

Inhaltsverzeichnis

Vorwort	V
Bearbeiterverzeichnis	VII
Inhaltsübersicht	IX
Abkürzungsverzeichnis	LXV
Literaturverzeichnis	LXXIII

§ 1. Einführung

A. Geltungsbereich, Bedeutung, Ziele und Mittel des Patentrechts	3
I. Regelungsgegenstand und dogmatische Grundlagen	4
II. Ziele und Rechtfertigung des Patentrechts	5
III. Kritik	7
B. Geschichtliche Entwicklung	8
I. Das deutsche Patentrecht bis 1945	8
II. Das deutsche Patentrecht bis 1981	9
III. Wiedervereinigung	10
IV. Entwicklung des Europäischen Patentrechts	11
V. Weitere Entwicklungen	13
1. Europäisches Patentrecht	13
2. Änderungen des PatG	14
C. Das geplante Einheitliche Patentsystem	15
I. Status quo	15
II. Historische Entwicklung des Einheitspatents	16
1. Integriertes System für das europäische Patent und das EU-Patent	16
2. Modifizierter Vorschlag: Europäisches Patentpaket im Rahmen der verstärkten Zusammenarbeit	17
III. Das Einheitspatent	18
IV. Das Einheitliche Patentgericht	19
1. Überblick und Organisation des Gerichts	19
2. Einheits- und Trennungsprinzip	20
3. Übergangsregeln und opt-out	20
4. Prüfungskompetenz des EuGH	21
V. Die Verfassungsbeschwerde	21
VI. Ausblick	22
D. Die wichtigsten Rechtsquellen	22
I. Europäisches Patentrecht	23
1. Europäisches Patentübereinkommen (EPÜ)	23
2. Ausführungsordnung zum Übereinkommen über die Erteilung europäischer Patente (AusfO)	23
3. Prüfungsrichtlinien	23
4. Protokoll über die Auslegung des Artikels 69 EPÜ	24
5. Londoner Übereinkommen über die Anwendung des Artikels 65 EPÜ	24
6. Beschlüsse und Mitteilungen, sonstige Rechtsakte	24

II. Rechtsquellen des deutschen Patentrechts	25
1. Deutsches Patentgesetz (PatG)	25
2. Gebrauchsmustergesetz (GebrMG)	25
3. Kostengesetze	25
4. Arbeitnehmererfinderrecht (ArbNErfG)	25
5. IntPatÜG	26
III. Internationales Recht	26
1. Pariser Verbandsübereinkunft (PVÜ)	26
2. Straßburger Patentübereinkommen	27
3. Patentszusammenarbeitsvertrag (PCT)	27
4. TRIPS-Übereinkommen	27
5. Gescheitertes Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA)	28
6. „TRIPS-plus“ – Internationale Investitionsabkommen (IIA)	29
IV. Rechtsquellen des EU-Patentrechts	29
1. Primäres Unionsrecht (Art. 34, 36, 101, 102 AEUV)	29
2. EU-Grundrechte-Charta	30
3. Sekundäres Unionsrecht	30
a) Richtlinien	30
b) Verordnungen	31
E. Patentrecht und benachbarte Rechtsgebiete	32
I. Verfassungsrecht	32
II. Bürgerliches Recht	33
1. Schadens- und Deliktsrecht	33
2. Vertragsrecht	34
3. Bereicherungsrecht	34
4. Sachenrecht	35
III. Patente und andere Rechte des geistigen Eigentums	35
1. Patentrecht und Urheberrecht	35
2. Patentrecht und Markenrecht	37
3. Patentrecht und Sortenschutz	37
IV. Patentrecht und das Recht des unlauteren Wettbewerbs	39
1. Patentrechtliche Ausschließlichkeitsrechte und verhaltensbezogener Schutz nach UWG	39
2. Technische Leistungen mit wettbewerbllicher Eigenart	39
3. Tatbestandliche Handlung	40
4. Lauterkeitsrechtlicher Schutz nach Ablauf des Patentschutzes	40
V. Patentrecht und Schutz von technischem Know-how	41
1. Überblick	41
2. Patentschutz und Know-how-Schutz	42
3. Rechtfertigung von Know-how-Schutz neben Patentschutz	42
F. Patentrecht und Kartellrecht	43
I. Allgemeines	44
1. Patente als Wettbewerbsbeschränkung?	44
2. Die Sektoruntersuchung Pharma der EU-Kommission und Entwicklungstendenzen	45
3. Deutsches und europäisches Kartellrecht	45
4. Systematik und Grundkonzeption des europäischen Kartellrechts	46
II. Verbot wettbewerbsbeschränkender Vereinbarungen und Verhaltensweisen gem. Art. 101 AEUV	46
1. Überblick	46

2. Fallgruppen patentbezogener Wettbewerbsbeschränkungen	47
a) Schutzrechtsübertragungen	47
b) Lizenzverträge	47
c) Nichtangriffsvereinbarungen in Lizenzverträgen	48
d) Nichtangriffsvereinbarungen in Streitbeilegungsverfahren	49
e) Pay-for-Delay-Vereinbarungen	50
f) Patentpools und Standardisierungsgemeinschaften	52
3. Freistellung gem. Art. 101 Abs. 3 AEUV	54
a) Allgemeines	54
b) Technologietransfer-Gruppenfreistellungsverordnung (316/2014/ EU).	54
c) GVO über Forschungs- und Entwicklungsvereinbarungen (1217/ 2010/EU)	56
d) GVO über Spezialisierungsvereinbarungen (1218/2010/EU)	57
e) GVO für vertikale Vereinbarungen und abgestimmte Verhaltensweisen (330/2010/EU)	58
f) Leitlinien über die Anwendbarkeit von Art. 101 AEUV auf Vereinbarungen über horizontale Zusammenarbeit (2011/C 11/ 01)	59
III. Missbrauchsverbot gem. Art. 102 AEUV	59
1. Bedeutung	59
2. Marktbeherrschung	59
a) Grundsatz	59
b) Marktbeherrschung auf dem Produkt- und Lizenzmarkt	61
c) Besonderheiten der Marktabgrenzung im Pharma-Bereich	62
3. Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung	62
a) Allgemeines	62
b) Erlangung einer marktbeherrschenden Stellung als Missbrauch? ..	63
c) Ausbau einer vorhandenen marktbeherrschenden Stellung mit Hilfe von Patenten	63
d) Patenterwerb mittels irreführender Anmeldeunterlagen	64
e) Beurteilung defensiver Patentstrategien – „Sperrpatente“	64
f) Patendickichte	66
g) Preismissbrauch	67
h) Deregistrierung und Lebenszyklusstrategien im Pharmabereich ..	67
i) Kartellrechtlicher Missbrauch gegenüber Parallelimporteuren	68
j) Lizenzverweigerung	68
IV. Patentrecht und Fusionskontrolle	70
1. Bedeutung	70
2. Vermögenserwerb (§ 37 Abs. 1 Nr. 1 GWB)	70
3. Kontrollerwerb (§ 37 Abs. 1 Nr. 2 lit. a GWB)	71
4. Wesentlichkeit	71
a) Anwendungsbereich	71
b) Wesentlichkeit beim Vermögenserwerb (§ 37 Abs. 1 Nr. 1 GWB)	72
c) Wesentlichkeit beim Kontrollerwerb (§ 37 Abs. 1 Nr. 2 GWB) ..	73
5. Europäische Fusionskontrolle	73
6. Umsatzschwellen	73
G. Patentrecht und der europäische Binnenmarkt	74
I. Patente als „nicht-tarifäre Handelshemmnisse“ iSv Art. 34, 36 AEUV ..	74
II. Europäische Erschöpfung	75
1. Inhalt	75
2. Rechtsgrundlage	76

3. Erschöpfung bei Inverkehrbringen in schutzrechtsfreien EU-Mitgliedstaaten	76
4. Keine Erschöpfung bei Inverkehrbringen von Produkten aufgrund von Zwangslizenzen	77
5. Europäische und internationale Erschöpfung	77
III. Zwangslizenzfälle	77
IV. Keine verschleierte Handelsbeschränkung	78

§ 2. Der Erfindungsbegriff und allgemeine Patentierbarkeitsvoraussetzungen

A. Das Erfordernis einer „technischen Erfindung“	80
I. Die Struktur der gesetzlichen Regelung	80
II. Überblick über die Umsetzung der gesetzlichen Regelungen durch die Rechtsprechung	81
1. Die Formalprüfung in § 1 Abs. 1 PatG bzw. Art. 52 EPÜ	82
2. Die Prüfung der Neuheit in § 3 PatG bzw. Art. 54 EPÜ	83
3. Die modifizierte Prüfung der erfinderischen Tätigkeit in § 4 PatG bzw. Art. 56 EPÜ	83
4. Erläuterung des Prüfungsschemas an einem Beispielfall	84
III. Details zur Prüfung im Rahmen von § 1 PatG bzw. Art. 52 EPÜ	85
1. Die Gesamtbetrachtung	85
2. Betrachtung unabhängig vom Stand der Technik	86
3. Das Erfordernis einer weiteren technischen Wirkung	87
4. Zusammenfassung	88
IV. Details zur Prüfung der Neuheit im Rahmen von § 3 PatG bzw. Art. 54 EPÜ	89
V. Details zur Prüfung der erfinderischen Tätigkeit im Rahmen von § 4 PatG bzw. Art. 56 EPÜ	90
1. Der „Aufgabe-Lösungs-Ansatz“	90
2. Besonderes Prüfprogramm bei Mischerfindungen	91
a) Modifizierter „Aufgabe-Lösungs-Ansatz“	91
b) Die Auslegung des Technikbegriffs	92
3. Kasuistik nicht technischer Bereiche in der Rechtsprechung	93
a) Mathematische Methoden	93
b) Ästhetische Formschöpfungen	94
c) Pläne, Regeln und Verfahren für gedankliche Tätigkeiten	95
d) Pläne, Regeln und Verfahren für Spiele	97
e) Pläne, Regeln und Verfahren für geschäftliche Tätigkeiten	97
f) Programme für Datenverarbeitungsanlagen	97
g) Wiedergabe von Informationen	110
VI. Das Sonderproblem der Naturstoffe	111
VII. Das Sonderproblem der Funktionsentdeckungen	112
B. Nicht-Erfindungen	113
I. Überblick	113
II. Verstoß gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten	113
1. Allgemeines	113
2. Spezialfälle	115
a) Klonen von Menschen	115
b) Änderung der Identität der menschlichen Keimbahn	115
c) Kommerzielle Verwendung menschlicher Embryonen	115

d) Veränderung der genetischen Identität von Tieren, die geeignet sind, ohne wesentlichen Nutzen für Menschen, Leiden der Tiere zu verursachen	116
c) Weitere Fälle	116
III. Ausschluss von Patenten auf Pflanzensorten	117
1. Nebeneinander von Pflanzen- und Sortenschutz	117
2. Interessenlage	117
3. Ausschluss von „im wesentlichen biologischen Verfahren“	117
4. Patentfähigkeit von Erzeugnissen aus „im wesentlichen biologischen Verfahren“	118
5. Kritik und Reaktionen	118
6. Änderung von Regel 28 Abs. 2 EPÜAO	119
7. Änderung von Regel 28 Abs. 2 EPÜAO und die Entscheidung T 1063/18	119
8. Weitere Entwicklung	120
IV. Ausschluss von ärztlichen Verfahren und Diagnostizierverfahren	120
1. Interessenlage	120
2. Chirurgische und therapeutische Verfahren	121
3. Diagnostizierverfahren	121
§ 3. Auslegung und Schutzbereich von Patenten	
A. Grundzüge	125
I. Der Begriff der Auslegung	125
II. Allgemeines zur Schutzbereichsbestimmung	126
1. Die Bedeutung des Schutzbereichs im Patentrecht	126
2. Die Patentschrift und ihre Auslegung als Grundlage für die Schutzbereichsbestimmung	126
3. Interessenabwägung zwischen Belohnungsfunktion und Rechtssicherheit	126
III. Rechtsquellen	127
1. Rechtsquellen für das europäische Patent	127
a) Art. 69 EPÜ	127
b) Protokoll über die Auslegung des Artikels 69 EPÜ	128
2. Rechtsquellen für das deutsche Patent	129
IV. Objektiver Auslegungsmaßstab	129
1. Das Verständnis des Durchschnittsfachmanns	129
a) Ausbildungsgrad und praktische berufliche Erfahrung	130
b) Durchschnittliches Wissen und Können	130
2. Maßgeblicher Zeitpunkt	131
3. Zeitlich und sachlich gleichbleibender Maßstab	132
4. Trennung von Auslegung und Subsumtion der angegriffenen Ausführungsform unter den Schutzbereich	133
5. Ergebnisoffene Auslegung	133
V. Die Auslegung als Rechtsfrage/Tatsachenfeststellungen	133
VI. Funktionsorientierte Auslegung	136
B. Die Bedeutung der Patentschrift als Erkenntnisquelle	137
I. Die maßgebende Fassung der Patentschrift	137
1. Verbindlichkeit der Fassung in der Verfahrenssprache beim europäischen Patent	137
2. Berücksichtigung späterer Änderungen	138
II. Die Patentschrift als ihr eigenes Lexikon	139

III. Maßgeblichkeit der Patentansprüche	139
1. Kategorien von Patentansprüchen	141
2. Der Patentanspruch als die Summe seiner Merkmale	143
a) Einheit des Patentanspruchs	143
b) Die Merkmalsanalyse als Hilfsmittel	144
c) Bedeutsamkeit sämtlicher technischer Merkmale	144
d) Die Besonderheit von Zweck-, Wirkungs- und Funktionsangaben	146
e) Die Besonderheiten von Zahlen- und Maßangaben	147
f) Besonderheiten bei Zusammensetzungen	149
g) Besonderheiten bei Product-by-Process-Formulierungen	150
h) Erläuternde Bezugszeichen im Anspruch	153
3. Die Systematik der Patentansprüche untereinander	153
a) Verhältnis zu Haupt- bzw. Nebenansprüchen	153
b) Verhältnis zu Unteransprüchen	154
IV. Erfassung des Wortsinns unter Berücksichtigung der Beschreibung und der Zeichnungen	155
1. Verhältnis zwischen der Beschreibung und den Patentansprüchen ...	155
2. Klassischer Aufbau der Beschreibung	156
3. Der im Patent genannte technische Hintergrund und Stand der Technik	156
a) Der Kreis der für die Auslegung relevanten Dokumente	156
b) Inhaltliche Beeinflussung der Auslegung durch die relevanten Dokumente	157
4. Die Aufgabe bzw. das technische Problem	158
5. Die allgemeine Beschreibung des Lösungsgedankens und seiner Vorteile	159
6. Die Beschreibung von Ausführungsbeispielen	160
7. Die Veranschaulichung anhand von Zeichnungen	161
8. Die Zusammenfassung	162
C. Bedeutung außerhalb der Patentschrift liegender Erkenntnisquellen	162
I. Allgemeines Fachwissen	163
1. Definition des allgemeinen Fachwissens	163
2. Inhaltliche Beeinflussung der Auslegung durch das allgemeine Fachwissen	163
II. Nicht in der Patentschrift genannter und nicht zum allgemeinen Fachwissen gehörender Stand der Technik	164
III. Erteilungshistorie	164
IV. Entscheidungsbegründungen in Verfahren gegen den Rechtsbestand ...	166
1. Herrschende Lehre	166
2. Stellungnahme	167
D. Erstreckung des Schutzbereichs auf Äquivalente	169
I. Grundsätze	169
II. Die Schutzvoraussetzungen	170
1. Das Austauschmittel	170
2. Die Gleichwirkung	171
3. Die Auffindbarkeit	173
a) Maßgebliches Wissen und Können	173
b) Zeitpunkt der Auffindbarkeit	173
c) Besondere Fallgestaltungen	174
4. Die Gleichwertigkeit	176
a) Grundzüge	176

b) Technische Wertungen des Patents	176
c) Besondere Fallgestaltungen	178
III. Formstein-Einwand	180
1. Grundzüge	180
2. Prüfungskriterien	181
3. Reichweite	182
IV. Prozessuales	183
1. Darlegungs- und Beweislast	183
2. Streitgegenstand	183
3. Klageantrag	184

§ 4. Abgrenzung vom Stand der Technik – Neuheit und erfinderische Tätigkeit

A. Rechtsquellen	188
I. Rechtsquellen für das europäische Patent	188
II. Rechtsquellen für das deutsche Patent	189
B. Der Fachmann	189
I. Der zuständige Fachmann	189
II. Das allgemeine Fachwissen	191
III. Das Fachgebiet des Fachmanns	192
IV. Die Fähigkeiten des Fachmanns	193
V. Gruppe von Fachleuten	194
C. Der Patentanspruch – die beanspruchte Erfindung	195
I. Die erfindungsgemäße Aufgabe	195
II. Anspruchskategorien	196
III. Auslegung der Patentansprüche	198
IV. Zeitrang der beanspruchten Erfindung, Priorität	203
1. Erfordernis: Vorliegen einer prioritätsbegründenden Anmeldung ...	204
2. Erfordernis: Besitz des Prioritätsrechts	204
3. Erfordernis: Erfindungsidentität	204
4. Keine Kettenpriorität bzw. Erfordernis der „Ersten Anmeldung“ ...	208
5. Weitere Erfordernisse	208
D. Der Stand der Technik	209
I. Grundbegriff	209
II. Unterschiedliche Arten von Offenbarungsquellen	209
1. Schriftliche Offenbarungsquellen	210
2. Mündliche Offenbarungsquellen	210
3. Offenkundige Vorbenutzung	211
4. Offenbarung in sonstiger Weise	212
III. Die öffentliche Zugänglichkeit	212
1. Beispiele zur Zugänglichkeit von schriftlichen Beschreibungen	218
2. Beispiele zur Zugänglichkeit mündlicher Beschreibungen	219
3. Beispiele zu offenkundigen Vorbenutzungshandlungen	219
IV. Der Zeitrang von vorbekannten Kenntnissen	220
V. Nachveröffentlichte Patentanmeldungen mit älterem Zeitrang und Priorität	223
1. Älteres Recht gegenüber nationalen Patentanmeldungen	224
2. Älteres Recht gegenüber europäischen Patentanmeldungen und Patenten	225
VI. Der Inhalt von Offenbarungsquellen	226
1. Allgemeine Regeln zur Ermittlung des Offenbarungsinhalts	228
2. Zwangsläufige Eigenschaften und (Zwischen-)Ergebnisse	231

3. Implizite Offenbarung, inhärente Merkmale	232
4. Die technische Zeichnung	233
5. Chemische Strukturformeln	233
6. Parameterintervalle	233
7. Sachzusammenhang	234
8. Bezugnahmen auf andere Unterlagen	235
9. Das Erfordernis der Nacharbeitbarkeit	236
10. Fehler in der Veröffentlichung	237
11. Medizinische Verwendungen	237
12. Informationsquellen mit späterem Zeitrang (Quellen von Hilfsinformation)	237
VII. Unschädliche Offenbarungen	238
1. Bei Missbrauch (§ 3 Abs. 5 S. 1 Nr. 1 PatG, Art. 55 Abs. 1 lit. a EPÜ)	238
2. Internationale Ausstellung (§ 3 Abs. 5 S. 1 Nr. 2 PatG, Art. 55 Abs. 1 lit. b EPÜ)	239
E. Die Neuheit	239
I. Bedeutung und Zweck	239
II. Die Beurteilung der Neuheit	240
1. Die Patentansprüche als maßgeblicher Gegenstand der zu prüfenden Erfindung	241
2. Der Fachmann	241
3. Der Prüfungszeitpunkt	241
4. Der Einzelvergleich	242
5. Kriterien für die neuheitsschädliche Offenbarung von Merkmalen	243
a) Unmittelbarkeit und Eindeutigkeit	243
b) Spezifische und allgemeine Begriffe	244
c) Auswahl aus bekannten Mengen oder Bereichen	245
d) Kombination von Merkmalen	247
e) Intrinsische Merkmale, Eigenschaften oder Maßnahmen	247
f) Funktionelle Merkmale	249
g) Chemische Verbindungen	251
h) Zufällige Offenbarungen	253
i) Nicht-technische Merkmale	253
6. Ältere Rechte und deren Priorität	253
7. Der Disclaimer	255
8. Stoffe für medizinische Verfahren	256
III. Unschädliche Offenbarungen	257
IV. Das Verhältnis zu anderen gesetzlichen Erfordernissen	258
F. Die erfinderische Tätigkeit	258
I. Bedeutung und Zweck	258
II. Die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit	258
1. Die Patentansprüche als maßgeblicher Gegenstand der Prüfung	260
2. Der einheitliche Gegenstand	261
3. Der tatsächliche Beitrag	262
4. Der Prüfungszeitpunkt	262
5. Der relevante Stand der Technik	264
6. Die Kombination von Entgegenhaltungen	265
7. Der Fachmann und Hinzuziehung weiterer Fachleute aus anderen Fachgebieten	265

8. Die deutsche Herangehensweise „Veranlassung zu Überlegungen in die erfindungsgemäße Richtung“	266
a) Der Ausgangspunkt	267
b) Veranlassung und Anregungen zur Fortentwicklung in die erfindungsgemäße Richtung	268
9. Die europäische Herangehensweise „Aufgabe-Lösungs-Ansatz“	271
a) Bestimmung des nächstliegenden Standes der Technik	272
b) Formulierung der zu lösenden objektiven technischen Aufgabe ..	273
c) Prüfung, ob die beanspruchte Erfindung nahegelegen hat („Could-Would-Approach“)	275
10. Allgemeine Kriterien für ein naheliegendes Sich-Ergeben aus dem Stand der Technik	277
a) Das übliche fachmännische Vorgehen	279
b) Schritte zur beanspruchten Erfindung	283
c) Die Kombination von an sich bekannten Einzelmerkmalen	284
d) Das nicht erforschte Gebiet	285
e) Die Übertragungserfindung	285
f) Zwischenprodukte	285
g) Nicht-technische Merkmale	286
h) Stoffe für medizinische Verfahren	291
11. Anzeichen für das Vorliegen erfinderischer Tätigkeit:	
Hilfserwägungen	292
a) Einfache Lösungen	292
b) Der Fortschritt	293
c) Besondere Eigenschaften und Vorteile	294
d) Der synergetische Effekt	294
e) Die technologische Entwicklung	294
f) Das Vorurteil in der Fachwelt	296
g) Seit langem bestehendes Bedürfnis und lang andauernde vergebliche Bemühungen	297
h) Die Auswahl aus einem Kollektiv – „Glücklicher Griff“	298
i) Massenartikel und großtechnische Verfahren	299
j) Der wirtschaftliche Erfolg	299
12. Irrtümer in der Patentanmeldung	300
III. Das Verhältnis zu anderen gesetzlichen Erfordernissen	301
1. Das Verhältnis zur Technizität	301
2. Das Verhältnis zur Ausführbarkeit	301
3. Das Verhältnis zur unzulässigen Erweiterung	303
4. Das Verhältnis zur Klarheit	304
5. Das Verhältnis zur Einheitlichkeit	305

§ 5. Ausführbarkeit, für Ausführbarkeit ausreichende Offenbarung und gewerbliche Anwendbarkeit

A. Ausführbarkeit und für Ausführbarkeit ausreichende Offenbarung	308
I. Rechtsquellen	308
II. Ausführbarkeit	308
1. Beziehung zum Erfindungsbegriff	308
2. Aspekte der Ausführbarkeit	310
a) Brauchbarkeit	311
b) Fertigsein	311
c) Wiederholbarkeit	312
d) Weitere Aspekte?	312

3. Beziehung zu anderen Patenterteilungsvoraussetzungen	312
4. Beziehung zum Erfordernis ausreichender Offenbarung	314
5. Praktische Konsequenzen	315
III. Ausreichende Offenbarung	317
1. Die Erfindung	318
2. Offenbarung	319
a) Deutlichkeit	320
b) Vollständigkeit	322
3. Ausführen Können	323
a) Maßgeblicher Zeitpunkt für das Ausführen Können	323
b) Prüfung der Offenbarung auf Ausführbarkeit	331
4. Besonderheiten im Zusammenhang mit Biotechnologie	341
5. Beweisfragen und Beweislast	344
B. Gewerbliche Anwendbarkeit	346
I. Rechtsquellen	346
II. Übersicht	347
III. Gewerbliche Anwendbarkeit	348
1. Prüfungszeitpunkt	348
2. Die Erfindung und ihr Gegenstand	348
3. Herstellen/Benutzen Können	349
4. Gewerbliches Gebiet	351
5. Sonstiges?	353
6. Besonderheiten im Zusammenhang mit Gensequenzen	353
7. Beweisfragen und Beweislast	355
8. Praktische Konsequenzen	356

§ 6. Das Erteilungsverfahren

A. Das Europäische Erteilungsverfahren	359
I. Überblick über das Erteilungsverfahren und seine Abschnitte	361
II. Die Anmeldung	362
1. Zwei Wege zur Europäischen Patentanmeldung: Direktanmeldung und Euro-PCT-Anmeldung	363
2. Der Anmelder und sein Vertreter	366
3. Anmeldetext und Zeichnungen	369
4. Antrag	398
5. Gebühren	400
6. Erfindernennung	412
7. Priorität	414
8. Pflicht zur Nennung von Stand der Technik	422
9. Erfordernisse bei der Einreichung zur Zuerkennung eines Anmeldetages	423
10. Einreichung der Anmeldung	427
III. Wirkung der Einreichung	432
IV. Eingangs- und Formalprüfung	432
1. Eingangsprüfung	433
2. Formalprüfung	434
V. Recherche	435
1. Gegenstand der Recherche	436
2. Umfang des berücksichtigten Standes der Technik	440
3. Der Recherchenbericht	441
4. Reaktion des Anmelders auf den Recherchenbericht	442
VI. Veröffentlichung der Anmeldung	446

VII. Prüfungsverfahren	447
1. Übersicht	447
2. Prüfungsantrag	448
3. Prüfungsbescheide	450
4. Einwendungen Dritter	452
5. Reaktionsmöglichkeiten des Anmelders	453
6. Mündliche Verhandlung	454
7. Erteilung	458
8. Zurückweisung	464
9. Beschwerde und Berichtigung von Entscheidungen	464
VIII. Änderungen und Berichtigungen	464
1. Zeitliche Beschränkungen für Änderungen	465
2. Verfahrensmäßige Beschränkungen für Änderungen	466
3. Sachliche Beschränkungen für Änderungen	467
4. Berichtigung von Fehlern und Unrichtigkeiten	474
IX. Teilanmeldungen	475
1. Anmelder einer Teilanmeldung	476
2. Frist zur Einreichung einer Teilanmeldung	476
3. Gegenstand und Inhalt einer Teilanmeldung	477
X. Besonderheiten bei Euro-PCT-Anmeldungen	479
XI. Fristen und Fristversäumung	482
1. Fristenberechnung	483
2. Fristverlängerung	484
3. Fristwahrung	485
4. Fristversäumung	486
XII. Beschleunigung des Verfahrens	489
B. Das Deutsche Erteilungsverfahren	490
I. Überblick über das Verfahren und seine Abschnitte	490
II. Die Anmeldung	491
1. Zwei Wege zur deutschen Patentanmeldung: Direktanmeldung und PCT-Anmeldung	491
2. Der Anmelder und sein Vertreter	492
3. Anmeldetext und Zeichnungen	493
a) Beschreibung	494
b) Ansprüche	495
c) Zeichnungen	497
d) Zusammenfassung	497
e) Offenbarung	498
f) Stütze der Ansprüche durch die Beschreibung	498
g) Einheitlichkeit	498
h) Sprache	499
i) Verbot der Doppelpatentierung	500
4. Antrag	501
5. Gebühren	502
a) Anmeldegebühr	502
b) Recherchegebühr	502
c) Prüfungsgebühr	503
d) Jahresgebühren	503
e) Entrichtung von Gebühren	505
6. Erfinderbenennung	505

7. Priorität	506
a) Ausländische Priorität	507
b) Innere Priorität	509
8. Mindestanforderungen bei der Einreichung zur Zuerkennung eines Anmeldetages	510
9. Einreichung der Anmeldung	511
a) Einreichungsort	511
b) Einreichung in Papierform	511
c) Einreichung per Telefax	511
d) Elektronische Einreichung	512
e) Verfahren unmittelbar nach Einreichung	512
III. Offensichtlichkeitsprüfung	512
IV. Recherche	514
1. Rechercheantrag	514
2. Gegenstand der Recherche	515
3. Umfang des berücksichtigten Standes der Technik	515
4. Der Recherchenbericht	515
V. Veröffentlichung der Anmeldung	516
VI. Prüfungsverfahren	516
1. Übersicht	516
2. Prüfungsantrag	517
3. Prüfungsbescheide	518
a) Inhalt der Prüfungsbescheide	518
b) Anzahl der Prüfungsbescheide	519
c) Alternative Dialogformen	520
4. Reaktionsmöglichkeiten des Anmelders	520
5. Anhörung	520
6. Erteilung	521
7. Zurückweisung	522
8. Beschwerde und Berichtigung von Entscheidungen	522
VII. Änderungen und Berichtigungen	522
1. Zeitliche Beschränkungen für Änderungen	523
2. Sachliche Beschränkungen für Änderungen	523
3. Durchführung von Änderungen	525
4. Berichtigung von Fehlern und Unrichtigkeiten	525
VIII. Teil- und Ausscheidungsanmeldungen	525
1. Teilanmeldungen	526
a) Anmelder einer Teilanmeldung	527
b) Teilungserklärung	527
c) Gebühren	528
d) Anmeldungsunterlagen	529
e) Gegenstand und Inhalt der Teilanmeldung	529
2. Ausscheidungsanmeldungen	530
a) Anmelder einer Ausscheidungsanmeldung	530
b) Ausscheidungserklärung	530
c) Gebühren	531
d) Anmeldungsunterlagen	531
e) Gegenstand und Inhalt der Ausscheidungsanmeldung	531
IX. Besonderheiten bei PCT-Anmeldungen	532
X. Fristen und Fristversäumung	533
1. Weiterbehandlung	534
2. Wiedereinsetzung	534

C. Einheitspatent	535
I. Das Eintragungsverfahren	536
II. Jahresgebühren	537

§ 7. Widerruf und Erlöschen von Patenten

A. Das Einspruchsverfahren	542
I. Das Verfahren vor dem Europäischen Patentamt	542
1. Zweck, Charakter und Gegenstand des Verfahrens	542
2. Einspruchsgründe	543
a) Mangelnde Patentfähigkeit	543
b) Mangelnde Offenbarung	546
c) Unzulässige Erweiterung	546
d) Keine Einspruchsgründe	546
3. Überblick über den Verfahrensablauf	547
4. Zulässigkeit	548
a) Einspruchsberechtigung	548
b) Formelle Anforderungen	549
c) Ausreichende Substantiierung	552
d) Prüfung der Zulässigkeit	554
5. Sachliche Prüfung des Einspruchs	557
a) Umfang der sachlichen Prüfung	558
b) Einspruchsgründe	558
c) Stand der Technik durch offenkundige Vorbenutzungen	559
6. Handlungsoptionen des Patentinhabers und schriftliches Verfahren ..	560
7. Mündliche Verhandlung	563
a) Vorbereitung der mündlichen Verhandlung	563
b) Ablauf der mündlichen Verhandlung	564
8. Entscheidung	566
9. Kosten	567
10. Beschwerde	568
11. Beitritt	569
12. Verfahrensfragen	570
a) Rechtliches Gehör	570
b) Fristen und Folgen eines Fristversäumnisses	571
c) Verspätung	571
d) Rücknahme des Einspruchs	572
13. Wechsel des Patentinhabers während des Einspruchsverfahrens	572
14. Wechsel in der Person des Einsprechenden	572
15. Beschleunigung des Verfahrens	573
II. Das Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt	573
1. Zweck, Charakter und Gegenstand des Verfahrens	573
2. Einspruchsgründe	574
a) Fehlende Patentfähigkeit	574
b) Mangelnde Offenbarung	575
c) Unzulässige Erweiterung	575
d) Widerrechtliche Entnahme	575
3. Verfahrensablauf	576
4. Zulässigkeit	577
a) Einspruchsberechtigung	577
b) Formelle Anforderungen	578
c) Substantiierung	579
d) Prüfung der Zulässigkeit	580

5. Sachliche Prüfung des Einspruchs	580
a) Umfang der sachlichen Prüfung	580
b) Einspruchsgründe	580
6. Handlungsoptionen des Patentinhabers	581
7. Mündliche Verhandlung	582
8. Entscheidung	583
9. Kosten	583
10. Beschwerde	584
11. Beitritt	584
12. Verfahrensfragen	585
a) Rechtliches Gehör	585
b) Fristen	585
c) Verspätung	586
d) Rücknahme des Einspruchs	586
13. Wechsel des Patentinhabers während des Einspruchsverfahrens	586
14. Wechsel in der Person des Einsprechenden	586
B. Das Beschwerdeverfahren	587
I. EPÜ-Verfahren	587
1. Zweck, Charakter und Gegenstand des Verfahrens	587
2. Überblick über den Verfahrensablauf	588
3. Wirkungen der Beschwerdeeinlegung	588
4. Zulässigkeit	589
a) Beschwerdefähige Entscheidungen	589
b) Beschwerdeberechtigung	589
c) Beschwerdeschrift	590
d) Beschwerdebegründung	591
5. Änderungen der Patentanmeldung oder des Patents	595
a) Grundsätze	595
b) Besonderheiten des mehrseitigen Verfahrens	595
6. Mündliche Verhandlung	596
a) Grundsätze	596
b) Vorbereitung der mündlichen Verhandlung	596
c) Durchführung der mündlichen Verhandlung	596
7. Entscheidung	597
a) Eigene Sachentscheidung	597
b) Zurückverweisung zur weiteren Entscheidung durch das erstinstanzliche Organ	598
8. Kosten	598
9. Antrag auf Überprüfung durch die Große Beschwerdekammer	598
a) Grundsätze	598
b) Zulässigkeit	599
c) Überblick über den Verfahrensablauf	600
d) Entscheidung	600
10. Beitritt im Einspruchsbeschwerdeverfahren	601
11. Verschiedene Verfahrensfragen	602
a) Verfahrensgrundsätze	602
b) Rechtliches Gehör	602
c) Fristen und Folgen einer Fristversäumnis	602
d) Verspätung	603
e) Rücknahme der Beschwerde	604
f) Rücknahme des Einspruchs im Einspruchsbeschwerdeverfahren ..	604
12. Änderung der Person des Einsprechenden	604

II. Nationales Verfahren	605
1. Zweck, Charakter und Gegenstand des Verfahrens	605
2. Überblick über den Verfahrensablauf	606
3. Wirkungen der Beschwerdeeinlegung	606
4. Zulässigkeit	606
a) Beschwerdefähige Entscheidungen – Statthaftigkeit	607
b) Beschwerdeberechtigung	607
c) Beschwerdeschrift	608
d) Beschwerdebegründungsfrist	609
e) Prüfung der Zulässigkeit	609
5. Sachliche Prüfung der Beschwerde	609
a) Reichweite	609
b) Prüfung von Einspruchsgründen im mehrseitigen Verfahren	610
6. Änderungen der Patentanmeldung oder des Patents	610
a) Grundsätze	610
b) Besonderheiten des mehrseitigen Verfahrens	611
7. Mündliche Verhandlung	611
a) Grundsätze	611
b) Vorbereitung der mündlichen Verhandlung	612
c) Durchführung der mündlichen Verhandlung	612
8. Entscheidung	612
a) Eigene Entscheidung	612
b) Zurückverweisung	612
9. Kosten	613
10. Rechtsbeschwerde	613
a) Grundsätze	613
b) Unterschiede zum Beschwerdeverfahren	614
11. Beitritt im Einspruchsbeschwerdeverfahren	614
12. Verschiedene Verfahrensfragen	615
a) Verfahrensgrundsätze	615
b) Rechtliches Gehör	615
c) Fristen und Folgen einer Fristversäumnis	615
d) Verspätung	615
e) Rücknahme der Beschwerde	616
f) Rücknahme des Einspruchs im Einspruchsbeschwerdeverfahren ..	616
13. Änderung der Person des Einsprechenden	616
C. Beschränkungs- und Widerrufsverfahren	616
I. Zweck und Natur	616
II. Abgrenzung zu anderen Verfahren	617
III. Wirkung	618
IV. EPÜ-Verfahren	618
1. Formale Voraussetzungen	619
a) Antrag	619
b) Gebühr	620
2. Sachliche Prüfung	621
3. Entscheidung und abschließender Verfahrensablauf	622
a) Entscheidung im Widerrufsverfahren	622
b) Entscheidung im Beschränkungsverfahren	622
V. Nationales Verfahren	623
1. Formale Voraussetzungen	623
a) Antrag	623
b) Gebühr	624

2. Sachliche Voraussetzungen	624
3. Entscheidung	624
D. Erlöschenstatbestände ohne Rückwirkung	624
I. Nichtbenennung der Erfinder	625
II. Verzicht	625
III. Nichtzahlung von Jahresgebühren oder des Unterschiedsbetrags	625
IV. Ablauf	626
§ 8. Nichtigkeitsverfahren	
A. Zweck, Charakter und Gegenstand des Verfahrens	629
B. Abgrenzung zum Einspruchsverfahren	629
C. Nichtigkeitsgründe	630
D. Überblick über den Verfahrensablauf	631
I. Erste Instanz	631
II. Zweite Instanz	632
E. Ablauf des Verfahrens erster Instanz	633
I. Klageeinreichung	633
1. Kläger	633
2. Beklagter	635
3. Vertreter	635
4. Gegenstandswert	636
5. Zulässigkeitsvoraussetzungen	636
a) Statthaftigkeit	636
b) Form	637
c) Inhalt	637
6. Gebühr	638
7. Sicherheitsleistung	639
II. Zustellung und Aufforderung zum Widerspruch	640
1. Zustellung	640
2. Fehlender Widerspruch	640
3. Kostenfolge bei fehlendem Widerspruch	640
III. Klageerwiderung	641
IV. Prüfung der Zulässigkeit	642
V. Sachprüfung	642
1. Gegenstand der Sachprüfung	642
2. Änderungen des Patents	643
VI. Qualifizierter Hinweis	645
VII. Mündliche Verhandlung	645
1. Grundsätze	646
2. Vorbereitung	646
3. Durchführung	646
VIII. Entscheidung	647
F. Berufung	648
I. Allgemeines	648
II. Zulässigkeit	648
III. Vertretung	649
IV. Berufungsschrift	649
1. Frist	649
2. Inhaltliche und formale Erfordernisse	650

V. Berufungsbegründung	650
1. Frist	650
2. Inhalt	651
VI. Gebühr	651
VII. Verfahrensablauf	652
VIII. Mündliche Verhandlung	653
IX. Entscheidungsgrundlage und Entscheidung	653
G. Klagerücknahme und Vergleich	655
§ 9. Chemische und biologische Erfindungen	
A. Einführung und Entwicklungen	658
I. Chemische Erfindungen	659
1. Allgemeines	659
2. Historische Entwicklungen und aktueller Stand	659
a) Patentgesetz von 1877	659
b) Reform 1891	660
c) Abschaffung des Stoffschutzverbots 1967	661
II. Biologische Erfindungen	663
B. Begriffsbestimmungen, Ausnahmen und Spezialfälle bei biologischen Erfindungen	665
I. Begriffsbestimmungen bei chemischen und biologischen Erfindungen ..	666
II. Ausnahmen und Spezialfälle bei biologischen Erfindungen	667
1. Erfindungen betreffend den menschlichen Körper	668
2. Erfindungen betreffend Mikroorganismen	671
3. Erfindungen betreffend Tiere	672
4. Erfindungen betreffend Pflanzen	672
C. Patentierungsvoraussetzungen	674
I. Allgemeines	676
II. Neuheit und erfinderische Tätigkeit	676
1. Neuheit von Stoffen	677
a) Neuheit der ersten medizinischen Indikation	677
b) Neuheit der zweiten medizinischen Indikation	678
c) Zwischenprodukte	680
d) Polymorphe Formen	681
e) Enantiomere	681
f) Markush-Formeln	682
g) Auswählerfindungen	683
h) Naturstoffe	684
i) DNA-Sequenzen	685
2. Neuheit von Verfahren	685
3. Neuheit von nicht-medizinischen Verwendungen	685
III. Gewerbliche Anwendbarkeit	686
IV. Besondere Probleme der Ausführbarkeit	686
V. Besondere Probleme bei Stammzellen	688
VI. Besondere Aspekte bei diagnostischen Verfahren	690
D. Schutzzumfang und Anspruchsarten	690
I. Einführung	693
II. Absoluter Stoffschutz – Reichweite und Anspruchsformulierung des unbeschränkten Stoffanspruchs	694
1. Allgemeines und Reichweite des Stoffanspruchs	694

2. Kritik am absoluten Stoffschutz	695
3. Verfassen des Anspruchs	696
4. Der Product-by-Process-Anspruch	697
III. Beschränkter Stoffanspruch – Reichweite und Anspruchsformulierung	698
1. Allgemeines	698
2. Zweckgebundener Stoffschutz	699
3. Erste Medizinische Indikation	699
4. Zweite medizinische Indikation	700
5. Fallbeispiele zu Stoffeigenschaften sowie Erster und Zweiter medizinischer Indikation	703
6. Funktionsgebundener Stoffschutz	703
7. Mittelbarer Stoffschutz	705
IV. Verfahrens- und Verwendungsanspruch – Reichweite und Anspruchsformulierung	707
1. Verfahrensansprüche	707
2. Verwendungsansprüche	707
E. Wirkung des Patents	709
I. Überblick über die §§ 9a–9c PatG	710
II. Biologisches Material, § 9a PatG	710
1. Allgemeines	710
2. Sachpatente, § 9a Abs. 1 PatG	711
a) Generative und vegetative Vermehrung	711
b) „mit denselben Eigenschaften“	711
c) Reichweite des Schutzes	712
3. Das Verfahrenspatent, § 9a Abs. 2 PatG	712
4. Genetische Information, § 9a Abs. 3 PatG	713
III. Die Vermehrung biologischen Materials, § 9b PatG	713
1. Allgemeines	713
2. Erschöpfung	713
a) Allgemeines	713
b) Voraussetzungen	715
c) Einschränkung des § 9b S. 2 PatG	715
d) Rechtsfolge	716
IV. Verwendung zu landwirtschaftlichen Zwecken, § 9c PatG	716
1. Allgemeines	716
2. Landwirteprivileg für Erntegut, § 9c Abs. 1 PatG	716
a) Pflanzliches Vermehrungsmaterial	716
b) Landwirt	716
c) „Zum Zweck des landwirtschaftlichen Anbaus“	717
d) Sein Erntegut und Betrieb	717
e) Verwendung durch den Landwirt	718
f) Rechtsfolge: Einschränkung der §§ 9, 9a und 9b S. 2 PatG	718
g) Auskunfts- und Entschädigungsanspruch	718
3. Landwirtschaftliche Nutztiere oder tierisches Vermehrungsmaterial, § 9c Abs. 2 PatG	722
a) Landwirtschaftliche Nutztiere	722
b) Tierisches Vermehrungsmaterial	723
c) Inverkehrbringen	723
d) Verwendung zu landwirtschaftlichen Zwecken	723
e) Rechtsfolge	723

4. Zufällige Vermehrung, § 9c Abs. 3 PatG	723
a) Landwirtschaft	724
b) Zufällige Vermehrung	724
c) Beweislast	725
d) Rechtsfolge	725
§ 10. Inhaberschaft	
A. Erfinder und Erfinderrecht	729
I. Überblick	729
II. Die Person des Erfinders	730
1. Erfinder als natürliche Person	730
2. Erfinder als materiell Berechtigter und Anmelderkonstruktion	730
III. Der Erfindungsvorgang	730
1. Realakt	730
2. Fertigstellung und Verlautbarung der Erfindung	731
IV. Erfinderpersönlichkeitsrecht	731
V. Recht an der Erfindung und Recht auf das Patent	732
1. Entstehung	732
2. Schutzrichtungen	733
3. Dogmatische Einordnung	734
B. Mehrere Inhaber	734
I. Voraussetzungen der Miterfinderschaft	735
1. Qualität der Mitwirkung	736
a) Geistige Mitarbeit	736
b) Schöpferischer Beitrag	736
c) Selbständigkeit des Beitrags	737
d) Zur Lösung eines bestimmten Problems	737
2. Gemeinsamkeit der Erfindung	738
II. Das Erfinderrecht bei der Miterfindung	739
1. Das Erfinderpersönlichkeitsrecht bei der Miterfindung	739
2. Die vermögensrechtliche Komponente des Miterfinderrechts	739
III. Derivativer Erwerb der Mitinhaberschaft an der Erfindung	740
IV. Rechtsbeziehungen der Mitinhaber an der Erfindung	740
1. Die Mitinhabergesellschaft	742
a) Vereinbarung über die Gesellschaft	742
b) Verfügungen über das Erfinderrecht als Bestandteil des Gesellschaftsvermögens	742
c) Verwaltung des Erfinderrechts	743
d) Nutzung der Erfindung	744
e) Ausgleichs- und Abfindungsansprüche	746
f) Beendigung und Auflösung der Gesellschaft	746
2. Bruchteilsgemeinschaft	747
a) Größe des Anteils	748
b) Verfügung über die Erfindung im Ganzen und den Inhaberanteil ..	748
c) Verwaltung	751
d) Nutzungsrecht des Mitinhabers	753
e) Ausgleichsanspruch	754
f) Beendigung und Aufhebung der Gemeinschaft	757
V. Doppelerfinder	758
VI. Mehrheit von Patentinhabern im Verfahren	759
1. Mitinhabergemeinschaft	759
2. Mitinhabergesellschaft	760

C. Erfinderrechtliche Vindikation	760
I. Anspruchsgrundlagen im deutschen Recht	762
1. Vindikationsrechtliche Anspruchsgrundlagen	762
a) Art. II § 5 IntPatÜG	762
b) § 8 PatG	762
c) Inhalt der Ansprüche	762
2. Weitere zivilrechtliche Anspruchsgrundlagen	762
II. Kollisionsrechtliche Anknüpfung	763
1. Recht an der Erfindung und Recht auf das Patent	764
2. Das Recht, nach dem sich die Vindikation richtet	764
a) Rom II-VO	764
b) Schutzlandanknüpfung	765
c) Art. 74 EPÜ	766
d) Art. 7 EPatVO	767
3. Bestimmung des für parallele Ansprüche anwendbaren Rechts	767
a) Schadenshaftung	767
b) Bereicherungsrecht	769
c) Reichweite der Ansprüche	769
III. Voraussetzungen der Vindikation	770
1. Aktivlegitimation	770
a) Der Erfinder oder sein Rechtsnachfolger	770
b) Der durch widerrechtliche Entnahme verletzte Erfindungsbesitzer	770
2. Passivlegitimation	771
a) Nichtberechtigter	771
b) Registereintrag und materiell-rechtliche Inhaberschaft	772
c) Umschreibung nach Rechtshängigkeit	773
3. Prüfender Vergleich der Lehren in einer Gesamtschau	773
a) Bestimmung des Gegenstands der angemeldeten Lehre	773
b) Wesensgleichheit zwischen angemeldeter und als entnommen geltend gemachter Lehre	774
c) Erfindungsidentität, Doppelerfindung, Wissenstransfer	775
4. Mitberechtigung bei Miterfinderschaft	775
a) Wesentlicher Beitrag	776
b) Maßstab	776
c) Anteilsbestimmung	777
d) Teilung oder Mitberechtigung	777
5. Keine Prüfung der Schutzfähigkeit	778
6. Ausschlussfrist mit Ausnahmen	778
7. Verjährung und Verwirkung	780
IV. Begleitende Nebenansprüche des Gläubigers	780
V. Geltendmachung der Vindikation im Klageverfahren	782
1. Zuständigkeit	782
a) Internationale Zuständigkeit	782
b) Örtliche Zuständigkeit	783
c) Sachliche Zuständigkeit	783
d) Unzulässigkeit des Verwaltungsrechtswegs	783
2. Rechtsschutzbedürfnis und Verhältnis zu anderen Rechtsbehelfen ..	784
3. Anträge	784
4. Darlegungs- und Beweislast	785
5. Weiteres	786
a) Berichtigung der Erfinderbenennung	786
b) Vorbenutzungsrecht	786
c) Zurückbehaltungsrecht	786

VI. Sicherung des Vindikationsanspruchs durch einstweilige Verfügung	787
1. Inhalt der Sicherungsmaßnahme	787
a) Sicherung deutscher Patentanmeldungen und Patente einschließlich deutscher Teile erteilter europäischer Patente	787
b) Sicherung europäischer Patentanmeldungen	788
c) Sicherung von Auslandsrechten einschließlich ausländischer Teile erteilter europäischer Patente	788
2. Anforderungen an Darlegung und Glaubhaftmachung des Verfügungsanspruchs	788
3. Verfügungsgrund	789
a) Konkrete Gefährdung des Vindikationsanspruchs	789
b) Widerlegung der Dringlichkeit	790
4. Entbehrlichkeit einer Abmahnung	790
VII. Arglisteinrede im Patentverletzungsverfahren	791
VIII. Widerrechtliche Entnahme als Widerrufgrund im deutschen Einspruchsverfahren	792
1. Voraussetzungen	792
2. Verhandlungsgrundsatz und Dispositionsmaxime	793
3. Verhältnis zur Vindikationsklage und Rechtsschutzbedürfnis	794
4. Nachanmelderecht	794
IX. Widerrechtliche Entnahme bzw. fehlende Berechtigung als Nichtigkeitsgrund im Nichtigkeitsverfahren	795
X. Intervention im europäischen Patenterteilungsverfahren	796
1. Aussetzung des Erteilungsverfahrens	797
2. Rücknahmeverbot	798
3. Dreifaches Wahlrecht	798
4. Aussetzung des Einspruchsverfahrens	799

§ 11. Das Patent als Gegenstand des Rechtsverkehrs

A. Gemeinsame Grundlagen von Patentübertragung und -lizenz	804
I. Bedeutung und Rechtsquellen	805
II. Objekte patentrechtlicher Verkehrsgeschäfte	806
1. Das Patent und seine Vorstufen als Übertragungsobjekte	806
2. Übertragung von Patenten als Teil von Technologietransfer- Verträgen	807
3. Die Übertragung von Prioritätsrechten	807
III. Formen der Patentübertragung	808
1. Vollübertragung	808
2. Beschränkte Rechtsübertragung	808
3. Übertragung von Todes wegen	809
4. Ausschluss der Übertragung	809
IV. Verfügung, Trennungs- und Abstraktionsprinzip	809
V. Kein gutgläubiger Erwerb	810
VI. Vorausverfügungen	810
VII. Auslegungsregeln und Zweckübertragungslehre	810
1. Grundsätze der Auslegung von Lizenzverträgen	810
a) Anwendung der Vorschriften des Allgemeinen Teils des BGB	810
b) Wortlaut als Ausgangspunkt der Auslegung	811
c) Subjektive Vertragsauslegung („falsa demonstratio non nocet“)	811
d) Objektive Vertragsauslegung	811
e) Ergänzende Vertragsauslegung	812
2. Zweckübertragungslehre	812

VIII. Die Bedeutung des Patentregisters für die Rechtsübertragung und Empfangszuständigkeit	813
IX. Anwendung allgemeiner bürgerlich-rechtlicher Regeln	815
1. Anfechtung	815
2. Unwirksamkeit und Nichtigkeit, §§ 134, 138 BGB	816
3. Anwendbarkeit weiterer schuldrechtlicher Regeln	816
B. Vollübertragung von Patenten	817
I. Allgemeines	817
II. Form	817
III. Leistungsstörungen und Mängelgewährleistung	817
1. Kaufrechtliche Gewährleistung	818
a) Vorbemerkung	818
b) Sachmängelhaftung	818
c) Rechtsmängelhaftung	820
2. Haftung wegen Nichterfüllung	821
C. Lizenzen	821
I. Wirtschaftliche Bedeutung und gesetzliche Regelung	821
II. Terminologie	822
III. Form	822
IV. Strukturformen lizenzrechtlicher Nutzungsbefugnisse	823
1. Vorbemerkungen	823
a) Notwendigkeit dogmatischer Annäherung zwischen den Lizenztypen	823
b) Unabhängigkeit des Strukturtyps von der inhaltlichen Breite der Rechtseinräumung	824
2. Ausschließliche Lizenzen	824
3. Einfache Lizenzen	824
a) Die Rechtsposition des einfachen Lizenznehmers	824
b) Einfache Lizenz als positives Nutzungsrecht	825
4. Alleinige Lizenzen	825
5. Negative Lizenz	826
6. Einwilligung	826
V. Dogmatische Grundlagen der Lizenzeinräumung	826
1. Bedeutung der Fragestellung	826
2. Lizenzen als dingliche Rechte	827
a) Ausschließliche Lizenzen	827
b) Einfache Lizenzen als dingliche Rechte	827
3. Trennungs- und Abstraktionsprinzip	828
VI. Einräumung von Unterlizenzen und Weiterübertragung von Lizenzen	829
1. Einräumung von Unterlizenzen	829
a) Verfügung des Berechtigten	829
b) Zustimmungserfordernisse	830
2. Weiterübertragung von Lizenzen	831
a) Ausschließliche Lizenz	831
b) Einfache Lizenz	831
c) Folgen der Unwirksamkeit der Verpflichtung zur Lizenzveräußerung	832
3. Folgen der abredewidrigen Unterlizenzvergabe bzw. Weiterveräußerung	832
4. Fortbestand der Unterlizenz bei Wegfall der Hauptlizenz	833

VII. Elemente der Vertragsgestaltung	835
1. Überblick	835
2. Persönlicher Anwendungsbereich	835
3. Lizenzgebiet	836
4. Laufzeit	836
5. Modalitäten der Entgeltzahlung	837
6. Nutzungsbefugnisse	837
a) Überblick	837
b) Herstellungs- und Vertriebslizenz	838
c) Gebrauchslizenz	838
d) Mitübertragung von patentbezogenem Know-how	839
7. Nichtangriffsverpflichtungen	839
8. Wettbewerbsverbote	840
9. Gewährleistung	840
10. Weitere typische Vertragspflichten	840
11. Unterscheidung zwischen der Verletzung schuldrechtlicher und patentrechtlicher Vereinbarungen	841
a) Notwendigkeit der Unterscheidung	841
b) Grenzen der Aufspaltbarkeit	841
c) Folgen der Verletzung	842
VIII. Sukzessionsschutz	842
1. Überblick und dogmatische Einordnung	842
2. Wirkung des Sukzessionsschutzes	843
IX. Haftung des Lizenzgebers bei Leistungsstörungen	844
1. Vorbemerkung	844
2. Typologische Zuordnung des Lizenzvertrags	844
a) Mietvertrag und Rechtspacht	844
b) Kaufrechtliche Qualifikation	846
c) Lizenzvertrag als Vertragstyp eigener Art	846
3. Konsequenzen der typologischen Zuordnung für die Sekundäransprüche	846
a) Meinungsstand	846
b) Stellungnahme	847
4. Haftung des Lizenzgebers wegen Unmöglichkeit der Leistungserbringung	849
a) Haftung wegen anfänglicher Unmöglichkeit	849
b) Insbesondere die Haftung für den Bestand des Patents bei nachträglichem Wegfall mit ex tunc-Wirkung	850
c) Anwendung der Vorschriften des Allgemeinen Schuldrechts	851
d) Haftung wegen nachträglicher Unmöglichkeit	852
5. Haftung aufgrund nicht oder nicht vertragsgemäß erbrachter Leistung	853
a) Die nicht vertragsgemäße Leistung	853
b) Die Nichtleistung	853
6. Haftung wegen verzögerter Leistungserbringung	854
7. Minderung bei Lizenzverträgen	854
8. Besonderheiten der kaufrechtlichen Gewährleistung	855
X. Beendigung von Lizenzen	855
1. Ablauf der Schutzfrist oder sonstiger Wegfall des Patents	855
2. Beendigung oder Wegfall des Lizenzvertrags	856
a) Meinungsstand	856
b) Folgerungen aus der Anwendung des Abstraktionsprinzips	856
c) Ausnahmsweise automatischer Rückfall trotz Geltung des Abstraktionsprinzips	857

D. Patente und Lizenzen als Sicherungsmittel, in der Zwangsvollstreckung und in der Insolvenz	857
I. Übersicht und Bedeutung	857
II. Patente und Lizenzen als Kreditsicherheit	858
1. Patente als Kreditsicherheit	858
a) Sicherungsabtretung	858
b) Bestellung und Verwertung eines Pfandrechts	859
c) Nießbrauch	859
d) Bedeutung	859
2. Lizenzen als Kreditsicherheit	860
a) Pfandrecht und Nießbrauch an einer Lizenz	860
b) Sicherungsübertragung einer Lizenz	861
c) Bestellung einer Sicherungslizenz	861
III. Lizenzen in der Insolvenz	862
1. Insolvenz des Lizenzgebers	862
a) Meinungsstand	862
b) Gesetzgeberische Aktivitäten	863
c) Stellungnahme: Aussonderungsrecht nach § 47 InsO bei einfachen und ausschließlichen Lizenzen	863
d) Insolvenz des Inhabers des Stammrechts	864
2. Insolvenz des Lizenznehmers	865
a) Meinungsstand	865
b) Stellungnahme	865
3. Schlussbemerkung	866
IV. Lizenzen in der Zwangsvollstreckung	866
1. Zwangsvollstreckung gegen den Lizenzgeber	866
a) Pfändbare Objekte	866
b) Verfahren	866
c) Stellung des Lizenznehmers im Falle der Zwangsvollstreckung gegen den Lizenzgeber	867
2. Zwangsvollstreckung gegen den Lizenznehmer	868
E. Übertragung von Prioritätsrechten	868
I. Bedeutung des Prioritätsrechts und seiner Übertragbarkeit	869
II. Entstehung des Prioritätsrechts	870
III. Bedürfnis zur Übertragung des Prioritätsrechts	870
IV. Kompetenz des EPA und Bestimmung des anwendbaren Rechts	871
1. Befugnis des EPA zur Bestimmung der Inhaberschaft am Prioritätsrecht	871
2. Anwendbarkeit des Rechts des Anmeldestaates auf die Begründung bzw. Inanspruchnahme des Prioritätsrechts	872
3. Auf Prioritätsübertragungsakte anwendbares Recht	872
a) Fehlende gesetzliche Vorgaben	872
b) Keine Anwendung des Rechts des Nachanmeldestaates	873
c) Anwendung des Rechts des Erstanmeldestaates auf die Frage der Übertragbarkeit	873
d) Anwendung des Vertragsstatuts	874
V. Formfreiheit der Übertragung	874
VI. Identität zwischen Vor- und Nachanmelder	874
1. Rechtsprechung der Beschwerdekammern	874
2. Praxis der deutschen Gerichte	875
3. Rechtsprechung im Vereinigten Königreich	875
VII. Praktische Konsequenzen und Kritik	875

VIII. Konstellationen der Inanspruchnahme der Priorität durch den bzw. die Nachanmelder	876
1. Rechtsnachfolge aller Inhaber ist materiell-rechtlich erfolgt und durch die Nachanmeldung nachgewiesen	876
2. Alle Prioritätseinhaber der Voranmeldung bzw. deren Rechtsnachfolger sind auf der Nachanmeldung vermerkt	877
a) EP-Voranmeldung und EP-Nachanmeldung	877
b) PCT-Voranmeldung und EP-Nachanmeldung	877
3. Alle Inhaber bzw. deren Rechtsnachfolger sind auf der Nachanmeldung vermerkt, aber auf der Nachanmeldung sind zusätzlich weitere Personen als Prioritätseinhaber vermerkt	877
a) EP-Voranmeldung und EP-Nachanmeldung	877
b) PCT-Voranmeldung und EP-Nachanmeldung	878
4. Nicht alle Erstanmelder sind auf der Nachanmeldung vermerkt und fehlende Feststellung des Rechtsübergangs auf einen Nachanmelder	878
a) Problemstellung	878
b) Kritik	879
IX. Lösungsansätze	879
1. Übersicht	879
2. Neubewertung von Art. 87 Abs. 1 EPÜ als Frist zur Einreichung der Nachanmeldung, nicht der letztmöglichen Prioritätsübertragung ...	879
3. Rückwirkende Übertragbarkeit des Prioritätsrechts und Übertragbarkeit durch Nichtberechtigte	880
4. Übertragung des Prioritätsrechts aufgrund der Übertragung des	881

§ 12. Patentbenutzung

A. Allgemeines	885
B. Unmittelbare Patentbenutzung	886
I. Allgemeine Grundlagen	886
1. Patente als Ausschließlichkeitsrechte und positive Benutzungsrechte.	886
2. Benutzungsbefugnisse an kollidierenden Patenten	887
a) Positives Benutzungsrecht	887
b) Kollision prioritätsverschiedener Patente	887
c) Kollision von Patenten mit gleichem Zeitrang	888
3. Merkmalsgliederung und Merkmalsvergleich	888
4. Objektiver Maßstab bei der Ermittlung einer Patentbenutzung	889
5. Verbesserte und verschlechterte Ausführungsformen	889
a) Unterkombination	889
b) Abhängige Erfindungen	890
6. Verwirklichung mehrerer Benutzungshandlungen neben- bzw. nacheinander	890
7. Territorialitätsprinzip	890
II. Einzelne Benutzungstatbestände	891
1. Erzeugnispatente	891
a) Grundsätzlich umfassendes Verwertungsrecht	891
b) Verbindung, Vermischung, Weiterverarbeitung	891
c) Vervollständigung	892
d) Herstellung	895
e) Anbieten	898
f) Inverkehrbringen	902
g) Gebrauchen	904
h) Einfuhr und Besitz	905

2. Verfahrenspatent	905
a) Vorbemerkungen	905
b) Durchführung eines patentgeschützten Verfahrens als Patentbenutzung	905
c) Angebot eines patentgeschützten Verfahrens zur Anwendung als Patentbenutzung	906
d) Benutzung im Inland	907
e) Schutz des unmittelbaren Verfahrenserzeugnisses	907
3. Benutzung von Verwendungspatenten	912
C. Mittelbare Patentbenutzung	913
I. Historische Entwicklung	913
II. Europäisches Recht	914
III. Systematik und Zielsetzung des § 10 PatG	914
1. Gefährdungstatbestand im Vorfeld der unmittelbaren Patentverletzung	914
2. Abgrenzung zu anderen Beteiligungsformen des Deliktsrechts	915
3. Typologie der Tatbestandsmerkmale	915
a) Auf die Beschaffenheit des Mittels bezogene und weitere Tatbestandsmerkmale	915
b) Objektive und subjektive Tatbestandsmerkmale	916
4. Die Sonderregelungen des § 10 Abs. 2 und 3 PatG	916
IV. Das Objekt der mittelbaren Patentverletzung	916
1. Der Begriff des Mittels	916
2. Mittel, die sich auf ein wesentliches Element der Erfindung beziehen	917
3. Mittel, die objektiv geeignet sind, für die Benutzung der Erfindung verwendet zu werden	918
V. Die Tathandlung und ihre Umstände	920
1. Anbieten	920
2. Liefern	920
3. Beschränkungen der Wirkungen des Patents	921
4. Bestimmung des Mittels, für die Erfindung verwendet zu werden ...	921
5. Kenntnis oder Offensichtlichkeit	923
a) Kenntnis bezogen auf die Art und Weise der Verwendung, nicht die Patentierung	923
b) Kenntnis von der Eignung	923
c) Kenntnis von der Bestimmung	924
d) Offensichtlichkeit als Alternative zur Kenntnis	924
e) Besonderheiten bei allgemein im Handel erhältlichen Erzeugnissen	925
6. Doppelter Inlandsbezug	926
VI. Maßgeblicher Beurteilungszeitpunkt	929
VII. Die beteiligten Personen und ihre fehlende Legitimation	929
1. Der Täter	929
2. Der Abnehmer	930
VIII. Sonderfälle	931
1. Lieferung von Austauschteilen	931
2. Mittelbare Verletzung von Verwendungsansprüchen und zweckgebundenen Stoffansprüchen	931
IX. Rechtsfolgen	931
D. Verwendungsansprüche und zweckgebundener Stoffschutz im Bereich der medizinischen Indikationen	931
I. Überblick	932

II. Zweckgebundener Stoffschutz für die erste medizinische Indikation	932
III. Die zweite und weitere medizinische Indikation	933
1. Die unterschiedlichen Anspruchsfassungen: Verwendungsansprüche, swiss type claims und zweckgebundener Stoffschutz	933
a) Interessenlage	933
b) Entwicklung	934
2. Der Schutzbereich von Verwendungsansprüchen, swiss type claims und zweckgebundenen Stoffansprüchen	935
a) Der Schutzbereich von Verwendungsansprüchen	935
b) Angleichung mit dem Schutzbereich von Herstellungsverwendungsansprüchen	936
c) Erweitertes Verständnis des Schutzbereichs	936
d) Cross-label use und zweite medizinische Indikation	938
e) Sinnfälliges Herrichten und Export	939
3. Mittelbare Verletzung von Verwendungsansprüchen	939
a) Problemstellung	939
b) Bisherige Rechtslage	939
c) Jüngste Entwicklungen	940
IV. Ausblick: Verwendungsansprüche außerhalb des Bereichs der medizinischen Indikationen	941
1. Unterschiede zu Verwendungs- bzw. zweckgebundenen Stoffansprüchen im Bereich der medizinischen Indikationen	941
2. Keine Übertragbarkeit der Grundsätze aus dem Bereich der Zweiten Medizinischen Indikation	942
E. Verantwortlichkeit und Zurechnung	943
I. Allgemeine Grundsätze	943
II. Täterschaftliche Patentverletzung	943
III. Mittäterschaft	944
IV. Teilnehmerhaftung	945
1. Allgemeines	945
2. Teilnehmervorsatz	945
3. Beihilfe durch Unterlassen	946
4. Hilfspersonen	947
V. Mittelbare Täterschaft	947
VI. Haftung für fremdes Verhalten	947
1. Organhaftung analog § 31 BGB	947
2. Haftung für Mitarbeiter, Beauftragte und Verrichtungsgehilfen	948
VII. Vorfeldhaftung als Haftung für Verkehrspflichtverletzung oder Störerhaftung	948
1. Verantwortlichkeit Dritter außerhalb der mittelbaren Patentverletzung	948
a) Interessenlage	948
b) Anwendungsbereich der Haftung Dritter neben der Teilnehmerhaftung und der mittelbaren Patentverletzung	949
2. Störerhaftung und Haftung für Verkehrspflichtverletzungen als Ausgangspunkt	950
a) Entwicklung der Störerhaftung im Lauterkeits-, Marken- und Urheberrecht	950
b) Terminologie	951
3. Haftung für Verkehrspflichtverletzungen im Patentrecht	951
4. Praktische Konsequenzen	953

5. Inhalt patentrechtlicher Verkehrspflichten	953
a) Übertragbarkeit der urheber-, marken- und wettbewerbsrechtlichen Rechtsprechung	953
b) Keine proaktiven Suchpflichten	954
c) Keine Haftung bei privilegierter Patentbenutzung	954
d) Einzelfälle	954
6. Organhaftung für Patentverletzungen als Haftung für Verkehrspflichtverletzung	957
§ 13. Einwendungen	
A. Erlaubte Handlungen des § 11 PatG	966
I. Einleitung	967
II. Handlungen im privaten Bereich (§ 11 Nr. 1 PatG)	967
1. Handlung im privaten Bereich	968
2. Handlung zu nichtgewerblichen Zwecken	968
III. Versuchsprivileg (§ 11 Nr. 2 PatG)	969
1. Rechtfertigung	969
2. Vorliegen eines Versuchs und Handlungen, die sich auf den Gegenstand der patentierten Erfindung beziehen	970
a) Auffassung der Vorinstanz	970
b) Auffassung des BGH	971
3. Freigestellte Handlungen und Vorfeldhandlungen	973
4. Grenzen des Versuchsprivilegs	974
5. Auftragsforschung	975
6. Bereitstellungshandlungen Dritter (Fremdbelieferung)	975
a) Mittelbare Verletzung durch den Dritten	975
b) Unmittelbare Verletzung durch den Dritten	977
7. Forschungswerkzeuge	978
IV. Benutzung biologischen Materials (§ 11 Nr. 2a PatG)	978
V. Roche-Bolar-Regel (§ 11 Nr. 2b PatG)	978
1. Ratio der Vorschrift	979
2. Verhältnis zu § 11 Nr. 2 PatG	979
3. Bereitstellungshandlungen Dritter	979
a) Auffassung der Vorinstanz	980
b) Auffassung des OLG	980
4. Forschungswerkzeuge	981
VI. Einzelzubereitung von Arzneimitteln (§ 11 Nr. 3 PatG)	982
VII. Sonstige Privilegierungen (§ 11 Nr. 4–6 PatG)	982
1. § 11 Nr. 4 PatG – Schiffsverkehr	982
2. § 11 Nr. 5 PatG – Betrieb von Luft- und Landfahrzeugen	983
3. § 11 Nr. 6 PatG – Internationale Zivilluftfahrt	984
B. Erschöpfung	984
I. Einleitung	985
II. Grundsätzliches und Rechtfertigung	985
III. Zu den Voraussetzungen und zum Umfang der Erschöpfung	986
1. Inverkehrbringen	986
a) Grundsatz	986
b) Grenzfälle	987
2. Zustimmung	988
3. Umfang der Erschöpfung	990
IV. Reichweite der Erschöpfung und verbotene Neuherstellung	990
1. Die Entscheidung	990

2. Die Entscheidung	993
3. Die Entscheidung	993
4. Zusammenfassung bis	995
5. Übertragung durch den BGH auf Fälle der unmittelbaren Verletzung	995
a) Die Entscheidung	995
b) Die Entscheidung	996
V. Erschöpfung im Falle von Verfahrensansprüchen	998
1. Keine Erschöpfung des Verfahrensanspruchs	998
2. Konkludente Lizenz bei Veräußerung der Vorrichtung	998
VI. EU-weite Erschöpfung und internationale Erschöpfung	999
1. Zur EU-weiten Erschöpfung	999
a) Grundlage und Rechtfertigung	1000
b) Einzelfragen und Sonderfälle	1001
2. Keine darüberhinausgehende internationale Erschöpfung	1002
VII. Prozessuales und Beweislast	1002
C. Vorbenutzungsrecht nach § 12 PatG	1003
I. Einleitung	1003
II. Rechtfertigung des § 12 PatG	1004
III. Voraussetzungen eines Vorbenutzungsrechts	1005
1. Erfindungsbesitz	1005
a) Erfindungsbesitz	1005
b) Rechtmäßiger und redlicher Erfindungsbesitz	1006
2. Benutzung oder Veranstaltungen zur Benutzung	1007
a) Benutzung im Inland	1007
b) Veranstaltungen zur Benutzung	1008
3. Zeitpunkt der Benutzung bzw. der Veranstaltungen zur Benutzung und Aufgabe der Benutzung und ihre Folgen	1010
a) Zeitpunkt der Benutzung bzw. der Veranstaltungen zur Benutzung	1010
b) Aufgabe der Benutzung und ihre Folgen	1010
4. Berechtigter am Vorbenutzungsrecht	1011
IV. Rechtsfolgen eines Vorbenutzungsrechts	1012
1. Rechtsnatur des Vorbenutzungsrechts	1012
2. Reichweite des Vorbenutzungsrechts des unmittelbar Berechtigten ..	1012
a) Grundsatz	1013
b) Qualitative Reichweite des Vorbenutzungsrechts – Benutzungshandlungen	1013
c) Qualitative Reichweite des Vorbenutzungsrechts – Weiterentwicklungen	1014
d) Quantitative Reichweite des Vorbenutzungsrechts	1016
3. Konsequenzen des Vorbenutzungsrechts zugunsten Dritter	1016
a) Grundsatz	1016
b) Problemfall der „mittelbaren Vorbenutzung“	1016
V. Übertragung eines Vorbenutzungsrechts	1018
VI. Weitere Weiterbenutzungsrechte	1019
1. Benutzung zwischen Anmeldung und Offenlegung des Patents	1019
2. Benutzung nach Erlöschen eines Patents und erfolgter Wiedereinsetzung (§ 123 Abs. 5 PatG)	1019
3. § 28 ErstrG	1019
4. Positives Benutzungsrecht	1020
a) Grundsatz	1020

b) Umfang des Benutzungsrechts	1021
c) Prozessuales	1021
D. Einrede des fehlenden Rechtsbestands	1022
I. Einleitung	1022
II. Die Verbindung zwischen dem Verletzungsprozess und dem Rechtsbestand über § 148 ZPO	1023
III. Zur Anwendung des § 148 ZPO	1024
1. Generelle Voraussetzungen des § 148 ZPO und Verfahren	1024
2. Verletzungsverfahren erster Instanz	1025
a) Entscheidung oder Einschätzung aus dem Rechtsbestandsverfahrens	1027
b) Stand der Technik	1027
c) Sonderfall: Offenkundige Vorbenutzung	1028
d) Nichtigkeitsgründe und Verfahren	1028
e) Verhalten des beklagten Verletzers	1028
3. Verletzungsverfahren zweiter Instanz	1029
a) Niederlage des Schutzrechtsinhabers bzw. Klägers im Verletzungsverfahren erster Instanz	1029
b) Sieg des Schutzrechtsinhabers bzw. Klägers im Verletzungsverfahren erster Instanz	1030
4. Verletzungsverfahren dritter Instanz	1031
5. Sonderfall: Geltendmachung einer beschränkten Anspruchsfassung	1031
a) Praxis vor	1031
b) Die Entscheidung	1032
c) Prüfungsmaßstab	1034
IV. Sonderfall Verfügungsverfahren	1035
1. Grundsätze	1035
2. Die Entscheidungen und	1037
3. Weitere Aspekte und Ausnahmesituationen	1038
E. Widerrechtliche Entnahme	1039
I. Einleitung	1039
II. Der Tatbestand der widerrechtlichen Entnahme	1039
III. Geltendmachung als Einrede im Verletzungsprozess	1042
F. Kartellrechtlicher Zwangslizenzeinwand	1044
I. Einleitung	1046
II. Fallgruppe 1: Lizenzierungspflicht aus Nicht-SEP	1047
III. Fallgruppe 2: SEP-Fälle ohne FRAND-Erklärungen	1047
1. Die Entscheidung Standard-Spundfass	1048
2. Die Entscheidung	1050
3. Umsetzungen in der Rechtsprechung und offene Fragen nach	1052
a) Zusammenfassung des -Mechanismus	1053
b) Zeitpunkt des zu machenden Angebots	1054
c) Inhalt des Angebots – keine Meistbegünstigung, Wechsel in der Lizenzierungspraxis	1055
d) Inhalt des Angebots –Bedingungsfeindlichkeit und Regelungsdichte	1056
e) Inhalt des Angebots – Lizenzhöhe	1058
f) Inhalt des Angebots – Regelung der Vergangenheit	1059
g) Inhalt des Angebots – territoriale Reichweite	1060

h) Erfüllungshandlungen – Hinterlegung und Rechnungslegung	1061
i) Diskriminierung – Selektive Rechtsdurchsetzung/ Nichtdurchsetzung des Lizenzvertrags	1063
4. Entscheidungen zu Patentpools und Übertragbarkeit der dortigen Aussagen	1063
a) Ausbeutungsmissbrauch – Unnötige Aufnahme patentierter Technologien	1065
b) Ausbeutungsmissbrauch – Maßstäbe zur Lizenzgebühr	1066
c) Nationale Lizenz/Weltweite Lizenz	1067
d) Einzellizenz für Verletzer/Gesamtlizenz für Gruppe	1068
e) Kappungsgrenze/Royalty stacking	1068
5. Prozessuales zum FRAND-Einwand	1069
a) Prozessuales – Darlegungs- und Beweislast	1069
b) Verspätung des FRAND-Einwands	1070
c) Zuständigkeiten	1070
6. Konsequenzen für die einzelnen Ansprüche	1071
IV. SEP-Fälle mit FRAND-Erklärung	1072
1. Zur Entscheidung Huawei/ZTE	1072
2. Hintergrund einer FRAND-Erklärung	1077
a) Inhalt einer Lizenzbereitschaftserklärung am Beispiel der ETSI-Erklärung	1077
b) Rechtliche Konsequenzen	1078
3. Einzelheiten aus der Rechtsprechung	1082
a) Marktbeherrschende Stellung	1082
b) Zeitlicher Ablauf der Schritte nach Huawei/ZTE und ggf. gerichtliche Prüfungstiefe	1083
c) Verletzungshinweis	1085
d) Lizenzbereitschaftserklärung	1086
e) FRAND-Angebot	1087
f) FRAND-Gegenangebot	1094
g) Rechnungslegung und Sicherheitsleistung	1095
4. Prozessuales zum FRAND-Einwand	1097
a) Darlegungs- und Beweislast	1097
b) Verspätung und Zeitablauf	1097
c) Zuständigkeiten	1100
d) Geheimhaltungsproblematik im Prozess	1100
5. Konsequenzen des EuGH-Mechanismus und Folgen für die einzelnen Ansprüche	1103
a) Stufenfolge und mögliche Entscheidungen	1103
b) Zu den einzelnen Ansprüchen	1104
G. Verwirkung	1106
I. Einleitung	1106
II. Voraussetzungen und Folgen des Verwirkungseinwands	1106
1. BGH Temperaturwächter	1107
2. Voraussetzungen einer Verwirkung	1107
a) Grundsatz	1107
b) Unterlassungsanspruch	1108
c) Schadensersatz- und Bereicherungsanspruch	1109
3. Mögliche Tatbestände für die Annahme einer Verwirkung und Einzelaspekte	1110
a) Zeit- und Umstandsmoment	1110

b) Unkenntnis vom Patent muss nicht schaden	1111
c) Bewegliches System von Zeit- und Umstandsmoment	1111
 § 14. Die zivilrechtlichen Rechtsfolgen der Patentverletzung und der Entschädigungsanspruch	
A. Grundzüge	1117
I. Rechtsgrundlagen	1117
1. Rechtsgrundverweisung des EPÜ	1117
2. Die nationalen Vorschriften	1118
II. Konkurrenzverhältnis bei der Verletzung europäischer und nationaler Rechte	1118
B. Gläubiger und Schuldner der Ansprüche	1119
I. Die Gläubiger der Ansprüche	1119
1. Der eingetragene Patentinhaber und seine materiell-rechtliche Berechtigung	1119
2. Mehrere Patentinhaber	1120
3. Weitere dinglich Berechtigte	1121
4. Ausschließliche Lizenznehmer	1121
5. Sonstige Lizenznehmer	1122
6. Abgetretene Ansprüche	1123
7. Darlegungs- und Beweislast	1123
II. Die Schuldner der Ansprüche	1124
1. Mögliche Schuldner der Ansprüche	1124
2. Patentverletzer	1124
3. „Störer“	1126
4. Mehrere Schuldner	1126
C. Unterlassungsanspruch	1127
I. Grundlagen und Voraussetzungen des Anspruchs	1127
1. Rechtliche Grundlagen des Anspruchs	1127
2. Verhältnismäßigkeitsüberlegungen im Rahmen des Unterlassungsanspruchs?	1128
3. Voraussetzungen des Unterlassungsanspruchs im Überblick	1129
II. Wiederholungs- und Erstbegehungsgefahr	1130
1. Wiederholungsgefahr	1130
a) Entstehung der Wiederholungsgefahr	1130
b) Beseitigung der Wiederholungsgefahr	1131
c) Darlegungs- und Beweislast	1135
2. Erstbegehungsgefahr	1135
a) Entstehung der Erstbegehungsgefahr	1135
b) Beseitigung der Erstbegehungsgefahr	1137
c) Darlegungs- und Beweislast	1137
3. Reichweite der Begehungsgefahr	1138
a) Sachliche Reichweite	1138
b) Persönliche Reichweite	1138
III. Reichweite der Unterlassungsverpflichtung	1139
1. Inhaltliche Reichweite der Unterlassungsverpflichtung	1139
2. Zeitliche Reichweite der Unterlassungsverpflichtung	1141
3. Räumliche Reichweite der Unterlassungsverpflichtung	1142
4. Besonderheiten bei der mittelbaren Patentverletzung	1142
a) Lösung der herrschenden Meinung	1143
b) Eigener Lösungsansatz	1145

D. Schadensersatzanspruch	1149
I. Grundlagen und Voraussetzungen des Schadensersatzanspruches	1149
1. Rechtliche Grundlagen und Zweck des Schadensersatzanspruches	1149
2. Verschulden des Verletzers	1150
a) Vorsätzliche Patentverletzung	1150
b) Fahrlässige Patentverletzung	1150
3. Zeitpunkt des Entstehens der Schadensersatzpflicht	1153
4. Besonderheiten der Verschuldenshaftung von Organen und untergeordneten Hilfspersonen	1154
II. Berechnung der Schadenshöhe	1155
1. Drei Arten der Schadensberechnung	1155
a) Überblick	1155
b) Wahlrecht des Gläubigers	1155
c) Vermischungsverbot	1156
d) Vergleich des Gläubigerwahlrechts mit den Vorgaben der Durchsetzungsrichtlinie	1156
2. Tatsächlich entstandener Schaden (konkrete Schadensberechnung) ..	1157
a) Entgangener Gewinn	1157
b) Begleitschäden	1158
c) Verzinsung	1159
3. Lizenzanalogie	1159
a) Ausgangspunkt der Berechnung	1159
b) Heranziehung vergleichbarer Lizenzverträge und Lizenzsätze	1160
c) Bezugsgröße	1161
d) Lizenzsatz	1162
e) Verzinsung	1165
4. Herausgabe des Verletzergewinns	1166
a) Bedeutung der Berechnung des Schadensersatzes anhand des Verletzergewinns	1166
b) Überblick über die Berechnungsmethode	1167
c) Die Gewinnermittlung im Einzelnen	1167
d) Abzugsfähige Kosten des Schuldners	1168
e) Die Kausalität des Verletzergewinns	1172
f) Verzinsung	1174
5. Schadensberechnung bei mittelbarer Patentverletzung	1175
III. Haftung in der Verletzerkette	1177
1. Problemstellung	1177
2. Haftung in der Verletzerkette für den konkreten Schaden	1178
3. Haftung in der Verletzerkette aufgrund der Lizenzanalogie	1178
4. Haftung in der Verletzerkette für den Verletzergewinn	1179
5. Aufeinandertreffen unterschiedlicher Berechnungsmethoden in der Verletzerkette	1180
6. Mehrere Anspruchsteller	1180
E. Bereicherungsanspruch	1181
I. Überblick	1181
II. Voraussetzungen des Bereicherungsanspruchs	1181
1. Geschützte Rechtspositionen und Anspruchsgegner	1181
a) Anspruchssteller	1181
b) Anspruchsgegner	1182
c) Keine Inanspruchnahme der deliktischen Teilnehmer	1182
2. Entstehungszeitpunkt	1182

3. Anspruchsinhalt	1182
a) Anspruchsinhalt bei Patentverletzungen	1182
b) Anspruchsinhalt bei Herausgabe des durch eine unberechtigte Patentanmeldung Erlangten	1183
c) Entreichung	1183
F. Restschadensersatzanspruch	1183
G. Entschädigungsanspruch nach § 33 PatG und Art. II § 1 IntPatÜG	1184
H. Bereicherungs- und Entschädigungsansprüche bei mittelbarer Patentverlet- zung	1186
I. Ansprüche auf Auskunft und Rechnungslegung	1186
I. Überblick über die Rechtsgrundlagen	1186
II. Auskunft und Rechnungslegung als Hilfsanspruch	1187
1. Grundlagen und Voraussetzungen des Anspruchs	1187
2. Inhalt und Reichweite des Anspruchs	1188
3. Die eidesstattliche Versicherung	1190
4. Die Grenzen der Auskunftspflicht	1190
III. Der Auskunftsanspruch nach § 140b PatG	1191
1. Zweck und Voraussetzungen des § 140b PatG	1191
2. Auskunftsanspruch gegen Verletzer und Störer	1191
3. Der Auskunftsanspruch gegen weitere Schuldner	1192
a) Allgemeine Anspruchsvoraussetzungen	1192
b) Kreis der Schuldner	1193
4. Inhalt des Anspruchs	1194
5. Ausschluss des Anspruchs und Verwertungsverbot	1195
a) Auskunftsverweigerungsrecht der Auskunftsverpflichteten nach § 140b Abs. 2 PatG	1195
b) Anspruchsausschluss bei Unverhältnismäßigkeit	1195
c) Strafrechtliches Verwertungsverbot	1196
6. Haftung des Auskunftsverpflichteten	1196
a) Haftung für falsche oder verspätete Auskünfte	1196
b) Haftungsprivilegierung bei richtiger Auskunftserteilung	1197
7. Kostenerstattungsanspruch des Auskunftsverpflichteten	1198
8. Die Auskunft über Verkehrsdaten	1198
9. Die Durchsetzung des Auskunftsanspruchs im Eilverfahren	1199
IV. Der Anspruch auf Vorlage von Bank-, Finanz- und Handelsunterlagen § 140d PatG	1200
1. Rechtsgrundlage und Ziel des Anspruchs	1200
2. Die Voraussetzungen des Anspruchs	1200
3. Inhalt des Anspruchs	1201
4. Anspruchsausschluss bei Unverhältnismäßigkeit	1201
5. Anordnung im Wege der einstweiligen Verfügung	1201
6. Strafrechtliches Verwertungsverbot	1202
7. Kosten der Vorlage	1202
V. Auskunft- und Rechnungslegungsansprüche bei mittelbarer Patentverletzung	1202
J. Der Anspruch auf Rückruf und Vernichtung	1203
I. Rechtsgrundlagen	1203
II. Der Vernichtungsanspruch	1204
1. Allgemeine Voraussetzungen des Anspruchs	1204
2. Schuldner des Vernichtungsanspruchs	1204

3. Anspruchsausschluss bei Unverhältnismäßigkeit	1205
4. Durchführung der Vernichtung	1206
5. Die Vernichtung von Materialien und Geräten	1206
III. Rückrufanspruch und Anspruch auf Entfernung aus den Vertriebswegen	1207
1. Rechtsgrundlage	1207
2. Inhalt des Rückrufanspruchs	1207
3. Inhalt des Anspruchs auf Entfernung aus den Vertriebswegen	1209
4. Anspruchsausschluss bei Unverhältnismäßigkeit	1209
5. Konkurrenzen	1210
a) Selbständigkeit des Rückrufanspruchs gegenüber dem Anspruch auf Entfernung aus den Vertriebswegen	1210
b) Selbständigkeit des Rückrufanspruchs gegenüber dem Vernichtungsanspruch	1210
c) Verhältnis des Rückrufanspruchs zum Unterlassungsanspruch	1210
IV. Rückruf- und Vernichtungsansprüche bei mittelbarer Patentverletzung ..	1211
K. Folgebeseitigungsanspruch	1211
L. Die Verjährung der Ansprüche	1212
I. Verjährungsfristen nach § 141 PatG	1212
II. Verjährungsbeginn	1213
III. Verjährung des Restschadensersatzanspruches	1214
IV. Verjährung des Entschädigungsanspruchs	1214
M. Die Verwirkung der Ansprüche	1214
I. Grundlagen	1214
II. Verwirkung von Unterlassungsansprüchen	1215
III. Verwirkung von Auskunfts- und Schadensersatzansprüchen	1216
N. Die Bekanntmachung des Urteils	1216
I. Rechtliche Einordnung der Urteilsbekanntmachung	1216
II. Formelle Voraussetzungen der Urteilsbekanntmachung	1217
III. Berechtigtes Interesse	1218
IV. Ermessen des Gerichts	1219
V. Art und Umfang der Bekanntmachung	1219
VI. Ausübung der Befugnis zur Bekanntmachung	1219

§ 15. Die Patentstreitsache

A. Einleitung	1231
B. Die Sicht des Patentinhabers	1234
I. Verletzungsverfahren in der Hauptsache erster Instanz	1234
1. Die drei wichtigsten Fragen des Mandanten	1234
a) Wie lange dauert es?	1234
b) Was kostet es?	1235
c) Werde ich gewinnen?	1235
2. Vorüberlegungen	1236
a) Aktiv- und Passivlegitimation	1236
b) Darlegungs- und Beweislast	1242
3. Vorbereitungsmaßnahmen	1244
a) Beweise sammeln	1244
b) Andere Maßnahmen	1248
c) Privates Sachverständigengutachten	1248
4. Vorgerichtliches Herantreten	1249
a) Die Abmahnung	1249

b) Die Berechtigungsanfrage	1252
c) Taktische Nachteile von Berechtigungsanfrage und Abmahnung ..	1252
5. Überlegungen vor Klageeinreichung	1253
a) Streitgegenstand – Rechtskraft – abgewandelte Ausführungsformen	1253
b) Objektive Klagehäufung	1257
c) Stufenklage	1259
d) Subjektive Klagehäufung	1260
6. Rechtsweg, sachliche, funktionelle und örtliche Zuständigkeit der Gerichte und „Forum Shopping“	1261
a) Rechtsweg	1261
b) Sachliche und funktionelle Zuständigkeit	1262
c) Örtliche Zuständigkeit	1263
d) Wahl unter mehreren Gerichtsständen	1264
7. Formalien der Klageschrift	1264
a) Klagebegründung	1265
b) Formulierung der Anträge	1270
8. Verfahrensablauf	1290
a) Das Verfahren bis zur mündlichen Verhandlung	1290
b) Die mündliche Verhandlung	1294
c) Vorbereitung der Beweiserhebung	1296
d) Durchführung der Beweiserhebung	1301
e) Verfahrensabschluss durch Urteil	1304
f) Verfahrensabschluss ohne Urteil	1305
g) Berichtigung des Tatbestandes	1306
h) Ergänzung des Urteils	1307
9. Streitwertbeschluss und Beschwerde	1307
a) Bedeutung des Streitwerts und seine Festsetzung	1307
b) Auswirkungen auf das Nichtigkeitsverfahren	1311
c) Streitwertbeschwerde	1311
10. Kosten	1312
a) Gerichtskostenvorschuss	1312
b) Kostenentscheidung	1312
c) Erstattungsfähige Kosten	1313
11. Reaktionsmöglichkeiten bei Änderungen/Erlöschen/Widerruf/ Nichtigerklärung des Klagepatents während des Prozesses	1315
a) Ex tunc-Wirkung	1315
b) Ex nunc-Wirkung	1316
c) Eingeschränkte Anspruchsfassung	1316
12. Reaktionsmöglichkeiten bei sonstigen Ereignissen	1316
a) Abberufung	1316
b) Tod	1317
c) Insolvenz und Löschung im Handelsregister	1317
d) Abgabe einer Unterlassungserklärung	1317
e) Leistung in sonstiger Weise	1318
II. Berufung	1318
1. Unterschiede zum erstinstanzlichen Verfahren	1318
a) Zweck der Berufung	1318
b) Verfahrensdauer in Patentstreitsachen	1319
c) Zurückweisung im Beschlusswege	1319
2. Parteierweiterung	1319
3. Klageänderung und Klageerweiterung	1320
a) Weiteres Klageschutzrecht	1320

b) Weitere Ausführungsform	1320
c) Austausch des Klageschutzrechts	1320
d) Neu formulierte bzw. eingeschränkte Sachanträge	1321
e) Umstellen von wortsinngemäßer auf äquivalente Patentverletzung	1321
f) Hilfsanträge	1321
4. Sonstige neue Tatsachen und neue Beweismittel	1321
a) Zulässig	1321
b) Unzulässig	1322
c) Unstreitige neue Tatsachen	1322
d) Zulässigkeit kraft Berücksichtigung	1322
5. Anschlussberufung	1322
a) Kläger hat in der ersten Instanz gewonnen	1322
b) Kläger hat in der ersten Instanz teilweise verloren	1323
III. Nichtzulassungsbeschwerde, Revision und Anhörungsrüge	1323
1. Revision	1323
2. Sprungrevision	1324
3. Nichtzulassungsbeschwerde	1324
a) Die Auslegung ist falsch	1325
b) Eine Auslegung fehlt	1325
c) Der BGH hat das Patent später abweichend ausgelegt	1325
d) Das Verletzungsgericht hat das Patent später abweichend ausgelegt	1326
e) Die Auslegung wurde dem Sachverständigen überlassen	1326
f) Der Sachverständige wurde nicht geladen	1327
g) Auf die Hinzuziehung eines Sachverständigen wurde völlig verzichtet	1327
h) Vortrag wurde übergangen	1328
i) Das Urteil ist nicht (ausreichend) begründet	1328
j) Parallelentscheidungen wurden übergangen	1329
k) Die Beweiswürdigung ist rechtsfehlerhaft	1329
4. Anhörungsrüge	1330
IV. Einstweiliges Verfügungsverfahren erster Instanz	1330
1. Grundsätzliches	1330
a) Probleme der Durchsetzung von Patenten im einstweiligen Verfügungsverfahren	1331
b) Gesetzliche Grundlagen	1331
c) Die Praxis der Patentstreitkammern	1333
2. Verfügungsanspruch	1336
3. Verfügungsgrund	1337
a) Dringlichkeit	1337
b) Dringlichkeitsfrist	1337
4. Abwägung	1339
a) Münchner Praxis	1339
b) Düsseldorfer Praxis	1341
c) Gesamtabwägung	1343
5. Rechtsmissbräuchliches Verhalten	1344
6. Sicherheitsleistung	1345
7. Vollziehung	1346
8. Streitwert	1347
9. Abschluss schreiben	1347
10. Abschlusserklärung	1347
11. Verfahren besonderer Dringlichkeit	1348
a) Abweichende Handhabung geboten	1348
b) Zweiter Verfügungsantrag	1349

Inhaltsverzeichnis

c) Dinglicher Arrest	1349
d) Persönlicher Arrest	1349
e) Amtsgerichtliches Verfahren	1350
V. Einstweiliges Verfügungsverfahren zweiter Instanz	1350
1. Aufrechterhalten der Dringlichkeit	1350
2. Verteidigung einer zusprechenden Entscheidung	1350
3. Bekämpfung einer zurückweisenden Entscheidung	1350
C. Die Sicht des (vermeintlichen) Patentverletzers	1351
I. Reaktion auf Berechtigungsanfrage und Abmahnung	1351
1. Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungserklärung	1351
2. Abschluss eines Vergleichs	1352
3. Antwort und Gegenabmahnung	1352
4. Hinterlegung einer Schutzschrift	1353
a) Prozessuales	1353
b) Inhalt der Schutzschrift	1354
c) Kosten	1354
5. Erhebung einer negativen Feststellungsklage	1354
6. Erhebung einer Klage auf Schadensersatz	1356
7. Angriff auf das Patent	1356
a) Erhebung eines Einspruchs oder einer Nichtigkeitsklage	1356
b) Geltendmachung eines Verstoßes gegen das Übersetzungserfordernis	1356
8. Gerichtliches und außergerichtliches Lizenzverlangen	1357
II. Reaktion auf Beweissicherungsverfahren	1359
1. Bitte um Zuwarten	1359
2. Schutz von Betriebsgeheimnissen und geheimem Know-how	1360
3. Rechtsbehelfe vor der Besichtigung	1360
4. Rechtsbehelfe nach der Besichtigung	1361
III. Reaktion in der Hauptsache	1361
1. Anerkenntnis und Säumnis	1362
2. Einreden und Einwendungen	1363
a) Originalvollmacht	1363
b) Prozesskostensicherheit	1363
c) Anderweitige Rechtshängigkeit und Rechtskraft	1365
d) Zwang zur Klagekonzentration	1367
e) Örtliche Zuständigkeit	1368
f) Rechtsmissbrauch	1368
3. Sonstige Anträge	1370
a) Aussetzung	1370
b) Streitwertermäßigung	1375
c) Vollstreckungsschutz	1376
d) Wirtschaftsprüfervorbehalt	1377
e) Vorläufige Einstellung der Zwangsvollstreckung	1377
f) Aufbrauchsfrist	1377
4. Widerrechtliche Entnahme	1378
5. Bestreiten des Vorliegens einer Patentbenutzung	1379
a) Anforderungen	1379
b) Verfahren zur Herstellung eines neuen Erzeugnisses	1382
c) Folgen des Nichtbestreitens	1383
d) Geständnis	1383
e) Formstein-Einwand	1383
6. Sonstiges Verteidigungsvorbringen	1383

IV. Reaktionsmöglichkeiten im einstweiligen Verfügungsverfahren	1384
1. Äußerungsmöglichkeiten im Beschlussverfahren	1384
2. Mündliche Verhandlung im zweiseitigen Verfahren	1385
3. Widerspruch oder Hinnahme	1385
a) Widerspruch	1385
b) Hinnahme	1386
4. Kosten- oder Unterwerfungswiderspruch	1386
a) Kostenwiderspruch	1386
b) Unterwerfungswiderspruch	1386
5. Aufhebung aufgrund veränderter Umstände	1387
6. Anerkennung als endgültige Regelung	1387
7. Fristsetzung für Hauptsacheklage	1388
8. Schadensersatz nach § 945 ZPO	1388
V. Sonderfall des (vermeintlich) patentverletzenden Abnehmers	1389
1. Reaktion des Abnehmers	1389
a) Verweisen auf Hersteller/Lieferant	1389
b) Streitverkündung gegenüber dem Hersteller/Lieferanten	1390
c) Angriff auf das Patent oder Beteiligung daran	1390
2. Reaktion des Herstellers oder Lieferanten des Abnehmers	1390
a) Abwehr der unberechtigten Abnehmerverwarnung	1390
b) Beitritt als Nebenintervenient auf der Beklagtenseite	1390
c) Verteidigungsstrategie	1390
D. Besondere Verfahrenstypen	1392
I. Prozesskostenhilfe	1392
II. Nachträgliche Beseitigung der Wirkungen rechtskräftiger Urteile	1393
1. Vollstreckungsabwehrklage	1393
2. Restitutionsklage	1394
a) Klagefrist	1394
b) Ausschlussfrist	1395
c) Vorschusspflicht	1395
d) Folgen einer erfolgreichen Restitutionsklage	1395
e) Folgen einer nicht erfolgreichen Restitutionsklage	1396
3. § 826 BGB	1397
4. Vergleich	1397
III. Schadenskompensation nach Urteilsaufhebung	1397
IV. Klage aus Patentlizenzvertrag	1398
V. Klagen auf Erteilung einer Lizenz	1399
1. Patentrechtliches Zwangslizenzverfahren	1399
2. Kartellrechtliches Zwangslizenzverfahren	1399
3. Vertraglicher Anspruch auf Lizenz	1400
4. Klageantrag	1400
VI. Vindikationsklage	1400
1. Formalia	1400
2. Darlegungs- und Beweislast	1401
3. Klageantrag	1402
4. Sonderfall	1402
5. Einstweilige Sicherung	1402
a) Nationale Patentanmeldung oder nationales Patent	1403
b) Europäische Patentanmeldung	1403
c) Abzweigung eines Gebrauchsmusters	1404
d) Entbehrlichkeit der Abmahnung	1404

VII. Der Rechtsanwalt oder Patentanwalt als Partei	1404
1. Gebührenklagen	1405
2. Schadensersatzklagen	1405
a) Darlegungs- und Beweislast	1405
b) Anforderungen an den anwaltlichen Vertreter	1406
c) Beweisnot	1406
E. Vollstreckung	1407
I. Allgemeine Voraussetzungen der Zwangsvollstreckung	1407
1. Grundlagen	1407
2. Sicherheitsleistung	1408
a) Teilsicherheiten	1409
b) Bankbürgschaft	1410
c) Kosten der Sicherheitsleistung	1411
II. Unterlassungsanspruch	1411
1. Allgemein	1411
2. Vollstreckungsschutzmaßnahmen	1412
a) Antrag auf Einstellung der Zwangsvollstreckung bei Rechtsmittel und Einspruch, § 719 ZPO	1413
b) Antrag auf Einstellung der Zwangsvollstreckung in der Berufungsinstanz, § 719 Abs. 2 ZPO	1416
c) Antrag auf Vollstreckungsschutz wegen nicht zu ersetzender Nachteile, § 712 ZPO	1416
d) Antrag auf Vorabentscheidung über vorläufige Vollstreckbarkeit, § 718 ZPO	1417
e) Sonstige auf Vollstreckungsschutz gerichtete Maßnahmen	1418
3. Ordnungsmittelverfahren, § 890 ZPO	1419
a) Ordnungsmittel	1419
b) Feststellung einer Zuwiderhandlung	1420
c) Verschulden	1421
d) Abgewandelte Ausführungsform	1422
e) Strafbewehrte Unterlassungserklärung	1424
f) Verjährung	1425
g) Verfahren	1425
h) Rechtsmittel	1426
i) Aufhebung des Vollstreckungstitels	1426
III. Auskunfts- und Rechnungslegungsanspruch	1426
1. Sicherheitsleistung und Vollstreckungsschutzmaßnahmen	1426
2. Zwangsmittelverfahren, § 888 ZPO	1426
a) Wissenserklärungen und Nachforschungspflichten	1428
b) Unmöglichkeit	1428
c) Teilweise Schutzrechtsverletzung	1428
d) Abgewandelte Ausführungsform	1429
e) Form und Frist	1429
f) Vollständigkeit	1429
g) Geheimhaltungsinteresse des Schuldners	1430
h) Verfahren	1430
i) Eidesstattliche Versicherung, § 259 BGB	1431
IV. Anspruch auf Vernichtung patentverletzender Erzeugnisse	1433
V. Anspruch auf Rückruf und Entfernung aus den Vertriebswegen	1434
VI. Schadensersatzanspruch	1434
VII. Vollstreckungsrelevante Schadensersatzansprüche	1434

1. Schadensersatz nach aufhebendem oder abänderndem Urteil, § 717 Abs. 2 ZPO	1434
a) Voraussetzungen	1435
b) Umfang des Schadensersatzanspruchs	1435
2. Schadensersatz bei einstweiligem Rechtsschutz, § 945 ZPO	1436
F. Besichtigungsanspruch	1438
I. Zweck und Anwendungsbereich der Vorschrift	1438
II. § 140c und das Düsseldorfer Verfahren im Überblick	1439
III. Voraussetzungen des Anspruchs nach § 140c PatG	1440
1. Antragsteller	1440
2. Antragsgegner	1440
3. Hinreichende Wahrscheinlichkeit	1440
4. Erforderlichkeit	1441
5. Verhältnismäßigkeit	1442
6. Keine erheblichen Zweifel am Rechtsbestand des Antragspatents	1442
IV. Rechtsfolgen	1443
1. Reichweite des Anspruchs	1443
a) Sache/Verfahren	1443
b) Vorlage	1444
c) Urkunde	1444
d) Vorlage und Besichtigung von Bank-, Finanz-, und Handelsunterlagen, § 140c Abs. 1 S. 2 PatG	1444
e) Mögliche Maßnahmen	1444
2. Ort der Beweissicherung, Gefahrtragung und Kosten	1445
V. Prozessuale Durchsetzung	1445
1. Ablauf der Besichtigungsverfügung im Überblick	1446
2. Zuständigkeit	1446
3. Antrag	1447
4. Dringlichkeit	1447
5. Teilnehmer der Besichtigung	1449
6. Vollziehung der Besichtigung	1449
7. Duldungs- und Mitwirkungspflichten	1450
8. Zwangsvollstreckung	1450
VI. Schutz des Besichtigungsschuldners	1451
1. Überblick	1451
2. Im Vorfeld	1451
3. Während der Besichtigung	1451
4. Geheimhaltung	1452
a) Geheimhaltungsanordnung	1453
b) Herausgabe des Gutachtens	1453
5. Verwertungsverbot	1455
VII. Rechtsmittel	1455
VIII. Kosten	1456
1. Grundsätze	1456
2. Rechtsmittel gegen die Kostenentscheidung	1456
IX. Schadensersatzpflicht	1457
X. Weitere Anspruchsgrundlagen	1458
1. §§ 142, 144 ZPO	1458
2. EG-VO 1206/2001	1458
G. Internationales Zivilprozessrecht und grenzüberschreitende Geltendmachung von Patenten	1458

I. Einleitung	1459
1. Territorialitätsprinzip und Universalitätsprinzip	1459
2. Die grenzüberschreitende Geltendmachung von Patenten im Überblick	1460
3. Nationale und Europäische Patente	1461
4. Kein internationales Patent, kein Gemeinschaftspatent	1461
II. Rechtsquellen	1461
1. Europäisches und Internationales (materielles) Patentrecht	1461
a) PVÜ	1461
b) EPÜ	1462
c) TRIPS	1462
2. Nationales und Internationales Zivilprozessrecht mit Bezug zu Patentstreitigkeiten	1462
a) EuGVVO/LugÜ	1462
b) Nationales Recht (PatG und ZPO)	1463
c) RL 2004/48/EG (Durchsetzungsrichtlinie)	1463
d) EPÜ	1463
e) EuZustVO/HZÜ	1464
f) EuBVO	1464
g) Einheitsspatentssystem	1464
3. Schiedsgerichtsbarkeit	1464
III. Anwendbares (materielles) Recht	1465
1. Schutzlandprinzip	1465
2. Lex fori und lex loci delicti	1466
3. Anwendung des Schutzlandprinzips auf Sachverhalte mit Auslandsbezug	1466
4. Ermittlung und Anwendung ausländischen Rechts	1467
5. Revisibilität ausländischen Rechts	1468
IV. Einzelfragen	1468
1. Veräußerungs- und Lizenzverträge über Patente	1468
2. Internationale Zuständigkeit	1469
a) EuGVVO, LugÜ	1469
b) Die internationale Zuständigkeit nach deutschem Recht	1477
c) EPÜ-Anerkennungsprotokoll	1478
d) Forum Shopping	1478
3. Wirkungen doppelter Rechtshängigkeit	1479
4. Cross-Border-Injunctions	1481
a) Allgemeines	1481
b) Verbleibende Anwendungsfälle	1482
5. Negative Feststellungsklagen („Torpedos“)	1484
a) Zielsetzung	1484
b) Grenzen der Zulässigkeit	1484
c) Schutzmöglichkeiten	1486
6. Internationale Patentvindikation	1486
a) Internationale Zuständigkeit	1486
b) Anwendbares Recht	1486
7. Grenzüberschreitende Beweiserhebung	1487
a) EuBVO	1487
b) HBÜ	1488
c) Durchsetzungsrichtlinie	1488
8. Auslandszustellung	1488
a) EuZustVO	1488

b) Haager Zustellungsübereinkommen	1489
9. Ausländersicherheit	1489
10. Anerkennung ausländischer Entscheidungen	1489
a) EuGVVO	1489
b) EPÜ-Anerkennungsprotokoll	1491
c) Deutsches Recht	1491
11. Vollstreckung ausländischer Entscheidungen	1492
a) Europäischer Vollstreckungstitel	1492
b) Exequaturverfahren nach der EuGVVO und dem AVAG	1493
c) Vollstreckbarerklärung drittstaatlicher Entscheidungen	1494
12. Grenzüberschreitender einstweiliger Rechtsschutz	1494
a) EuGVVO	1494
b) Deutsches Recht	1494
c) Anerkennung und Vollstreckung ausländischer einstweiliger Maßnahmen	1495
13. Internationale Schiedsgerichtsbarkeit	1495
a) Bedeutung in Patentstreitsachen	1495
b) Rechtsquellen	1496
c) Wechselwirkungen mit dem europäischen Zuständigkeitssystem .	1496
d) Die Anerkennung und Vollstreckung von Schiedssprüchen nach dem UNÜ	1496

§ 16. Sonstige Verfahren und Ansprüche in Patentsachen

A. Patentstrafrecht	1503
I. Allgemeines	1503
II. Objektiver Tatbestand	1504
1. Strafbare Handlungsalternativen	1504
2. „Zu gewerblichen Zwecken“/„Gewerbsmäßig“	1504
3. Erteiltes Patent oder ergänzendes Schutzzertifikat	1505
4. Schutzzumfang des Patents	1505
5. Täterschaft und Teilnahme	1506
III. Subjektiver Tatbestand	1506
1. Vorsatz	1506
2. Irrtum	1506
a) Tatbestandsirrtum	1506
b) Verbotsirrtum	1506
IV. Versuch	1507
V. Strafverfolgung	1507
1. Antrag: (besonderes) öffentliches Interesse	1507
2. Antragsfrist	1508
3. Verjährungsfrist	1508
4. Privatklage	1508
5. Öffentliche Klage	1509
VI. Folgen	1509
1. Einziehung	1509
2. Verfall der Tatgewinne	1509
3. Zugriff Geschädigter	1510
4. Adhäsionsverfahren	1510
5. Rückgewinnungshilfe	1510
6. Veröffentlichung der Verurteilung	1510
B. Grenzbeschlagnahmeverfahren	1511
I. Nationale Grenzbeschlagnahme: § 142a PatG	1511

1. Vorrang des Gemeinschaftsrechts	1511
2. Zweck der Vorschrift	1512
3. Materielle Voraussetzungen der nationalen Beschlagnahme	1512
a) Patentverletzende Erzeugnisse	1512
b) Einfuhr/Ausfuhr	1513
4. Formelle Voraussetzungen der Beschlagnahme	1514
a) Antrag	1514
b) Antragsteller	1514
c) Wirkungskdauer des Antrags	1514
d) Sicherheitsleistung	1515
5. Verfahren nach Anordnung einer Beschlagnahme durch eine Zollbehörde	1515
a) Mitteilung und Frist	1515
b) Kein rechtzeitiger Widerspruch	1515
c) Rechtzeitiger Widerspruch	1515
6. Schadensersatzrisiko	1516
7. Rechtsmittel	1518
II. EU-rechtliche Beschlagnahme EU-VO Nr. 608/2013	1518
1. Überblick	1518
2. Anwendungsbereich	1519
a) Außergrenzen der EU	1519
b) Aufgreifkriterien	1519
c) Ausnahmen von der Geltung	1520
3. Formelle Voraussetzungen der Beschlagnahme	1522
a) Tätigwerden auf Antrag	1522
b) Antragsberechtigung	1522
c) Inhalt/Form	1522
d) Wirkungskdauer des Antrags	1522
e) Verpflichtungserklärung zur Haftungsübernahme	1523
f) Zuständigkeit	1523
g) Tätigwerden von Amts wegen	1523
4. Materielle Voraussetzungen der Beschlagnahme	1523
a) Patentverletzende Waren	1523
b) Bloßer Verdacht	1523
5. Prüfungsumfang der Zollbehörde	1524
6. Rechtsfolgen	1525
a) Unterrichtung der Zollstellen durch die Bundesfinanzdirektion, Art. 8 Abs. 2 VO 1383/2003	1525
b) Feststellung schutzrechtsverletzender Ware, Art. 17 Abs. 1 VO 608/2013	1525
c) Unterrichtung, Art. 17 Abs. 3 VO 608/2013	1525
d) Vernichtung der Waren oder Einleitung eines Feststellungsverfahrens, Art. 23 VO 608/2013	1525
7. Schadensersatz	1526
a) Schadensersatzansprüche gegen den Zoll	1526
b) Schadensersatzansprüche gegen den Inhaber der Entscheidung ...	1527
C. Patentberühmung und irreführende Werbung	1528
I. Allgemeines	1528
1. Patentberühmung	1528
2. Weitere Beurteilung nach allgemeinen Wettbewerbsvorschriften	1529
II. Der Auskunftsanspruch wegen Patentberühmung, § 146 PatG	1529
1. Sachliche Voraussetzungen des Auskunftsanspruchs	1529

a) Patentberühmung	1529
b) Öffentlich	1531
c) Aktivlegitimation	1531
d) Passivlegitimation	1531
e) Auskunftsverlangen	1532
2. Rechtsfolgen des Auskunftsanspruchs	1532
a) Umfang der Auskunftspflicht	1532
b) Gesetzliches Schuldverhältnis	1532
c) Auskunftsverfahren	1532
III. Werbung mit Schutzrechten	1533
1. Anwendung allgemeiner Wettbewerbsvorschriften	1533
2. Keine patentrechtlichen Kennzeichnungspflichten	1534
3. Bestehen eines Patentschutzes	1534
4. Sachlicher Umfang des Patentschutzes	1535
5. Gebrauchsmuster	1536
6. Rechtsbeständigkeit des Schutzrechts	1536
7. Persönlicher Verantwortungsbereich	1536
8. Zivilprozessuales Vorgehen	1536
D. Ansprüche wegen unberechtigter Schutzrechtsverwarnung	1537
I. Überblick	1537
II. Abgrenzung	1538
1. Schutzrechtsverwarnung und Hinweisschreiben (Berechtigungsanfrage)	1538
2. Abmahnung (Verwarnung)	1538
3. Hersteller- und Abnehmerabmahnung	1540
III. Eingriff in den eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb	1541
1. Tatbestand	1541
a) Schutzbereich und Inhalt des Rechts am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb	1541
b) Rechtswidrige Abmahnung als Eingriff	1541
c) Haftung des Rechtsanwalts für unberechtigte Schutzrechtsverwarnungen	1542
2. Rechtswidrigkeit	1543
3. Verschulden: leichte Fahrlässigkeit	1544
4. Subsidiarität	1546
5. Rechtsfolgen	1546
a) Unterlassung	1546
b) Beseitigung, Auskunft	1547
c) Schadensersatz	1547
IV. Verwarnung als unlautere geschäftliche Handlung	1548
E. Mediation im Patentrecht	1549
I. Bedeutung und Grundlagen	1549
II. Die Rolle des Mediators	1550
1. Allgemeine Anforderungen	1550
2. Anforderungen bei Mediationen im Patentrecht	1550
3. Unterschiedliche Rollenbilder des Mediators	1551
III. Die Prinzipien der Mediation	1551
IV. Mediationsgeeignete Streitigkeiten	1552
1. Unterschiede zwischen Mediation und Zivilprozess	1552
2. Mediationsgeeignete patentrechtliche Verfahren	1554
3. Mediation und Eskalation	1555

V. Gerichtliche und außergerichtliche Mediation	1555
1. Außergerichtliche Mediation	1555
2. Verhandlung vor dem Güterichter	1556
VI. Gesetzliche Grundlagen	1557
VII. Institutionen und freie Mediation	1558
1. Ad hoc Mediation und Einleitung der Mediation aufgrund einer Mediationsklausel	1558
2. Institutionelle und freie Mediation	1558
3. Institutionen für Mediation auf internationaler Ebene	1558
VIII. Vertragliche Grundlagen eines Mediationsverfahrens	1559
1. Arbeitsbündnis	1559
2. Abschlussvereinbarung (Mediationsergebnisvereinbarung)	1559
IX. Ablauf der Mediation: Das Fünf-Phasen-Modell („Harvard Modell“)	1560
1. Phase 1: Arbeitsbündnis	1560
2. Phase 2: Erarbeitung der Themenbereiche	1560
3. Phase 3: Bearbeitung der Konfliktfelder und Herausfinden der Interessen	1561
4. Phase 4: Problemlösung und Einigung	1561
5. Phase 5: Abschlussvereinbarung und rechtliche Gestaltung	1561
F. Zwangslizenzen	1562
I. Grundlagen und Bedeutung	1562
1. Entstehungsgeschichte	1562
2. Begriff	1563
3. Anwendungsbereich	1563
4. Praktische Relevanz	1563
II. Materielle Erteilungsvoraussetzungen, § 24 Abs. 1 PatG	1564
1. Vorliegen eines Schutzrechts	1564
2. Lizenzsucher	1564
a) Benutzungsabsicht	1564
b) Prüfungsumfang	1565
2. Erfolgsloses Bemühen um eine Lizenz	1565
a) Lizenzersuchen	1565
b) Sicherheitsleistung	1566
3. Öffentliches Interesse	1567
a) Grundlagen	1567
b) Besondere Umstände	1567
4. Verhältnismäßigkeit	1570
III. Materielle Erteilungsvoraussetzungen in Spezialfällen	1570
1. Abhängige Erfindungen, § 24 Abs. 2 PatG	1570
2. Abhängige Sortenschutzrechte, § 24 Abs. 3 PatG	1571
3. Halbleitertechnologie, § 24 Abs. 4 PatG	1571
4. Nicht oder nicht überwiegend im Inland ausgeübte Erfindungen, § 24 Abs. 5 PatG	1572
IV. Erteilung der Zwangslizenz	1572
1. Rechtsnatur	1572
a) Erteilungsakt	1572
b) Zwangslizenz	1573
2. Einschränkungen und Bedingungen bzw. Auflagen, § 24 Absatz 6 S. 2 PatG	1573
a) Einschränkungen	1573

b) Bedingungen	1573
3. Vergütung, § 24 Absatz 6 S. 4 PatG	1574
a) Festsetzung	1574
b) Höhe der Vergütung	1574
4. Zahlungsmodalitäten	1575
5. Sicherheitsleistung	1575
V. Verfahren zur Erteilung der Zwangslizenz	1575
1. Hauptsacheverfahren	1575
a) Zulässigkeit	1576
b) Amtsermittlungsgrundsatz und Verfahrensdurchführung	1576
c) Entscheidung	1576
2. Einstweiliger Rechtsschutz	1577
VI. Wirkung der Zwangslizenz	1577
1. Benutzungsrecht des Lizenzsuchers	1577
a) Umfang	1577
b) Rechte der Parteien	1578
2. Änderungen im Lizenzverhältnis	1578
a) Anpassung der Vergütung, § 24 Abs. 6 S. 5 PatG	1578
b) Übertragung der Zwangslizenz, § 24 Abs. 7 PatG	1579
c) Rücknahme der Zwangslizenz, § 24 Abs. 6 S. 6 PatG	1579
d) Weitere Fälle der Beendigung der Zwangslizenz	1579
VII. Zwangslizenzen an pharmazeutischen Erzeugnissen	1580
1. Anwendungsbereich	1580
2. Anspruchsberechtigung und Verfahren	1580
3. Materielle Voraussetzungen	1581
a) Einfuhrberechtigte Länder	1581
b) Erfolgloses Bemühen	1581
4. Inhalt der Zwangslizenz	1581

§ 17. Gebrauchsmusterrecht

A. Allgemeines	1584
I. Die Bedeutung des Gebrauchsmusterrechts	1585
II. Geschichtliche Entwicklung des Gebrauchsmusterrechts	1585
III. Europarechtliche Entwicklung	1586
IV. Rechtsgrundlagen	1587
B. Schutzgegenstand und Schutzvoraussetzungen	1588
I. Die technische Erfindung	1588
II. Neuheit	1589
III. Erfinderischer Schritt	1591
IV. Gewerbliche Anwendbarkeit	1592
V. Ausnahmen von der Gebrauchsmusterfähigkeit	1592
C. Erfinderrecht und Erfindungsberechtigter	1594
D. Entstehung und Wegfall des Gebrauchsmusters	1595
I. Anmeldung und Eintragung	1595
1. Allgemeine Voraussetzungen	1596
2. Form und Inhalt der Anmeldung	1596
3. Inanspruchnahme eines Prioritätsrechts	1597
4. Rücknahme der Anmeldung	1598
5. Eingeschränkter Prüfungsumfang	1598
6. Eintragung	1599
7. Abzweigung	1600

8. Internationale Gebrauchsmusteranmeldungen	1600
II. Schutzdauer und Wegfall des Gebrauchsmusters	1600
III. Die Löschung des Gebrauchsmusters	1601
1. Lösungsanspruch	1601
a) Mangelnde Schutzfähigkeit	1601
b) Älteres Recht	1602
c) Unzulässige Erweiterung	1603
d) Widerrechtliche Entnahme	1603
e) Erweiterung des Schutzbereichs	1604
2. Lösungsantrag	1604
3. Lösungsverfahren	1604
4. Verhältnis zwischen Lösungsverfahren und Verletzungsprozess	1605
IV. Beschwerdeverfahren	1606
V. Kosten der Vertretung im Lösungs- und Beschwerdeverfahren	1607
E. Inhalt und Schutzzumfang des Gebrauchsmusters	1607
I. Wirkungen der Gebrauchsmustereintragung	1607
II. Schranken des Gebrauchsmusterrechts	1608
III. Schutzbereich	1608
IV. Einwendungen im Verletzungsprozess	1609
1. Einwand der Lösungsreife	1609
2. Freier Stand der Technik („Formsteineinwand“)	1610
3. Einrede der widerrechtlichen Entnahme	1610
4. Weitere Einwendungen	1611
F. Gebrauchsmuster im Rechtsverkehr	1611
G. Zivilrechtliche Folgen der Gebrauchsmusterverletzung	1611
I. Schadensersatzanspruch	1611
II. Vernichtungsanspruch	1612
III. Anspruch auf Vorlage und Besichtigung	1612
IV. Anspruch auf Urteilsbekanntmachung	1612
H. Strafrechtliche Folgen der Gebrauchsmusterverletzung	1612
I. Gebrauchsmusterverletzungsprozess	1613
I. Vorprozessuale Maßnahmen: Beweisbeschaffung und Abmahnung	1613
II. Einstweilige Verfügung	1613
1. Verfügungsanspruch	1613
2. Verfügungsgrund	1614
III. Allgemeine Sachentscheidungsvoraussetzungen	1615
IV. Das Urteil und seine Rechtskraft	1615
V. Streitwertfestsetzung und Kosten des Gebrauchsmusterprozesses	1615
VI. Restitutionsklage (§§ 578 ff. ZPO) und Vollstreckungsabwehrklage (§ 767 ZPO)	1616
VII. Beschlagnahme durch die Zollbehörde	1616
VIII. Gebrauchsmuster in der Zwangsvollstreckung	1617
J. Gebrauchsmusterberühmung	1617
§ 18. Das Ergänzende Schutzzertifikat	
A. Allgemeines, Zweck, Entstehungsgeschichte und Rechtsnatur des Zertifikats .	1620
I. Überblick	1621
1. Zeitliche Bedeutung des ergänzenden Schutzzertifikats	1621
2. Wirtschaftliche Bedeutung des ergänzenden Schutzzertifikats	1622

3. Anwendungsbereich	1622
II. Verhältnis von Patenterteilung und arzneimittelrechtlicher Zulassung ...	1623
1. Überblick über die Verfahren der Arzneimittelzulassung	1623
2. Unterscheidung von Vorbereitungshandlungen und eigentlichem Zulassungsverfahren	1624
3. Die frühe Patentanmeldung	1625
4. Die faktische Patentlaufzeitverkürzung und ihr ‚Gegenmittel‘	1626
5. Denkbare Alternativen zum ergänzenden Schutzzertifikat	1627
III. Entstehungsgeschichte	1628
IV. Rechtsnatur	1629
B. Materielle Erteilungsvoraussetzungen	1630
I. Allgemeines	1630
II. Erzeugnis	1630
III. Grundpatent	1632
1. Diskrepanz von Grundpatent und Genehmigung	1633
2. Mehrzahl von Grundpatenten und Patentinhabern	1635
IV. Erste Genehmigung für das Inverkehrbringen	1635
1. Ältere und extraterritoriale Genehmigungen	1636
2. Interimsverlängerung bei Ex-Post-Genehmigung	1637
V. Kein früheres Zertifikat	1638
C. Laufzeitberechnung	1639
I. Allgemeines	1639
II. Maßgeblicher Tag für die Laufzeitberechnung	1640
1. Erteilung des Grundpatents	1640
2. Anmeldung des Grundpatents	1641
3. Erteilung der ersten Genehmigung für das Inverkehrbringen	1642
III. Diskrepanz zwischen Verzögerung und Laufzeit	1642
IV. Negative Laufzeiten	1643
D. Schutzgegenstand und Schutzbereich, spezielle Praxisprobleme	1644
I. Allgemeines	1644
II. Spezielle Praxisprobleme	1645
1. Ansprüche mit funktionellen oder generischen Merkmalen	1645
2. Salz-Problem	1648
3. Indikationspatente	1649
4. Wirkstoffkombinationen	1651
a) Formulierungspatente – Wirkstoff und Hilfsstoff	1652
b) ‚Echte‘ Wirkstoffkombinationen	1653
E. Rechte, Beschränkungen und Verpflichtungen	1655
I. Rechte des Zertifikatsinhabers	1656
1. Benutzungs- und Verbotungsbefugnisse	1656
2. Lizenzen	1656
3. Recht auf das Zertifikat (Art. 6 SPCVO)	1658
II. Beschränkungen und Verpflichtungen	1659
F. Erteilungsverfahren	1660
I. Allgemeines	1660
II. Anmeldung	1660
1. Allgemeine Anmeldungsvoraussetzungen	1661
2. Form und Inhalt der Anmeldung	1661
3. Anmeldefrist	1663
4. Antrag auf Verlängerung der Laufzeit eines Schutzzertifikats	1665

5. Anmeldegebühren	1666
6. Veröffentlichung des Hinweises auf die Anmeldung	1666
III. Erteilung und Bekanntmachung	1667
IV. Aufrechterhaltungsgebühren	1668
G. Erlöschen, Nichtigkeit und Widerruf	1669
I. Erlöschensgründe nach Art. 14 SPCVO	1669
II. Nichtigkeitsgründe nach Art. 15 SPCVO	1670
III. Widerruf der Verlängerung der Laufzeit	1671
IV. Bekanntmachung	1672
H. Rechtsmittel	1672

§ 19. Patentbewertung

A. Theoretische Grundlagen der Bewertung	1676
I. Finanzielle Wertermittlung	1676
1. Definition und Rahmen	1676
2. Bedeutung des Bewertungsanlasses für die Bewertung	1676
3. Wert versus Preis	1677
II. Bewertungsprinzipien	1677
1. Bewertungsstichtag	1677
2. Bewertungsperspektive	1678
III. Bewertungsstandards	1678
B. Spezifizierung des Bewertungsgegenstands	1679
I. Abgrenzung	1679
II. Rechtliche Werttreiber und Risiken	1680
1. Schutzfähigkeit und Umgehungsmöglichkeiten	1680
2. Rechte Dritter	1680
3. Arbeitnehmererfindervergütung	1680
III. Wirtschaftliche Werttreiber und Risiken	1681
IV. Technische Werttreiber und Risiken	1681
C. Methoden der Patentbewertung	1682
I. Überblick	1682
II. Marktorientierte Bewertungsmethoden	1683
III. Kostenorientierte Bewertungsmethoden	1683
IV. Kapitalwertorientierte Bewertungsmethoden	1684
1. Überblick	1684
2. Lizenzpreisanalogie	1685
3. Mehrgewinnmethode	1686
4. Residualwertmethode	1686
5. Methode der unmittelbaren Cashflow-Prognose	1686
6. Ableitung der Kapitalkosten	1687
7. Berücksichtigung von Steuereffekten	1687
8. Abgrenzung der Laufzeit	1688
D. Lizenzbewertung	1688
I. Betriebswirtschaftliche Prinzipien bei Lizenzierungen	1688
II. Lizenzierung unter FRAND-Gesichtspunkten	1690

§ 20. Patentmanagement und Patentverwertung

A. Überblick	1694
B. Aufbau Patentportfolio	1696

I. Ausgangspunkt: das eigene Produkt als Umsatzträger (heute und morgen)	1696
II. Analyse Ist-Bestand	1697
1. Produkte	1697
2. Patente/ Anmeldungen/ GebrM/ Lizenzen	1698
3. Korrelation Produkte/ Patente	1698
4. Bewertung Patente (Kernpatent/ Patente für „Me-too“-Produkt/ ...)	1698
a) Unternehmensrelevanz des Produkts	1698
b) Innovationskraft des Produkts	1699
5. Patentstrategie	1699
6. Umsetzung	1699
a) Bestimmen der eigenen Situation	1701
b) Bestimmen der Wettbewerbssituation	1701
c) Ableiten der Patentstrategie/ Fokussierung der Forschung und Entwicklung	1702
d) Update	1703
C. Management Patentportfolio	1703
I. Fortschreiben der Rahmenbedingungen	1703
II. Anpassen der Patentstrategie	1704
III. Umsetzung	1704
1. Neugewichtung Portfolio	1705
a) Entscheidung Erhalt	1705
b) Entscheidung Erweiterung (eigene Anmeldungen/ Kauf/ Einlizenzierung)	1705
c) Entscheidung Fremdnutzung (Verkauf/ Auslizenzierung/ Duldung)	1705
D. Durchsetzung von Patentportfolien	1706
I. Vorgehen aus Patentportfolien	1706
II. Erkennen von Patentverletzungen	1707
1. Informationsquellen	1707
2. Ermittlung Sachverhalt	1708
3. Verifizierung Patentverletzung	1708
4. Bestätigung Validität	1708
5. Festlegung (Klage-)Ziele	1708
6. Festlegung Umfang des Vorgehens (Produkt)	1709
7. Festlegung Land	1709
8. Festlegung Forum	1710
9. Ableitung Strategie	1710
III. Abwehr Angriffe Gegner gegen Klageschutzrecht	1711
IV. Abwehr Angriffe Gegner gegen eigene Produkte	1711
E. Schutz des eigenen Produkts durch Eliminierung der Wirkung Schutzrechte Dritter	1711
I. Eliminierung der Wirkung Schutzrechte Dritter	1712
II. Schutzrechtserhaltende Maßnahmen	1712
III. Schutzrechtsvernichtende Maßnahmen	1712
F. Besondere Konstellationen	1714
I. Eintritt in neues Technologiegebiet	1714
II. Ausbau bestehender Marktposition	1714
III. Absicherung Marktführerschaft	1715

Inhaltsverzeichnis

IV. Verwertung von Schutzrechten durch Einzelerfinder und „Non Producing Entities“	1715
1. Asymmetrische Ausgangslage	1716
2. Historische Korrektur über SPVs und Aufkommen der NPEs	1716
3. Stigmatisierung der NPEs und aktuelle Lobbybemühungen zur Gesetzesänderung	1717
4. Marketing	1718
Sachregister	1719