Dringlichkeit	1198
	a) Allgemeine Regeln	1198
	b) Rechtsprechungsänderung	1207
	c) Laufender Hauptsacheprozess	1208
	d) Abwarten der Rechtsbestandsentscheidung	1208
	e) Vergleichsverhandlungen, Vollstreckungsverzicht, VU	1211
	f) Schutzrechtsbestand	1212
	g) Zweites eV-Gesuch	1214
	h) Berufungsverfahren	1215
	i) Strategische Erwägungen	1216
4.	Verfahren	1217
	a) Zuständigkeit	1217
	b) Rechtliches Gehör	1218
	c) Widerspruch	1224
	d) Speziell: Kostenwiderspruch	1226
	e) Sonstiges	1227
5.	Vollziehung	1229
	a) Unterlassungsgebot	1230
	aa) Altfälle	1231
	bb) Neufälle	1233
	b) Auskunfts- und Verwahrungsanspruch	1238
6.	Schadenersatzpflicht	1238
7.	Aufhebung wegen veränderter Umstände	1240
8.	Einstellung der Zwangsvollstreckung	1250
9.	Schutzschrift	1251
10.	Abschluss schreiben	1254
	a) Fristgerechte Klage	1255
	b) Verfrühte Klage	1256
11.	Abschluss erklärung	1257
III.	Vollstreckungsabwehrklage, Restitutionsklage	1258
1.	Vollstreckungsabwehrklage	1259
2.	Restitutionsklage	1261
	a) Fallgruppen	1262
	b) § 580 Nr 6 ZPO	1262
	c) Zuständigkeit	1264
	d) Subsidiarität	1264
	e) Klagefristen	1265
	aa) Monatsfrist	1265
	bb) Kenntnis	1267
	cc) Fünfjahresfrist	1270
	dd) Gerichtskosten vorschuss	1271
	ee) Streitwert	1271

ff)	Anerkenntnis	1271
gg)	Rechtsschutzbedürfnis	1271
f)	Materieller Prüfungsumfang	1272
g)	Tenor	1272
h)	Vollstreckungseinstellung	1273
i)	Rückforderungsansprüche trotz versäumter Wiederaufnahme.	1273
aa)	Ordnungs- und Zwangsgelder	1273
bb)	Schadenersatzzahlungen.	1274
cc)	Haftungsfeststellung nur dem Grunde nach	1275
IV.	Verzichtsurteil	1275
V.	Nebenintervention	1276
1.	Zulassungsgründe	1280
2.	Verfahrensrecht	1281
3.	Interventionswirkungen.	1282
4.	Kosten der Nebenintervention	1283
a)	Gerichtliche Entscheidung	1283
b)	Grundsatz der Kostenparallelität	1284
5.	Rechtsmittel.	1286
6.	Beitrittersetzende Vereinbarungen.	1286
VI.	Gewährleistungshaftung wegen Patentverletzung	1287
1.	Einschlägige Rechtsordnung.	1288
2.	Deutsches Gewährleistungsrecht	1288
a)	Feststellung des Rechtsmangels	1289
aa)	Inländischer Verletzungsprozess	1290
bb)	Ausländischer Verletzungsprozess	1291
cc)	Außergerichtliche Beilegung des Verletzungsstreits	1294
b)	Anspruchskanon	1294
c)	Spezial: Schadenersatz	1294
aa)	Haftungsvoraussetzungen.	1294
bb)	Schadenspositionen (positives Interesse).	1296
3.	Verjährung	1297
4.	Freistellungszusage	1298
H.	Zwangsvollstreckungsverfahren	1299
I.	Grundsätzliches	1299
1.	Allgemeine Vollstreckungsvoraussetzungen.	1299
a)	Sicherheitsleistung	1300
b)	Teilsicherheit	1302
c)	Bankbürgschaft	1304
d)	Rechtsbehelf.	1309
e)	Schadenersatzpflicht.	1309
2.	Vorläufige Einstellung der Zwangsvollstreckung	1310
a)	Allgemeines	1310
b)	Offenkundige Unrichtigkeit	1312
c)	Außergewöhnliche Nachteile.	1317
d)	Verfahrensrecht.	1320
3.	Vollstreckungsschutz.	1322
4.	Abänderung der Sicherheitsleistung	1324
5.	Rückgabe der Sicherheit	1328
II.	Ordnungsmittelverfahren.	1331
1.	Voraussetzungen und Verfahrensfragen	1331
a)	Geschäftsführer.	1332
b)	Bestehende Vertragsstrafvereinbarung	1332
c)	Allgemeine Vollstreckungsvoraussetzungen	1333
d)	Zu widerhandlung	1334
e)	Mehrheit von Verstößen.	1340
f)	Verfahrensfragen	1341
2.	Verschulden.	1345
3.	Abgewandelte Ausführungsform.	1347
4.	Verbot der Doppelahndung	1352

5.	Verjährung	1353
a)	Verfolgungsverjährung	1353
b)	Vollstreckungsverjährung	1353
6.	Nachträgliche Unterlassungsverpflichtungserklärung	1354
7.	Wahl und Höhe des Ordnungsmittels	1358
8.	Insolvenz des Schuldners	1359
9.	Ausländischer Schuldner	1360
III.	Zwangsmittelverfahren	1361
1.	Allgemeines und Verfahrensfragen	1361
2.	Wiederholter Zwangsmittelantrag	1366
3.	Zwangshaft gegen juristische Personen	1366
4.	Erfüllung des Rechnungslegungsanspruchs	1367
a)	Maßgeblichkeit von Urteilstenor und -gründen	1368
b)	Auskunftszeitraum	1373
c)	Erfüllung	1373
d)	Unmöglichkeit	1373
e)	Gestehungskosten und Gewinn	1375
f)	Abwandlung	1379
g)	Teilleistung	1380
h)	Teilweise unberechtigte Beanstandungen	1381
i)	Erkundungspflichten	1381
j)	Unrichtige Rechnungslegung	1383
k)	Eidesstattliche Versicherung	1384
I.	Schadenersatz	1389
I.	Anspruchsberechtigter	1389
1.	Schadenersatz wegen Patentverletzung	1389
2.	Schadenersatz bei unberechtigter Verletzungsklage	1392
3.	Schadenersatz wegen unberechtigter Vollstreckung	1392
a)	Garantiehaftung	1393
aa)	Haftungsvoraussetzungen	1393
bb)	Schadenspositionen	1395
(1)	Urteilsbetrag	1395
(2)	Gewinneinbuße	1396
(3)	Vollstreckergewinn	1397
(4)	Ausweichtechnik	1401
(5)	Mitverschulden	1402
(6)	Drittschäden	1403
(7)	Verfahrensrechtliches	1404
cc)	Bereicherungsausgleich	1404
b)	Eingriff in den Gewerbebetrieb	1405
II.	Anspruchsgegner	1406
1.	Entgangener Gewinn	1406
2.	Verletzergewinn	1406
3.	Lizenzanalogie	1408
III.	Schadensberechnung	1409
1.	Grundlage der Schadensberechnung	1409
2.	Mitverschulden	1409
3.	Berechnungsarten und Wahlrecht	1410
4.	Lizenzanalogie	1411
a)	Bezugsgröße	1417
b)	Lizenzsatz	1419
c)	Zinsen	1421
d)	Umsatzsteuer	1424
5.	Verletzergewinn	1424
a)	Berücksichtigungsfähiger Umsatz	1425
b)	Abzugsfähige Kosten	1426
aa)	Allgemeines	1426
bb)	Einzelfälle	1429
c)	Kausalität	1431

aa)	Methodisches Herangehen	1432
bb)	Ursachenkonglomerat	1433
(1)	Patentkategorie	1434
(2)	Verfehlte Erfindungsvorteile	1435
(3)	Werbliche Herausstellung	1436
(4)	Realisierter Stand der Technik	1436
(5)	Vertriebsbemühungen des Verletzers	1436
(6)	Kompatibilität	1437
(7)	Preisunterbietung	1438
(8)	Mitbenutzte weitere Schutzrechte	1438
d)	Vorprozessuale Zinsen	1439
e)	Rückstellungen	1439
f)	Umsatzsteuer	1440
g)	Anwaltskosten für Zahlungsaufforderung	1440
6.	Entgangener Gewinn.	1441
a)	Mutmaßliche Umsatzgeschäfte.	1441
b)	Ertragssituation.	1443
c)	Zinsen	1443
d)	Umsatzsteuer	1443
e)	Selbständiges Beweisverfahren	1444
7.	Gesetzliche Verzugszinsen	1444
8.	Sonderschäden	1445
IV.	Schadensliquidation im Strafverfahren	1445
V.	Adhäsionsverfahren	1445
VI.	Rückgewinnungshilfe	1446
J.	Sonstiges	1449
I.	Sachverständigenbeweis.	1449
1.	Das Verletzungsmuster als Begutachtungsgrundlage.	1449
2.	Aufgabe des Gutachters.	1449
3.	Beweisbeschluss	1454
a)	Anordnung.	1454
b)	Anfechtung	1458
4.	Verfahrensrechtliches	1459
a)	Sachverständigensuche und Gutachtenauftrag	1459
b)	Obergutachten	1462
c)	Erlaubnis Dritter.	1463
d)	Anhörungstermin	1464
e)	Vorschusspflicht	1469
f)	Vergütungsanspruch des Sachverständigen.	1470
g)	Besorgnis der Befangenheit	1474
5.	Weitere Muster	1482
a)	Höhe des Schadenersatzes nach begangener Patentverletzung.	1482
aa)	Angemessene Lizenzgebühr	1482
bb)	Entgangener Gewinn.	1483
cc)	Verletzerertrag	1484
b)	Beweisanordnung zur Feststellung einer Miterfinderquote	1486
II.	Zeugenbeweis	1489
1.	Vier-Augen-Gespräch	1489
2.	Vorbereitung einer Zeugenvernehmung	1490
3.	Beeidigung.	1490
4.	Besetzungswechsel	1491
5.	Schriftliche Zeugenerklärung	1491
III.	Fotobeweis	1492
IV.	Beweislastentscheidung	1492
V.	Streitwert	1492
1.	Bedeutung.	1492
2.	Festsetzung	1493
a)	Bemessungsregeln für den Verletzungsprozess	1493
aa)	Mehrere Streitgegenstände	1493

bb)	Unterlassungsanspruch	1493
cc)	Auskunftsanspruch	1495
dd)	Schadenersatz	1498
ee)	Gesamtwert	1498
ff)	Besichtigungsanspruch	1499
gg)	Ansprüche ohne Streitwertbedeutung	1499
hh)	Rechtmittelverfahren	1500
ii)	Stufenklage	1501
b)	Kontroverse Streitwertauffassungen	1502
c)	Bemessungsregeln für Sonderfälle	1506
aa)	Einstweiliger Rechtsschutz	1506
bb)	Negative Feststellungsklage	1506
cc)	Lizenznehmer als Kläger	1506
dd)	Streithelfer	1507
ee)	Schutzrechtsablauf	1507
ff)	Streit um Prozesskostensicherheit	1508
gg)	Zahlungsantrag unter Berücksichtigung geleisteter Zahlungen	1508
hh)	Zahlungsantrag und Insolvenz	1509
d)	Streitwertbemessung im Nichtigkeitsverfahren	1509
e)	Streitwertbemessung im Vollstreckungsverfahren	1510
3.	Anfechtbarkeit	1511
4.	Ermäßigung	1515
VI.	Prozesskostenhilfe	1516
1.	Finanzielle Verhältnisse	1517
2.	Erfolgsaussicht	1519
3.	Verfahrensrechtliches	1520
4.	Rechtsfolgen der Bewilligung	1525
5.	Beiordnung	1526
	Entscheidungsregister	1529
	Sachregister	1593

»Abnehmer« (deren Wertvorstellungen entscheiden) sind in Bezug auf eine Baueinheit nach Anspruch 1 die Besitzer patentgemäßer Laserdrucker mit Nachrüstbedarf sowie die professionellen Aufbereiter leerer Tonerkassetten. Haben sie unterschiedliche Wert einschätzungen, kommt es darauf an, welche Abnehmergruppe die zahlenmäßig größere ist. »Abnehmer« hinsichtlich der Baueinheit nach Anspruch 2 sind ausschließlich die Interessenten für Laserdrucker.

c) Patentschutz auf Zubehörteile

- 665 Alles zuvor Gesagte gilt prinzipiell auch für Zubehörteile, worunter hier solche Ausstattungsbauteile verstanden werden, durch die dem Patentgegenstand eine variierende Funktionalität verliehen wird. Ein mögliches Beispiel bildet der weiter unten⁷⁷⁶ noch abgehandelte Fall eines Oszillationsantriebs, der mit verschiedenen Werkzeugaufsätzen (Säge, Spachtel, Meißel) betrieben werden kann. Kommt eine isolierte Patentierung des Werkzeuges nicht in Betracht, was die allererste Priorität sein sollte, und ist lediglich die Kombination aus Antrieb und (nicht näher konkretisiertem) Werkzeug zur Patenterteilung gelangt, ergeben sich Besonderheiten bei der Behandlung des Erschöpfungseinwandes. Er kann nämlich werkzeugspezifisch zu beurteilen sein und kommt alsdann erst in Betracht, wenn der Inhaber des Antriebs aus der Quelle des Patentinhabers nicht nur irgendein taugliches Werkzeug bezogen hat, sondern ein solches, das im Anwendungsbereich mit dem des Drittanbieters übereinstimmt.

10. Patentverletzung im Vergabeverfahren

a) Vergaberechtliche Ausgangslage

- 666 Beschaffungsvorhaben der öffentlichen Hand (sowie in bestimmten Fällen privater Dritter), die von einem gewissen wirtschaftlichen Umfang sind (Schwellenwerte), müssen ausgeschrieben werden. Das Vergaberecht schafft hierzu gesetzliche Regeln, die neben haushaltsrechtlichen Erwägungen der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit zB ökologische Gesichtspunkte berücksichtigen. In § 97 GWB sind die allgemeinen **Grundsätze des Vergaberechts** niedergelegt, ua der Wettbewerbsgrundsatz (= Vergabe im Wettbewerb), das Transparenzgebot, das Diskriminierungsverbot, das Gebot der Förderung mittelständischer Interessen sowie der Wirtschaftlichkeits- und Verhältnismäßigkeitsgrundsatz (= Zuschlag auf das wirtschaftlichste Angebot). Der Auftraggeber, der unter Beachtung dieser Kriterien ausschreiben und zuschlagen muss, besitzt sowohl bei der Gewichtung der Einzelkriterien im Rahmen seiner Ausschreibung als auch bei der Auswahl eines Bieters beim Zuschlag einen **Beurteilungs- und Ermessensspielraum**. Die Überprüfung durch die Kontrollinstanzen (Vergabekammern des Bundes/der Länder, Vergabesenate der OLG's) ist dementsprechend sachlich beschränkt. Um dem Auftraggeber eine zügige Durchführung des Beschaffungsvorhabens zu ermöglichen, sind die Rechtsbehelfsverfahren außerdem zeitlich maximal beschleunigt, was die Prüfungstiefe zwangsläufig weiter limitiert.

b) Bieterausschluss wegen Patentverletzung

- 667 Beteiligt sich ein Bieter mit einem schutzrechtsverletzenden Angebot am Vergabeverfahren, so kann dies einen fakultativen **Ausschlussgrund** nach § 124 Abs 1 Nr 3 GWB begründen. Die Vorschrift bestimmt, dass der Bieter unter Wahrung des Gebots der Verhältnismäßigkeit von dem Vergabeverfahren ausgeschlossen werden *kann*, wenn sein Unternehmen »im Rahmen der beruflichen Tätigkeit nachweislich eine schwere Verfeh-

⁷⁷⁶ Kap E Rdn 831.

lung begangen hat, durch die die Integrität des Unternehmens infrage gestellt wird«. Darüber hinaus stellt sich die Frage, ob ein derartiger Bieter wegen der gegen ihn bestehenden patentrechtlichen Unterlassungsansprüche des Schutzrechtsinhabers (dazu sogleich) überhaupt als leistungsfähig angesehen werden kann oder nicht nach dem Gleichbehandlungsgrundsatz aus dem Vergabeverfahren eliminiert werden muss. Im Zusammenhang mit dem Gesichtspunkt der **Leistungsfähigkeit** sind territorial alle diejenigen geistigen Schutzrechte bedeutsam, die dem im Vergabeverfahren erfolgreichen Bieter eine ordnungsgemäße (dh insbesondere rechtmäßige) Erfüllung des ihm zugeschlagenen Auftrages verwehren würden. Geht es um Lieferungen, sind deshalb deutsche Patente und Gebrauchsmuster einschließlich deutscher Teile europäischer Patente als Leistungs- und Erbringungsort am Sitz des Auftraggebers relevant, bei einem ausländischen Absendeort der Lieferung außerdem dortige parallele nationale Patente. Darüber hinaus kann sich ein weitergehender territorialer Bezug aus der geplanten Verwendung der im Vergabeverfahren zu beschaffenden Erzeugnisse ergeben. Mit Rücksicht darauf steht es dem Auftraggeber frei (und ist es im Zweifel geboten), eine Schutzrechtsfreiheit in allen denjenigen Territorien zu fordern und zu verifizieren, in denen die Erzeugnisse bestimmungsgemäß zum Einsatz kommen sollen und in denen ihr Gebrauch mit den Mitteln des dortigen Patentrechts unterbunden werden kann.

Vor dem geschilderten Hintergrund wird sich der Auftraggeber – wie dies der gängigen Praxis entspricht – von jedem Bieter zusichern lassen, dass sein Angebot keine Rechte Dritter verletzt⁷⁷⁷, wobei für die **Zusicherung** (einer Freiheit von Rechten Dritter) vielfach – unzutreffend – auf den **Zuschlagszeitpunkt** abgestellt wird. Aus rein vergaberechtlicher Sicht hat dies insofern eine gewisse Logik, als bei einem zu diesem Zeitpunkt ausgelaufenen Patentschutz aus Auftraggebersicht vordergründig eine Leistungsfähigkeit des Bieters zur Erfüllung des ihm zugeschlagenen Auftrages gegeben ist. In Wahrheit können sich jedoch gravierende Probleme daraus ergeben, dass ein patentverletzendes Angebot einen Folgenbeseitigungsanspruch (§ 1004 BGB) auslösen kann, der die Erfüllung des zugeschlagenen Auftrages verbietet.⁷⁷⁸ 668

aa) Prüfung des Verletzungstatbestandes

Eine Prüfung daraufhin, ob die Bieterangebote mit Schutzrechten Dritter kollidieren, findet im Vergabeverfahren nicht von Amts wegen statt. Wohl trifft den Auftraggeber eine Aufklärungspflicht. Hat er ernstzunehmende Anhaltspunkte für das mögliche Vorliegen eines patentverletzenden Bieterangebotes, hat er dem (ungeachtet einer gegenteiligen Versicherung des Bieters) nachzugehen. In der Praxis wird dem Auftraggeber freilich typischerweise die erforderliche rechtliche und technische Sachkunde fehlen.⁷⁷⁹ Gerichtliche Erkenntnisse aus einem gegen den angebotenen Gegenstand parallel geführten Verletzungsprozess werden im Zweifel gleichfalls (noch) nicht vorliegen.⁷⁸⁰ Die Aufklärung des Auftraggebers wird sich somit in der Einholung eines Privatgutachtens erschöpfen, das naturgemäß nur so gut ist wie sein Verfasser wirkliche Expertise besitzt. Das Ergebnis der Begutachtung muss daher keinesfalls der wirklichen Rechtslage entsprechen. Es kann das Bieterangebot freizeichnen, obwohl tatsächlich eine Patentverletzung gegeben ist. Dem Auftraggeber ist deshalb abzuverlangen, dass er den eingeschalteten Privatgutachter sorgfältig nach fachlichen Gesichtspunkten auswählt, wobei nicht nur dessen tech- 669

⁷⁷⁷ Dies gestattet dem Auftraggeber, sollte er wegen eines verletzenden Bieterangebotes selbst in die »patentrechtliche Schusslinie« geraten (dazu später), wegen der Kosten und eines etwaigen sonstigen Schadens Regress beim Bieter zu nehmen.

⁷⁷⁸ Vgl Kap D Rdn 660.

⁷⁷⁹ Seine Einsichtsmöglichkeiten sind auch mit denen eines Patentverletzungsgerichts nicht vergleichbar, worauf bei den an den Auftraggeber zu stellenden Anforderungen bei der Rechtsbestandsprüfung Rücksicht zu nehmen ist.

⁷⁸⁰ Gibt es sie, wird sich der Auftraggeber der dortigen Beurteilung anschließen haben.

nische Expertise auf dem fraglichen Gebiet bedeutsam ist, sondern gleichermaßen eine hinreichende Erfahrung in der Beurteilung von Verletzungssachverhalten erforderlich ist. Im Allgemeinen wird sich die Einschaltung eines erfahrenen Patentanwaltes anbieten. Hat der Auftraggeber seine diesbezüglichen Sorgfaltspflichten bei der Auswahl erfüllt, wird er dem Votum seines Gutachters folgen können. Eine inhaltliche Überprüfungspflicht obliegt dem Auftraggeber nicht; er hat sich lediglich dahingehend zu vergewissern, dass das Gutachten sämtliche vorgebrachten Argumente in angemessener Form abhandelt. Damit ist gemeint, dass zu jedem Argument nicht bloß formelhaft, sondern inhaltlich argumentierend Stellung bezogen wird.

- 670 Im **Nachprüfungsverfahren** liegt die Sache nicht wesentlich anders. Auch hier ist der Verletzungstatbestand kein amtswegiges Beurteilungskriterium, sondern verlangt die substantielle Rüge eines am Vergabeverfahren Beteiligten, der geltend machen kann, dass er bei einem Ausschluss des patentverletzenden Bieterangebots konkrete Aussichten auf den Zuschlag gehabt hätte. Einem Schutzrechtsinhaber, der sich nicht am Vergabeverfahren beteiligt hat, fehlt die notwendige Beschwer. Der Nachprüfungsantrag und die Rüge müssen überdies fristgerecht erhoben werden; anderenfalls findet eine Nachprüfung selbst bei eindeutiger materieller Berechtigung des Verletzungsvorwurfs nicht statt.

bb) Prüfung des Rechtsbestandes

- 671 Da es ohne rechtsbeständiges Patent keine Patentverletzung geben kann, setzt der Bieterausschluss – neben der Patentbenutzung – notwendigerweise voraus, dass der Bestand des mutmaßlich verletzten Schutzrechts ausreichend gesichert ist. Genauso wie im Patentverletzungsprozess bedeutet dies nicht, dass sich der Auftraggeber vor einem Bieterausschluss die positive Überzeugung von der Rechtsbeständigkeit des verletzten Patents verschaffen muss. Erst recht besteht keine amtswegige Pflicht zur anlasslosen Überprüfung des Erteilungsbeschlusses. Dem Auftraggeber müssen vielmehr Zweifel zur Kenntnis gebracht werden, die vernünftigerweise nicht übergangen werden dürfen. Auch wenn dies geschieht, ist – eben wegen des sachkundigen, auf materieller Prüfung beruhenden Erteilungsbeschlusses – allerdings im Grundsatz von der Berechtigung der erfolgten Patenterteilung auszugehen.

- 672 – Dabei bleibt es aus Rechtsgründen – wie sonst auch – zwingend und abschließend, wenn ein **Rechtsbestandsangriff** (von wem auch immer er geführt wird) **fehlt** und lediglich im Vergabeverfahren gegen den Rechtsbestand des verletzten Patents argumentiert wird. Denn ohne einen förmlichen Angriff, der zur rückwirkenden Beseitigung des Schutzrechts führen kann, ist jedes Verletzungsgericht an den fortgeltenden Erteilungsakt und das damit verbundene Monopolrecht seines Inhabers gebunden und hat dieses deshalb ohne Wenn und Aber gegen den widerrechtlichen Patentbenutzer durchzusetzen. Dasselbe hat für den Auftraggeber zu gelten, der aus Anlass einer festgestellten Patentverletzung über den Ausschluss des das unangefochtene Patent benutzenden Bieters zu entscheiden hat.

- 673 – Liegt ein **Angriff auf das verletzte Patent** hingegen vor, so kommt es auf dessen Erfolgsaussichten an. Eindeutig ist insoweit, dass der endgültige Ausgang des Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahrens schon aus Zeitgründen nicht abgewartet werden kann, sondern dass es nur auf eine hinreichend fundierte Prognose über den voraussichtlichen Verfahrensausgang ankommen kann. Sie allein ist unter Geltung des das Vergaberecht beherrschenden Beschleunigungsgrundsatzes möglich. Vernünftigerweise werden dabei die für den Verletzungsprozess *erster* Instanz geltenden strengen Aussetzungsmaßstäbe heranzuziehen sein. Denn wenn der Bestand eines Patents in einem Maße gesichert ist, dass es von einem Verletzungsgericht gegen Dritte durchgesetzt werden kann (die infolgedessen aus dem Wettbewerb auszuschneiden haben), dann muss der öffentliche Auftraggeber unter denselben Bedingungen auch in der

Lage sein, aus der widerrechtlichen Benutzung der technischen Lehre des Patents Konsequenzen für die Fortführung seines Vergabeverfahrens (als einer bloß anderen Form des Wettbewerbs) zu ziehen.

Die erforderliche **hohe**⁷⁸¹ **Vernichtungswahrscheinlichkeit** (bei der trotz Patentbenutzung kein Bieterausschluss gerechtfertigt ist) kann sich vordringlich aus einer erstinstanzlichen Vernichtungsentscheidung ergeben, aus der der Auftraggeber im Allgemeinen die Folgerung zu ziehen hat, dass es an einer schweren Verfehlung des Bieters fehlt. Gleiches gilt für einen begründeten qualifizierten Hinweis des Europäischen Patentamtes oder des Bundespatentgerichts, der sich – ausgehend von dem Sach- und Streitstand im Zeitpunkt der Hinweiserteilung – in der Beurteilung dahingehend festlegt, dass ein Patentwiderruf/eine Vernichtungsentscheidung gerechtfertigt ist. Liegen aussagekräftige Äußerungen der für den Rechtsbestand des verletzten Patents zuständigen Stellen (noch) nicht vor, kann auch ein Verletzungsurteil bzw ein (insbesondere streitiger) Aussetzungsbeschluss eines Patentverletzungsspruchkörpers zu dem fraglichen Patent eine wichtige und im Zweifel entscheidende Orientierung geben. Auch ihnen wird der Auftraggeber folgen und anhand der Prognoseentscheidung des Verletzungsgerichts seine eigene Entscheidung über den Bieterausschluss treffen müssen (sic: im Falle eines Verletzungsurteils: Bieterausschluss; im Falle eines Aussetzungsbeschlusses: kein Bieterausschluss). Liegen (noch) keinerlei sachkundige Äußerungen der besagten Art vor, so ist der Auftraggeber darauf angewiesen, sich selbst ein Bild von den Erfolgsaussichten des unternommenen Rechtsbestandsangriffs zu machen, wobei mangels eigener technischer und rechtlicher Sachkunde wiederum bloß eine sachverständige Begutachtung in Betracht kommen kann. Für sie gelten sinngemäß diejenigen Anforderungen, die oben (Rdn 669) im Zusammenhang mit der Verletzungsfrage dargelegt worden sind. Aus der Tatsache, dass der Patentinhaber sein Schutzrecht im Rechtsbestandsverfahren selbst nur noch eingeschränkt verteidigt, ist zu schließen, dass für die erteilte Fassung keine Erfolgsaussicht besteht, womit ein Bieterausschluss nur noch in Betracht kommen kann, wenn das betreffende Bieterangebot die eingeschränkte und allein verteidigte Fassung des Hauptanspruchs benutzt (sofern in Bezug auf sie aus anderen Gründen als der Selbstbeschränkung nicht ebenfalls eine hohe Vernichtungsaussicht besteht). 674

Als **Zwischenfazit** bleibt damit festzuhalten, dass die Patentrechte im Vergabeverfahren aus mehrerlei Gründen zu kurz kommen können. Das wirft die Frage auf, ob der Patentinhaber seine Schutzrechte ungeschmälert auch in einer Vergabesituation durchsetzen kann. 675

c) Durchsetzung von Patenten im Vergabeverfahren

Die Frage nach patentrechtlichen Verbotungsansprüchen stellt sich getrennt für den Bieter und den Auftraggeber, wenngleich das Ergebnis in Bezug auf beide Personengruppen einheitlich dahin lautet, dass Patente auch im Vergabeverfahren uneingeschränkt durchgesetzt werden können. 676

aa) Bieter

Das Vergabeverfahren regelt die geordnete Beschaffung im Interesse der Wirtschaftlichkeit, Sparsamkeit und Gerechtigkeit. Sie schafft aber keinen schutzrechtsfreien Raum. Das gilt schon wegen des verfassungsrechtlich garantierten (GG, EU-Charta der Men- 677

781 OLG Düsseldorf, Urteil v 22.6.2022 – VII Verg 36/21, nimmt statt dessen die »überwiegende« Wahrscheinlichkeit einer Patentvernichtung zum Maßstab, wobei nicht erläutert wird und sich auch aus dem Zusammenhang nicht klar erschließt, welches Maß an Eindeutigkeit damit genau gemeint ist – eine nur proportional größere oder eine deutlich, ggf sogar weit überwiegende.

schenrechte) Rangs des geistigen Eigentums und seiner – ebenfalls mit Verfassungsrang ausgestatteten – Gewähr ihrer gerichtlichen Durchsetzung, die durch die Vorschriften des Vergaberechts nicht suspentiert werden können. Besonders evident ist dies für den Bieter. Warum sollte er den Verbotungsrechten des Patentinhabers nur deshalb entkommen können, weil er kein freihändiges Angebot abgibt und bei der späteren Auftragserteilung erfüllt, sondern ein solches, das in einem geordneten Vergabeverfahren abgegeben und berücksichtigt wurde? Hierfür gibt es nicht den geringsten rechtfertigenden Grund!

678 Patentrechtlich ist die Angelegenheit deswegen klar. Während der Schutzdauer eines Patents darf außer dem Patentinhaber und seinen Lizenznehmern kein Anderer das patentgeschützte Erzeugnis anbieten (§ 9 Nr 1 PatG). Unter »Anbieten« wird dabei rein wirtschaftlich und ohne dass die Voraussetzungen eines zivilrechtlichen Vertragsangebotes (§ 145 BGB) vorliegen müssten, jede im Inland begangene Handlung verstanden, die nach ihrem objektiven Erklärungswert das Erzeugnis der Nachfrage wahrnehmbar zum Erwerb der Verfügungsgewalt bereitstellt.⁷⁸² Verboten sind auch solche Angebote, deren Erfüllung durch Lieferung erst für eine Zeit vorgesehen ist, zu der die Schutzdauer des Patents abgelaufen ist⁷⁸³, sofern nur die Angebotshandlung als solche unter der zeitlichen Geltung des Patentschutzes erfolgt ist.⁷⁸⁴ Die Teilnahme an einem Vergabeverfahren als Bieter stellt deswegen auch dann ein schutzrechtsverletzendes Angebot dar, wenn der Zuschlag und/oder die Durchführung des ausgeschriebenen Vorhabens erst für eine Zeit nach dem Auslaufen des Patentschutzes vorgesehen sind. Der Bieter läuft deswegen Gefahr, wegen seines Gebots im Wege des einstweiligen Patentrechtsschutzes auf Unterlassung in Anspruch genommen zu werden, wobei ihm – aus dem Gesichtspunkt der **Folgenbeseitigung** (§ 1004 BGB) – zusätzlich eine gerichtliche Anordnung dahingehend droht, dass er sein im Vergabeverfahren abgegebenes Angebot zurückzuziehen hat bzw, sofern es den Zuschlag erhalten hat, nicht erfüllen darf.⁷⁸⁵ Anderes gilt nur dann, wenn der Patentschutz noch vor Ende der vom Auftraggeber gesetzten Angebotsfrist abläuft, so dass das zunächst rechtswidrige Bieterangebot in die Rechtmäßigkeit hineinwächst und nicht zurückgenommen werden muss.

679 Sollte der Patentschutz bei Vertragserfüllung noch in Kraft stehen, begeht der erfolgreiche Bieter mit seiner Lieferung weitere Verletzungshandlungen in Gestalt des Inverkehrbringens der von ihm angebotenen und mit dem Zuschlag bedachten Verletzungsgegenstände. Auch dagegen kann selbstverständlich patentrechtlich (Unterlassung, Schadenersatz, Vernichtung) vorgegangen werden.

bb) Auftraggeber

680 Wendet man sich dem Auftraggeber mit der Frage zu, ob das Vergaberecht wenigstens für ihn einen schutzrechtsfreien Raum geniert, so kann solches – wenn überhaupt! – allenfalls dort denkbar sein, wo der Auftraggeber im Rahmen des Vergabeverfahrens zu einem Zuschlag auf das verletzende Bieterangebot keinerlei Handlungsoptionen besitzt (Einheit der Rechtsordnung). Wo ihm hingegen ein Beurteilungs- und/oder Ermessensspielraum zusteht oder wo er gar gegen das Vergaberecht verstößt, gibt es keinen Grund, ihn von den Vorschriften zum Schutz des geistigen Eigentums freizustellen. Letzteres ist mit Blick auf patentverletzende Bieterangebote und deren Berücksichtigung beim Zuschlag offensichtlich der Fall. Der Bieter kann und muss im Zweifel ausgeschlossen werden, weil das Patentrecht zwingendes (Delikts-)Recht schafft, das auch der Auftraggeber zu beachten hat.

782 BGH, GRUR 2006, 927 – Kunststoffbügel; BGH, GRUR 1970, 358 – Heißläuferdetektor.

783 Die Schutzdauer des Patents beträgt 20 Jahre, wobei die Frist mit dem Tag beginnt, der auf die Anmeldung der Erfindung beim Patentamt folgt (§ 16 PatG).

784 BGH, GRUR 2007, 221 – Simvastatin.

785 Vgl Kap D Rdn 660.

Es ist deshalb zu klären, welche **Benutzungshandlungen** (§§ 9, 10 PatG) für den Auftraggeber infrage kommen können, gegen die von Seiten des Patentinhabers vorgegangen werden könnte. Die Ausschreibung als solche kommt regelmäßig nicht in Betracht, selbst wenn sie ursächlich zu einem verletzenden Bieterangebot führt. Die Annahme einer Anstiftung wird sich im Allgemeinen wegen des fehlenden Auftraggebertvorsatzes verbieten. Die Entgegennahme und Prüfung der Bieterangebote stellt ebenfalls keine Verletzungshandlung dar. Gleiches gilt für den Zuschlag. In ihm liegt insbesondere keine Beteiligung des Auftraggebers an der späteren patentverletzenden Lieferung der Auftragsprodukte durch den erfolgreichen Bieter. Für den Regelfall denkbar ist allein ein **Gebrauchen** und ein **Besitz** zum Zwecke des Gebrauchs. Sie kommen in Betracht, wenn der Auftraggeber im Rahmen des Vergabeverfahrens Funktionstests mit dem von dem betreffenden Bieter überreichten Muster durchführt oder der Auftraggeber nach Zuschlagserteilung selbst beliefert wird und die Liefergegenstände bei sich in reguläre Benutzung nimmt. 681

In beiden Fallgestaltungen – sowohl bei der Lieferung nach Zuschlag als auch bei einem den Zuschlag vorbereitenden Funktionstest – kann der Patentinhaber ein Unterlassen des Gebrauchs und Besitzes zum Gebrauch verlangen. Das gilt selbst dann, wenn es zur Beurteilung der vertraglichen Brauchbarkeit eines praktischen Funktionstests zwingend bedürfen sollte. Ein solcher Sachverhalt könnte den Auftraggeber keinesfalls entlasten, weil das Vergaberecht nirgendwo vorschreibt, dass der Auftraggeber einen Funktionstest persönlich durchführen muss. Denkbar ist genauso, dass den Bietern der Nachweis über die erfolgreiche Durchführung konkret vorgegebener Funktionsprüfungen aufgegeben wird. Nimmt der Auftraggeber sie selbst vor, folgt er daher keinem zwingenden Vergaberecht. 682

Wegen § 156 Abs 2 GWB sind die Unterlassungsansprüche vor den mit dem Vergabeverfahren befassen Gerichtsinstanzen geltend zu machen (vergaberechtliche **Spezialzuständigkeit**).⁷⁸⁶ 683

d) Strategische Erwägungen

Für die sachgerechte Entscheidung darüber, ob im laufenden Vergabeverfahren mit den Mitteln des Patentrechts operiert werden soll, ist Folgendes festzuhalten: Die Rechte aus einem Patent bleiben auch in einem Vergabeverfahren in vollem Umfang erhalten, sowohl gegenüber dem Bieter als auch (im Rahmen seiner Verantwortlichkeit nach §§ 9, 10 PatG) gegenüber dem Auftraggeber. Ihre Durchsetzung ist umso wichtiger, je weniger verlässlich die patentrechtliche Prüfung durch den Auftraggeber ist, ggf auch aus Gründen der Schadensminderung. Welche konkreten Maßnahmen ergriffen werden, ist eine strategische Entscheidung. Im Zweifel bietet sich eine möglichst frühzeitige Intervention im Vergabeverfahren an, weil eine Unterlassungsklage gegen den erfolgreichen Bieter den Auftraggeber in Bedrängnis bringen kann, was mit Rücksicht auf künftige Ausschreibungen derselben Beschaffungsstelle, an der der Patentinhaber teilzunehmen beabsichtigt, unerwünscht sein kann. In *einem* Fall kann es vorteilhafter sein, den verletzenden Bieter gewähren zu lassen und Schadenersatz nach Lieferung zu fordern, in einem *anderen* Fall kann es zweckmäßig sein, den Bieter patentrechtlich um seine Zuschlagschancen zu bringen. Letzteres wird in der Regel freilich nur im vorläufigen Rechtsschutz gelingen, der bekanntlich besondere Anforderungen stellt. Unter Umständen kann aber auch die Einreichung einer Hauptsacheklage und deren Bekanntgabe an den Auftraggeber nützlich sein, wobei es eine vergaberechtliche Frage ist, ob solche Informationen beachtlich sind, wenn der Kläger sich nicht am Vergabeverfahren beteiligt hat (Drittangaben). 684

⁷⁸⁶ Vgl Kap B Rdn 106.