

Patentrecht

I. Grundlagen

1. Begriff und Überblick
2. Stellung im deutschen Rechtssystem
3. Historische Entwicklung
4. Philosophische und ökonomische Grundlagen
5. Unions- und völkerrechtlicher Rahmen (Überblick)

II. Schutzvoraussetzungen und Entstehung

1. Materielle Schutzvoraussetzungen
 - a) Allgemeine Schutzvoraussetzungen
 - b) Sondergebiete
 - aa) Biotechnologische Erfindungen
 - bb) Computerprogramme
2. Anmeldung und Erteilungserfahren

III. Inhaberschaft

1. Das Erfinderrecht und sein Schutz
2. Arbeitnehmererfindungen

IV. Schutzbereich und Verletzung

1. Schutzbereich
2. Verletzungshandlungen
3. Sonderfragen bei biotechnologischen Erfindungen

V. Schranken des Schutzes und Zwangslizenzen

1. Schranken
2. Zwangslizenzen

VI. Übertragung und Lizenzen

VII. Ende des Schutzes

VIII. Rechtsfolgen der Verletzung

IX. Internationale und europäische Aspekte

1. Die PCT-Anmeldung
2. Das EPÜ-System
3. Einheitspatent und einheitliche Patentgerichtsbarkeit

X. Geheimnisschutz und verwandte Rechte

1. Schutz von Geschäftsgeheimnissen
2. Gebrauchsmuster
3. Sortenschutz

Literatur

Gesetzestexte

- *Förster/Uhrich/Zech* (Hrsg.), Geistiges Eigentum, Vorschriftensammlung zum gewerblichen Rechtsschutz, Urheberrecht und Wettbewerbsrecht, 7. Aufl. (2022) (Mohr Siebeck)
- Textsammlung „Patent- und Designrecht“, 16. Aufl. (2022) (Beck-Texte im dtv)
- Textsammlung „Wettbewerbsrecht, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht“, 7. Aufl. (2023) (C.F. Müller)

Gesamtdarstellungen und Fallsammlungen zum Geistigen Eigentum

- *Eisenmann/Jautz/Wechsler*, Grundriss Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, 11. Aufl. (2022)
- *Engels*, Patent-, Marken- und Urheberrecht, 11. Aufl. (2020)
- *Götting*, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht – Prüfe dein Wissen, 3. Aufl. (2015, Neuaufl. angekündigt)
- *Ohly/Hofmann/Zech*, Fälle zum Recht des geistigen Eigentums, 3. Aufl. (2022)
- *Pierson/Ahrens/Fischer*, Recht des geistigen Eigentums, 4. Aufl. (2018)
- *Sosnitza*, Fälle zum Gewerblichen Rechtsschutz und zum Urheberrecht, 4. Aufl. (2018)

Lehrbücher

- *Ann*, Patentrecht, 8. Aufl. (2022)
- *Götting*, Gewerblicher Rechtsschutz, 11. Aufl. (2020)
- *Götting/Hetmank/Schwipps*, Patentrecht (2014)
- *Haedicke*, Patentrecht, 6. Aufl. (2022)
- *Lettl*, Gewerblicher Rechtsschutz (2019)
- *Metzger*, Patentrecht, 5. Aufl. (2023)
- *Osterrieth*, Patentrecht, 6. Aufl. (2021)

Kommentare und Handbücher

- *Benkard*, Europäisches Patentübereinkommen (Kommentar), 3. Aufl. (2019, Neuauflage angekündigt)
- *Benkard*, Patentgesetz (Kommentar), 11. Aufl. (2015, Neuauflage angekündigt)
- *Busse/Keukenschrijver*, Patentgesetz, Kommentar, 9. Aufl. (2020)
- *Fitzner/Lutz/Bodewig*, Patentrechtskommentar (auch als BeckOK), 4. Aufl. (2012)
- *Haedicke/Timmann*, Handbuch des Patentrechts, 2. Aufl. (2020)
- *Kühnen*, Handbuch der Patentverletzung, 14. Aufl. (2022)
- *Mes*, Patentgesetz – Gebrauchsmustergesetz, Kommentar, 5. Aufl. (2020)
- *Schulte*, Patentgesetz mit EPÜ (Kommentar), 11. Aufl. (2021)

Zeitschriften

- Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht (GRUR), bei BeckOnline

- Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Internationaler Teil (GRUR Int.), bei BeckOnline
- Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Rechtsprechungsreport (GRUR-RR), bei BeckOnline
- Mitteilungen der deutschen Patentanwälte (Mitt.)
- Zeitschrift für Geistiges Eigentum (ZGE)

Internetseiten mit Bezug zum Patentrecht

- Bundesgerichtshof (mit aktuellen Entscheidungen): www.bundesgerichtshof.de
- Bundespatentgericht: www.bundespatentgericht.de
- Deutsches Patent- und Markenamt (DPMA) (mit Möglichkeit der Patentrecherche): www.dpma.de
- Europäischer Gerichtshof (EuGH) (mit gut recherchierbarer Entscheidungsdatenbank): www.curia.eu
- Europäisches Patentamt (EPA) (mit Möglichkeit der Patentrecherche): www.epo.org
- Unified Patent Court: <https://www.unified-patent-court.org/>
- World Intellectual Property Organization (WIPO) (mit Datenbank ausländischer Gesetze): www.wipo.int
- World Trade Organization (WTO): www.wto.org

I. Grundlagen

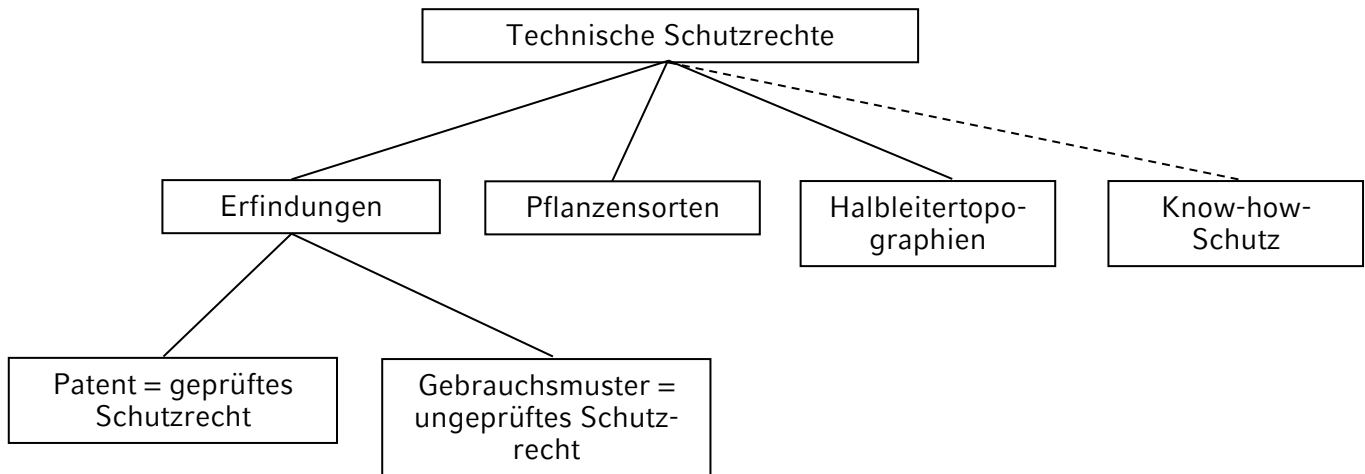
1. Begriff und Überblick

Lit: *Haedicke*, 1. Kap.

aa) Begriff und Rechtsquellen

Das Patent ist ein geprüftes Ausschließlichkeitsrecht an einer technischen Lehre.

- Gegenstand des Patents ist eine **technische Lehre**. Dadurch unterscheidet sich das Patentrecht von den anderen großen Gebieten des geistigen Eigentums
 - Urheberrecht: Werke der Literatur, Wissenschaft und Kunst
 - Markenrecht: Kennzeichen
 - Designrecht: äußere Gestaltung von Produkten
- Beispiele von Erfindungen:
 - Mechanische Erfindungen, z.B. der Benz-Patent-Motorwagen
 - Elektrotechnische Erfindungen, z.B. eine neue Elektroauto-Batterie
 - Chemie-Erfindungen, z.B. ein neuartiges Lösungsmittel
 - Dazu gehören auch pharmazeutische Erfindungen, z.B. Viagra, Covid19-Impfstoff
 - Biotechnologische Erfindungen, z.B. die Krebsmaus oder ein Antikörper
 - Computerimplementierte Erfindungen, z.B. Software zur Steuerung eines Antiblockiersystems
- Anders als das US-Recht schließt das deutsche und europäische Recht nicht-technische Gegenstände vom Patentschutz aus (§ 1 III PatG).
- Das Patent ist ein **Ausschließlichkeitsrecht** an der Erfindung, also ein Recht des geistigen Eigentums (s. unten, 2).
- Das Patent ist ein geprüftes Registerrecht.
 - Ohne Anmeldung keine Prüfung, ohne Prüfung keine Erteilung.
 - Die materiellen Erteilungsvoraussetzungen werden vom Patentamt vor Erteilung geprüft. Dadurch unterscheidet sich das Patent vom Gebrauchsmuster.
 - Jede Patentanmeldung wird 18 Monate nach der Erteilung veröffentlicht → Patentrecht als „Deal“: Schutz gegen Offenlegung
- Andere technische Schutzrechte:
 - Gebrauchsmuster (geregelt im GebrMG): betrifft ebenfalls Erfindungen, Voraussetzungen und Schutzbereich ähnlich wie beim Patent, aber keine Prüfung der materiellen Voraussetzungen und kürzere Schutzdauer
 - Sortenschutzrecht (geregelt im SortSchG): betrifft Pflanzensorten, also einen besonderen Bereich der Technik
 - Halbleiterschutz (geregelt im HalbSchG): betrifft das Design von Mikrochips
 - verwandt, wenn auch nicht auf den technischen Bereich beschränkt und mit lauterkeitsrechtlichen Elementen („unvollkommenes Immaterialgüterrecht“): Geheimnisschutz, insb. auch Schutz von technischem Know-how durch das GeschGehG



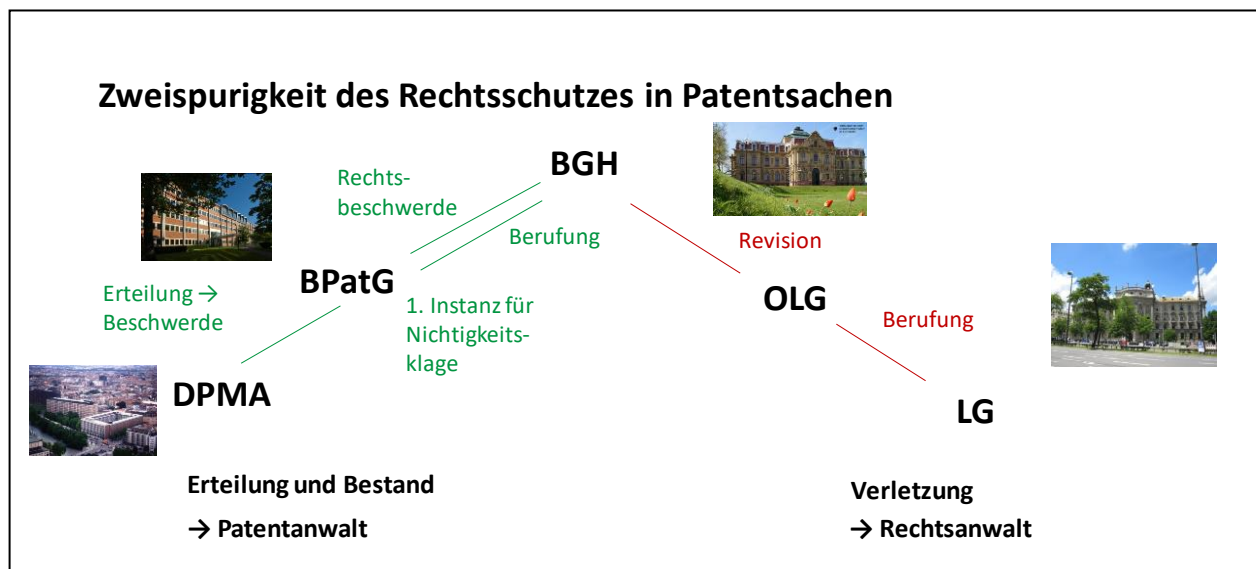
Rechtsquellen

- Deutsches Recht
 - **Patentgesetz (PatG, 1980)**: regelt die Erteilung und den Schutzbereich deutscher Patente und die Organisation des Deutschen Patent- und Markenamts (DPMA) und des Bundespatentgerichts (BPatG)
 - Arbeitnehmererfindungsgesetz (ArbnErfG, 1957): regelt die Rechtsstellung von Arbeitgebern und Arbeitnehmern bei Arbeitnehmererfindungen
 - Patentverordnung (PatVO): regelt Formalitäten des Erteilungsverfahrens
 - Gesetz über internationale Patentübereinkommen (IntPatÜbkG): regelt das Verhältnis zwischen deutschem Patentrecht und Übereinkommen wie dem Patentrechtszusammenarbeitsvertrag (PCT) und dem EPÜ
- Völkerrecht:
 - **Europäisches Patentübereinkommen (EPÜ, 1973)**: regelt die Erteilung europäischer Patente und die Organisation des Europäischen Patentamts (EPA)
 - Patent-Zusammenarbeitsvertrag (PCT, 1970): regelt die internationale Anmeldung von Patenten
- Unionsrecht:
 - Verordnungen 469/2009 über das ergänzende Schutzzertifikat für Arzneimittel und 1810/96 über das ergänzende Schutzzertifikat für Pflanzenschutzmittel
 - Richtlinie 98/44/EG über biotechnologische Erfindungen
 - Verordnung 1257/12 über die Umsetzung der verstärkten Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Einheitspatents („EinheitspatentVO“, EPVO) und der VO 1260/12 über die Übersetzungsregeln
 - Übereinkommen über ein einheitliches Patentgericht (technisch ein völkerrechtlicher Vertrag)
 - Später mehr (unten, 5).

bb) Akteure

Patentbehörden und Gerichte

- **Deutsches Patent- und Markenamt (DPMA)**, München: Erteilung deutscher Patente, Entscheidung über Einsprüche
- **Bundespatentgericht (BPatG)**: entscheidet über Beschwerden gegen Entscheidungen des DPMA, über die **Nichtigkeit** von Patenten und über die Erteilung von Zwangslizenzen
- **ordentliche Gerichte**: entscheiden in **Verletzungstreitigkeiten**, LG als erste Instanz, Konzentration bei bestimmten Gerichten (z.B. LG München I, OLG München)
- **Bundesgerichtshof (BGH)**: entscheidet über Berufungen und Beschwerden gegen Entscheidungen des BPatG und als höchste Instanz in Verletzungstreitigkeiten



- **Einheitliches Patentgericht:** einheitliches EU-Patentgericht, das während des laufenden Semesters (!) seine Tätigkeit aufnehmen wird, näher unten, 5
- **Europäisches Patentamt (EPA)**, München, Den Haag, Wien, Berlin: Erteilung europäischer Patente, Entscheidung über Einsprüche, Beschwerdekammern entscheiden über Entscheidungen der Prüfungsabteilungen, der Einspruchsabteilungen und der Rechtsabteilung, näher zum EPA unten, c

Patentanwaltschaft

- **Patentanwalt** = freier Beruf, organisiert in Patentanwaltskammer (vgl. auch die Informationen unter www.patentanwaltskammer.de), geregelt in PatAnwO
- **wesentliche Aufgaben (vgl. §§ 3, 4 PatAnwO):**
 - Beratung in Angelegenheiten des gewerblichen Rechtsschutzes
 - Anmeldung von Schutzrechten, Vertretung vor dem DPMA, dem BPatG und dem BGH bei Rechtsmitteln gegen Entscheidungen des BPatG
 - Mitwirkung im Verletzungsverfahren
- **Zugangsvoraussetzungen:** technische Befähigung (nachgewiesen durch Prüfung in technischem oder naturwissenschaftlichem Fach an technischer Hochschule), ein Jahr praktischer technischer Tätigkeit, Zusatzausbildung im gewerblichen Rechtsschutz (drei Jahre, davon wenigstens zwei Jahre bei einem Patentanwalt (oder bei einem Patentassessor in

der Patentabteilung eines Unternehmens), vier Monate beim Patentamt und acht Monate beim Patentgericht, Prüfung beim DPMA

- **Vertreter vor dem EPA** (European Patent Attorneys) müssen eine zusätzliche europäische Eignungsprüfung absolvieren.

Der Rechtsanwalt in Patentsachen

- Keine besondere „technikspezifische“ Zusatzausbildung, aber Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz
- Aufgaben:
 - Beratung in Angelegenheiten des gewerblichen Rechtsschutzes (parallel zum Patentanwalt)
 - Vertretung in Verletzungsverfahren vor den ordentlichen Gerichten
 - Abschluss von Lizenzverträgen
 - sämtliche Angelegenheiten nicht-technischer Schutzrechte (Marken-, Urheberrecht)

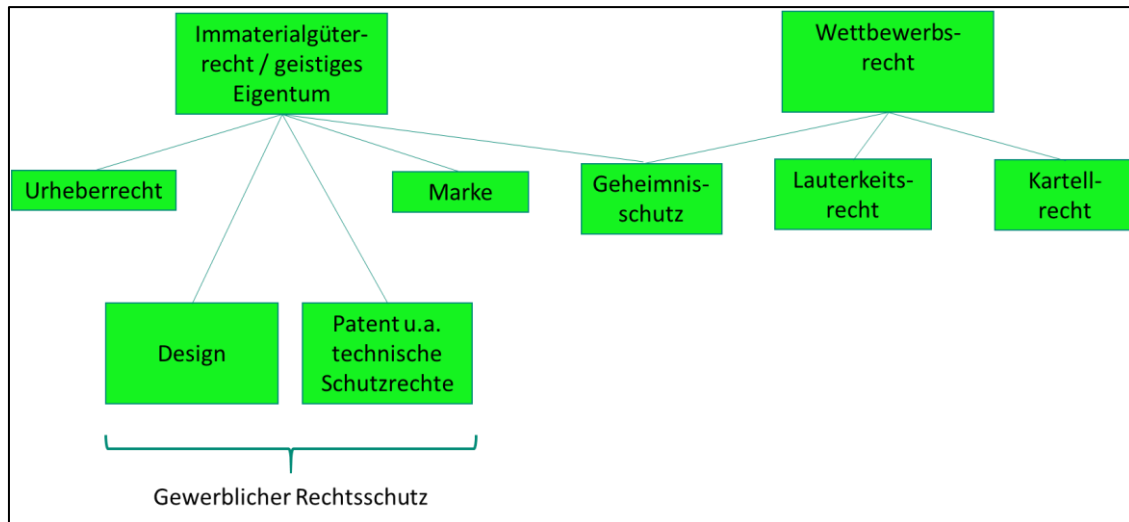
2. Stellung im Rechtssystem

Patentrecht und Verfassungsrecht

- Das Patent ist als Recht des geistigen Eigentums verfassungsrechtlich geschützt.
 - So ausdrücklich **Art. 17 II EU-Grundrechtecharta**
 - Keine ausdrückliche Garantie im GG (s. aber die Kompetenznorm des Art. 73 Nr. 9 GG), aber **Teilhabe an der Eigentumsgarantie (Art. 14 GG)**.
- Erheblicher Gestaltungsspielraum des Gesetzgebers unter **Art. 14 I 2 GG**, zumal auch das geistige Eigentum der **Sozialbindung (Art. 14 II GG)** unterliegt.
 - Beispiel: BVerfG GRUR 2001, 43 – *Klinische Versuche*: § 11 Nr. 2b PatG, der die Nutzung von Erfindungen im arzneimittelrechtlichen Zulassungsverfahren erlaubt, ist eine verfassungsgemäße Inhaltsbestimmung des Eigentums
- Umgekehrt sind auch Grenzen und Schranken des Patentrechts Ausprägungen grundrechtlicher Garantien.
 - Bei der Patentierung biotechnologischer Erfindungen ist die Garantie der Menschenwürde zu beachten (EuGH, Rs. C-34/10 – *Brüstle/Greenpeace*)
 - Mehrere Schrankenregelungen stellen Ausprägungen der Berufsfreiheit (Art. 12 GG) dar.

Patentrecht als Teil des privaten Wirtschaftsrechts

- Das Patentrecht ist ein subjektives **Privatrecht**, auch wenn es von einer Behörde durch Verwaltungsakt erteilt wird.
- Das Patentrecht ist ein Recht des geistigen Eigentums = ein **absolutes, dingliches Recht**, insoweit mit dem Eigentum an Sachen vergleichbar.
 - Aber Vorsicht: Die Inhaberschaft am Patent ist strikt vom Eigentum an der Sache zu unterscheiden, die es verkörpert!



- Das Patentrecht ist **Teil des gewerblichen Rechtsschutzes**
 - Es schützt wirtschaftliche Werte von Unternehmen.
 - Es ist nahezu **reines Wirtschaftsrecht**, persönlichkeitsrechtliche Elemente spielen nur am Rande eine Rolle (etwa beim Recht auf Erfindernennung),
- Die Vorschriften des **BGB** sind immer dann anwendbar, wenn die immaterialgüterrechtlichen Sondergesetze keine Spezialvorschrift enthalten, Beispiel: Das Patentrecht ist als absolutes Recht nach § 823 I BGB geschützt, die Patentverletzung richtet sich aber ausschließlich nach § 9 PatG. Durch Anwendung der BGB-Vorschriften darf aber kein Schutz gewährt werden, den die Immaterialgüterrechte bewusst vorenthalten, Beispiel: kein Schutz der Erfindung gem. § 823 I BGB nach Ende der Laufzeit des Patent.

Verhältnis zum UWG

- Ebenso wie das UWG ist das Immaterialgüterrecht **Marktverhaltensrecht** im weitesten Sinne.
- Das **UWG** schafft allerdings nach h.M. **keine subjektiven, absoluten Rechte**. Beispiel: irreführende Praktiken sind verboten (§ 5 UWG), ohne dass dadurch ein absolutes Recht einer anderen Person geschützt wird.
- Berührungspunkt: Schutz technischer Gestaltungen gegen Nachahmung durch § 4 Nr. 3 UWG (Beispiel: BGH GRUR 2015, 909 – *Exzenterzähne*)
 - Technisch notwendigen Gestaltungen fehlt die wettbewerbliche Eigenart
 - Bei technisch austauschbaren Gestaltungen, die aber eine zweckmäßige Lösung eines technischen Problems darstellen, kann eine Herkunftstäuschung unvermeidbar sein (§ 4 Nr. 3a UWG), sofern eine ausreichende Kennzeichnung erfolgt. Allerdings neigt die Rspr (m.E. zu Unrecht) dazu, bei identischer Nachahmung eine Umgestaltung zu fordern (s. BGH aaO.)

Verhältnis zum Geheimnisschutz

- Früher im UWG geregelt, seit 2019 eigenes Gesetz zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen (GeschGehG)
- Der Geheimnisschutz steht zwischen geistigem Eigentum und UWG
 - Kein absoluter Schutz gegen jede Nutzung der Information, sondern nur gegen unlautere Erlangung, Offenlegung und Nutzung (vergleichbar UWG)

- GeschGehG regelt Schutzvoraussetzungen, Schutzbereich und Schranken, Rechtsfolgen bei Verletzung weitgehend wie im Patentrecht (vergleichbar dem geistigen Eigentum)
- Wichtiger Anwendungsfall des Geheimnisschutzes sind technische Lehren.
- Der Geheimnisschutz kann auch dann bestehen, wenn die Lehre patentfähig wäre.
- Erhebliche Bedeutung des Patentschutzes für die Zeit, bevor die Erfindung anmeldereif ist (würde sie öffentlich bekannt, so fehlte die Neuheit)
- Oft kann die Erfindung nur in Verbindung mit geheimem Know-how sinnvoll genutzt werden, Beispiel: COVID-Impfstoffe.
- Patent- und Geheimnisschutz schließen sich gegenseitig aus, weil die Patentanmeldung nach 18 Monaten veröffentlicht wird.
- Strategische Entscheidung: patentieren oder geheim halten?

Verhältnis zum Kartellrecht

- Ausschließlichkeitsrechte haben prima facie eine wettbewerbsbeschränkende Wirkung, da der Rechtsinhaber ein rechtliches Monopol innehat.
- Diese Beschränkung wirkt sich aber wiederum positiv auf den Wettbewerb aus, da erst der Schutz einen Anreiz zu Innovation schafft (näher hierzu in der Einführung zum Patentrecht).
- Die mit einem Immaterialgüterrecht verbundene Monopolstellung ist meist **kein wirtschaftliches Monopol** i.S. des Kartellrechts.
- Allerdings beschränkt das Kartellrecht Missbräuche der Ausschließlichkeitsrechte. Insbesondere können Lizenzverträge wettbewerbsbeschränkende Klauseln enthalten (Art. 101 AEUV, § 1 GWB) und bestimmte Arten der Ausübung von Immaterialgüterrechten können als Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung anzusehen sein (Art. 102 AEUV, §§ 19 ff. GWB). Näher dazu unten bei den Schranken.

3. Historische Entwicklung

Lit.: *Beier*, GRUR 1978, 123; *Ann*, §§ 4-6

Privilegienwesen

- Enge Verbindung des Patentrechts mit der technischen Entwicklung – Bedarf entsteht erst mit Entwicklungsschub zu Ende des Mittelalters.
- **Privileg** = meist befristetes Ausschließlichkeitsrecht, der der jeweilige Landesherr gegen Bezahlung erteilt (im Englischen „letters patent“).
 - Unterschiedliche Bereiche (nicht nur Technologie), Beispiel: Adelsprivilegien
 - Seit ausgehendem Mittelalter: Erkenntnis, dass Privilegien zur Einfuhr oder Ausübung einer Technologie die nationale Wirtschaft fördern, Beispiel: Privileg der Republik Venedig an Konrad v. Speyer zur Ausübung des Buchdrucks von 1469
 - Allerdings auch Missbrauch von Privilegien, so in England zur Zeit Elisabeths I.: Privilegien, um leere Staatskasse zu füllen. Beispiel: Im Fall *Darcy v. Allen* (1603) erklärte der Court of King's Bench 1603 ein Privileg auf Spielkarten für nichtig.
- Gewerbe- und Erfinderprivilegien entwickelten sich zu Rechten mit bestimmten Erteilungsvoraussetzungen. Ältestes Beispiel: Patentgesetz der Republik Venedig von 1474.

Übersetzung des Patentgesetzes von 1474 (nach *Berkenfeld*, GRUR 1949, 139)

Unter uns leben große und geniale Männer, die fähig sind, sinnreiche Vorrichtungen zu erfinden und zu entdecken; und mehr solcher Männer kommen in Anbetracht der Größe und Kraft unserer Stadt täglich von überall her zu uns. Wenn nun Vorsorge getroffen würde, dass andere, die die von diesen Männern entdeckten Vorrichtungen und Werke sehen, nicht bauen können und dem Erfinder seine Ehre nehmen, dann würden mehr Männer ihre Talente anwenden, würden entdecken und Vorrichtungen bauen, die sehr nützlich und vorteilhaft für unser Gemeinwesen sind.

Es wird daher kraft der gesetzmäßigen Macht und Gewalt dieses Rates zum Gesetz erklärt, dass jeder, der in dieser Stadt irgend eine neue und erfinderische Vorrichtung bauen sollte, die bisher in unserem Gemeinwesen noch nicht hergestellt worden ist, dem Provveditori di Comun hiervon Mitteilung machen soll, wenn die Erfindung so zur Vervollkommenung gebracht ist, dass sie benutzt und betrieben werden kann. Es ist jedem Dritten in irgend einem unserer Gebiete und Städte für die Dauer von 10 Jahren verboten, ohne die Zustimmung und Lizenz des Urhebers eine weitere Vorrichtung zu bauen, die mit besagter Vorrichtung übereinstimmt oder ihr ähnlich ist, und wenn sie jedoch jemand unter Verletzung dieses Gesetzes baut, so soll der vorgenannte Urheber und Erfinder berechtigt sein, ihn vor einen Magistrat dieser Stadt zu laden, durch den der Verletzer gezwungen werden soll, ihm 100 Dukaten zu zahlen; und die Vorrichtung soll sofort zerstört werden. Es steht jedoch in der Macht und dem Ermessen der Regierung, jede dieser Vorrichtungen und Geräte für ihre Tätigkeiten zu nehmen und zu gebrauchen unter der Bedingung jedoch, dass nur der Urheber sie betreiben soll."

- In Deutschland lange erhebliche Beschränkungen durch den Zunftzwang.
- Allmähliche Entwicklung von Privilegien zu Patenten.
- Deutschland: Grundsätze der Patenterteilung in der Preußischen Gewerbeordnung (1815) und dem Bayerischen Gewerbegesetz.

Vorläufer des modernen Patentrechts: *statute of monopolies* und Gedanke des geistigen Eigentums

- **Missbrauch der Monopole** in England führt zum Erlass des *statute of monopolies* (1624), das Monopole generell für unzulässig erklärt, Patente aber erlaubt (14jähriger Schutz für den „first and true inventor“).

BE IT ENACTED, that **all monopolies** and ... letters patents heretofore made or granted ... within this realm ... are altogether contrary to the laws of this realm, and so are and **shall be utterly void** and of none effect

Provided also, that any declaration before mentioned **shall not extend to any letters patents and grants of privilege for the term of fourteen years or under**, hereafter to be made, **of the sole working or making of any manner of new manufactures within this realm to the true and first inventor** and inventors of such manufactures, which others at the time of making such letters patents and grants shall not use, so as also they be not contrary to the law nor mischievous to the state by raising prices of commodities at home, or hurt of trade, or generally inconvenient ...

- Wurzel 1: Monopole sollten an sich vermieden werden, aber befristete Patente fördern die technologische Entwicklung
- Anerkennung des *geistigen Eigentums* als Menschenrecht in der französischen Revolution („*propriété littéraire et artistique*“ und Patentgesetz von 1791) → Wurzel 2: geistiges Eigentum als Menschenrecht.

- Ermächtigung zur zweckgebundenen Patentgesetzgebung in der US-Verfassung (1787)

Constitution of the United States

Article I. - The Legislative Branch, **Section 8 - Powers of Congress:** "The Congress shall have Power (...) to promote the Progress of Science and useful Arts, by securing for limited Times to Authors and Inventors the exclusive Right to their respective Writings and Discoveries, ..."

Der Kampf um das Patentrecht im 19. Jahrhundert

- territoriale Aufspaltung Deutschlands erschwert einheitlichen Schutz der Immaterialgüterrechte
- Streit zwischen Patent- und Antipatentbewegung Mitte des 19. Jahrhunderts (dazu *Heggen*, GRUR 1977, 324 ff.), *Böhmert* (1869, zit. nach *Heggen*, a.a.O.): „Die Patente sind reif zum Fallen und werden mehr und mehr als eine faule Frucht am Baume der menschlichen Kultur erkannt.“
- Niederlande schaffen 1869 das 1817 eingeführte Patentrecht ab, Wiedereinführung erst 1912, in der Schweiz kein Patentrecht bis 1907
- Skepsis auch in Preußen: Deutschland war bis zur zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts technisches Entwicklungsland und lebte gut mit der Nachahmung ausländischer Technologie.
- 1877: erstes gesamtdeutsches Patentgesetz (Anmelderprinzip, Laufzeit von 15 Jahren)
- 1891: Gebrauchsmustergesetz
- Beginn der Kooperation auf internationaler Ebene: Abschluss der Pariser Verbandsübereinkunft (1883), der Berner Übereinkunft (1886), des Madrider Markenabkommens (1891)

Konsolidierung und Erweiterung des immaterialgüterrechtlichen Schutzes in Deutschland

- 1936: Patentgesetz, Einführung des Erfinderprinzips
- 1967: Aufhebung des Stoffschutzverbots für Arzneimittel

Entstehung des heutigen Rechts, Phase der Europäisierung und Internationalisierung

- 1973: Europäisches Patentübereinkommen (EPÜ), Europäisches Patentamt (EPA) nimmt 1977 seine Arbeit auf, daraufhin Angleichung der europäischen Patentgesetze (in Deutschland durch das PatG von 1980)
- 1975: Abschluss des Gemeinschaftspatentübereinkommens (GPÜ), tritt aber mangels ausreichender Anzahl an Ratifizierungen nie in Kraft
- 1994: Abschluss des TRIPS-Übereinkommens
- 2012: Verabschiedung der EU-Einheitspatentverordnung
- 2013: Unterzeichnung des Übereinkommens über ein einheitliches europäisches Patentgericht (EPGÜ)
- 2020: BVerfG erklärt deutsches Zustimmungsgesetz zum EPGÜ für verfassungswidrig (näher unten, 5), UK erklärt, nicht beim EU-Patentpaket mitmachen zu wollen → Krise des EU-Patentpakets, später entscheidet Bundestag erneut
- Juni 2023: EPG nimmt seine Tätigkeit auf

4. Philosophische und ökonomische Grundlagen

Lit: *Beier*, GRUR Int. 1970, 1 ff.; *Kerber*, ZGE 5 (2015) 245; *Lemley*, 83 Texas Law Review 1031 ff. (im Internet unter <http://ssrn.com/abstract=582602>). Grundlegend *Landes/Posner*, The Economic Structure of Intellectual Property Law (2003)

Das Patentrecht bedarf der Rechtfertigung.

- Die innovationsfördernde Wirkung von Patenten wird in der Öffentlichkeit oft als selbstverständlich hingenommen → Zahl der Patentanmeldungen als Indikator der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit.
- Dennoch bedarf das Patentsystem der Rechtfertigung, denn
 - die Beschränkung des Nachahmungswettbewerbs führt zu statischer Ineffizienz – es können höhere Preise als im Fall des freien Wettbewerbs verlangt werden,
 - Patente können zu dynamischer Ineffizienz führen, wenn Innovatoren auf eine bereits patentierte Erfindung angewiesen sind,
 - Patente können unerwünschtes strategisches Verhalten fördern (z.B. durch Einsatz zu reinen Behinderungszwecken)
- Interessenlage:
 - Dem Interesse der forschenden Industrie an starkem Patentschutz steht das Interesse der Konkurrenten an freier Nachahmung gegenüber.
 - Ausschlaggebend ist das Allgemeininteresse (1) an möglichst günstigen Preisen und (2) an technologischer Innovation.

Die klassischen Patentrechtstheorien

- Erste eingehende Diskussion im Patentrechtsstreit (19. Jahrhundert), Ergebnis: **4 Patentrechtstheorien** (grundlegend *Machlup*, GRUR Ausl. 1961, 373)
- **Eigentums- oder Naturrechtstheorie:** Arbeitstheorie (*John Locke*) → Jeder hat ein natürliches Recht an den Früchten seiner Arbeit. Deren unbefugte Nutzung ist „geistiger Diebstahl“.
- **Belohnungstheorie:** Der Erfinder leistet der Allgemeinheit einen Dienst, als Gegenleistung gebührt ihm eine Belohnung in Form eines zeitlich begrenzten Ausschließlichkeitsrechts.
- **Anspornungstheorie:** Erfindungen setzen Anstrengung und Investition voraus, die nur erbracht werden, wenn das Ergebnis nicht unmittelbar von jedermann übernommen werden kann. Indem der Patentschutz die sofortige Nachahmung verhindert, stärkt er die Bereitschaft zum Einsatz von Arbeit und Kapital und fördert damit den technischen Fortschritt.
- **Offenbarungstheorie:** Patente werden nur bei Offenbarung der Erfindung gewährt. Auf diese Weise kann sich die Allgemeinheit die Erfindung nach Ablauf der Schutzfrist zu eigen machen. Das Patent ist Gegenleistung für den Verzicht des Erfinders auf Geheimhaltung.
- Aus heutiger Sicht herrscht weitgehende Einigkeit, dass **deontologische Rechtfertigungsansätze** (zum Begriff s. Vorlesung „Einführung in das Recht des geistigen Eigentums“, I 4) für das Patentrecht nicht überzeugen. Gegen die Arbeitstheorie spricht neben grundsätzlichen Einwänden die Überlegung, dass Erfinder auf den Schultern ihrer Vorgänger stehen – der Anteil, den der Erfinder hinzufügt, ist klein und kaum messbar. Gegen die Belohnungstheorie spricht, dass viele grundlegende Leistungen unbelohnt bleiben, dass Entdeckungen

ebenso belohnungswürdig sein können und dass ein Ausschließlichkeitsrecht eher Marktchance als Belohnung ist.

- Daher Einigkeit, dass Rechtfertigung des Patentsystems auf **utilitaristischen Überlegungen** beruht: Das Patentsystem ist **Mittel zum Zweck der Innovationsförderung**. Die Wettbewerbsbeschränkungen, die es mit sich bringt, sind gerechtfertigt, wenn und soweit sie diesem Zweck dienen.

Ökonomische Grundlagen 1: die Anreizfunktion

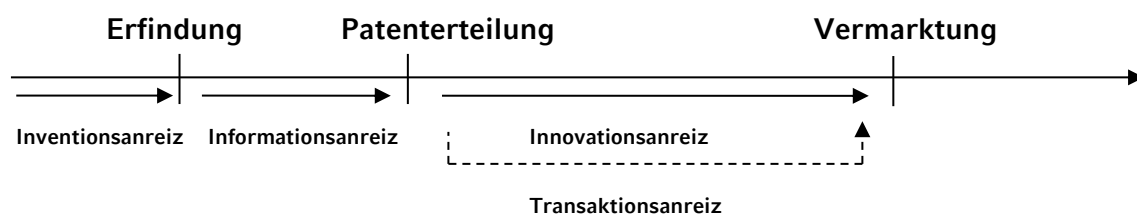
- Das Patent schafft einen Anreiz zur Forschungs- und Entwicklungstätigkeit: „The patent system adds the fuel of interest to the fire of genius“ (*Lincoln*).
- Wie funktioniert das?
- Immaterialgüter unterscheiden sich in dreierlei Hinsicht von Sachen:
 - **Nicht-Rivalität:** Mehrere Personen ein Immaterialgut gleichzeitig nutzen, ohne dass es dadurch an Wert verliert
 - **Nicht-Exklusivität:** Es ist nicht möglich, andere Personen auf natürlichem Wege an der Nutzung nicht geheim gehaltener Immaterialgüter zu hindern
 - **Nicht Abnutzbarkeit:** Immaterialgüter können nicht zerstört werden oder sich abnutzen (Ausnahmen bestätigen die Regel).
- Ohne rechtliche Intervention wäre technische Information frei verfügbar („freies Gut“, ebenso wie z.B: das Licht eines Leuchtturms), sofern sie nicht geheim gehalten wird bzw. werden kann.
 - Geheimhaltung ist faktisch möglich, je weniger die Erfindung an die Öffentlichkeit kommt (einfacher bei Verfahren als bei Produkten) und je geringer der Kreis der Eingeweihten ist.
 - Wird ein Produkt vertrieben, so wird sich das Konstruktionsprinzip häufig durch technische Analyse („reverse engineering“) entschlüsseln lassen.
- Folgen:
 - Immaterialgüter sind ohne rechtlichen Eingriff keine knappen Güter, daher lässt sich auf dem Markt kein Preis erzielen.
 - Die Nachahmung wäre möglich und wegen geringerer Kosten lohnender als die Entwicklung (**Free-rider-Problem**).
- Damit Gefahr des **Marktversagens**: Wo es unmöglich ist, den Genuss gewisser Leistungen von der Zahlung eines Preises abhängig zu machen, wird der Wettbewerb diese Leistungen nicht hervorbringen (v. *Hayek*, v. *Weizsäcker*). „Tragedy of the commons“: in freies Gut wird nicht investiert.
- Das Patentrecht schafft in zweifacher Weise Abhilfe
 - Die Ausschlussfunktion des Patents verwandelt das öffentliche Gut durch künstliche Verknappung in ein privates und schafft so die Bedingung für das Entstehen eines Innovationsmarkts.
 - Der Erfinder kann sein Produkt während der Laufzeit des Patents zu einem höheren Preis verkaufen und so seine F&E-Kosten refinanzieren.
- Ergebnis: Das Patentsystem beschränkt den Wettbewerb auf der Anwendungsebene, fördert ihn aber auf der F & E –Ebene (v. *Weizsäcker*, 34 *Kyklos* 345 ff. (1981)). Es fördert technologische Innovation mit den Mitteln des Marktes.

Ökonomische Grundlagen 2: Die Informationsfunktion

- Das Patent trägt zur technologischen Entwicklung und zum Funktionieren des Markts bei, indem es Informationen schützt und bereitstellt.
- Unmittelbare Informationsfunktion des Patentsystems: Patentanmeldungen werden 18 Monate nach Anmeldung veröffentlicht → Dokumentation des Standes der Technik, die allgemein recherchiert werden kann. Das Patentsystem schafft also einen Anreiz, Erfindungen nicht geheim zu halten, sondern „Zug um Zug“ gegen ein Schutzrecht der Allgemeinheit mitzuteilen.
- Lehre aus dem Informationsparadox (*Arrow*): Wenn ohne Patentschutz der Erfinder technische Information einem Verwerter anbietet, kauft er sie nicht, ohne sie zu kennen, braucht sie aber nicht mehr zu kaufen, wenn er sie kennt. Das Patent schützt die Information gegen unbefugte Verwertung.
- Mittelbare Informationsfunktion: Ein Patent macht technische Information handelbar
 - Offenlegung geheimer Information ist wegen des Patentschutzes ungefährlich
 - Klare Abgrenzung des gehandelten Gegenstandes
 - Prüfung durch Patentamt bestätigt Neuheit und erfinderische Tätigkeit

Ökonomische Grundlagen 3: Die Kommerzialisierungsfunktion

- Unterschied zwischen Erfindung (Invention) und der wirtschaftlichen Verwertung neuer Technologien auf dem Markt (Innovation)
- Es geht dem Patentrecht nicht nur darum, die reine Erfindung zu fördern. Die Gesellschaft profitiert erst, wenn die Erfindung auch zur Verfügung gestellt wird.
- Der Anreiz des Patentsystems zur Schaffung des technischen Fortschritts endet also nicht mit der Erfindung. Das Patentsystem soll auch Anreize dazu bieten, die Information selbst zu vermarkten oder anderen durch Lizenzierung die Nutzung zu gestatten.
- So ergeben sich vier Anreizphasen (Modell von *Stierle*, Das nicht-praktizierte Patent, 2018, S: 240):



Kritik

- Ob und wie weit diese Mechanismen zwingend erforderlich sind, ist unbewiesen und wohl auch unbeweisbar. *Machlup* (klassischer, aber langer Aufsatz in GRUR Ausl. 1961, 373 ff., 473 ff., 524 ff.): Ländern, die kein Patentsystem kennen, kann man seine Einführung, Ländern, die ein Patentsystem haben, seine Abschaffung nicht empfehlen.
- Die Logik des Patentsystems erscheint in einigen Technologiebereichen (z.B. Pharmazie) überzeugender als in anderen (z.B. Software → Erfolg freier Software). Frage: einheitliches Patent für alle Technikbereiche (so das derzeitige Recht) oder Anpassung an Erfordernisse des jeweiligen Technikgebiets?
- Krise des Patentsystems, vor allem in den USA:

- „Patentdickichte“ durch Erteilung zahlreicher Patente in bestimmten Bereichen, z.B. IT
- Dadurch Überlagerung und gegenseitige Blockierung von Patenten („tragedy of the anti-commons“), insbesondere im IT-Bereich und der Biotechnologie
- Verstärkter Einsatz von Patenten zu Sperrzwecken, Aufkaufen von Patenten zum Zweck der Behinderung großer Unternehmen als Geschäftsmodell („Patent-Trolle“)
- **Kreuzlizenzen** (Unternehmen erteilen sich gegenseitig Lizenzen an ihren Rechten) und **Patentpools** (mehrere Unternehmen bringen Patente aus einem bestimmten Bereich in einen Pool ein, der von allen Beteiligten genutzt werden kann) können sinnvolle Verwertungsmöglichkeit sein, aber auch wettbewerbsbeschränkend (und daher kartellrechtlich problematisch) sein.
- Nord-Süd-Problematik: Patente gehören in erster Linie Unternehmen aus den Industriestaaten. Ist Patentschutz auch für Entwicklungsländer sinnvoll und ist es fair, wenn die Industriestaaten auf starkem Patentschutz bestehen?
- Fall zur Diskussion: Ist eine Suspendierung („Waiver“) von Patenten auf COVID-Impfstoffe und –Medikamente sinnvoll?

5. Unions- und völkerrechtlicher Rahmen (Überblick)

a) Territorialitäts- und Schutzlandprinzip

Territorialitätsprinzip

- Das Eigentum an Sachen wird überall anerkannt.
- Aber Immaterialgüter sind wegen ihrer **Ubiquität** nirgendwo belegen. Hier kann es gute Gründe dafür geben, dass ein Staat ein Immaterialgut schützt, der andere nicht. Auch kann es gute Gründe dafür geben, dasselbe Immaterialgut in unterschiedlichen Ländern unterschiedlichen Inhabern zuzuweisen.
- Außerdem können Registerrechte wie die Registermarke nur für das Land vergeben werden, für das das registrierende Amt zuständig ist. Es gibt aber bisher kein Welt-Patentamt.
- Folge: Territorialitätsprinzip → Rechte des geistigen Eigentums gelten nur innerhalb des Staates, der die erteilt oder anerkannt hat.
- Beispiel: In Polen hergestellte Geräte werden per LKW durch Deutschland nach Frankreich transportiert. Wenn in Deutschland kein Inverkehrbringen stattfindet oder geplant ist, wird ein deutsches Patent auch dann nicht verletzt, wenn die Geräte die Erfindung verkörpern. Betroffen sind nur eventuelle Patente in der Polen (Herstellung) oder Frankreich (Vertrieb).

Schutzlandprinzip

- Das Territorialitätsprinzip bestimmt über die territoriale Reichweite des Rechts, nicht über das anwendbare Recht.
- **Schutzlandprinzip:** Auf Entstehung, Schutzbereich, Verletzung und Schranken ist das Recht des Staates anwendbar, für den um Schutz nachgesucht wird.
- Das Schutzlandprinzip ist eine Norm des Kollisionsrechts (IPR), in Europa geregelt durch **Art. 8 der Rom II-Verordnung**
- Im Beispiel ist auf die Herstellung polnisches, auf den Vertrieb französisches Recht anwendbar, ggf. durch deutsche Gerichte, die z.B. dann zuständig sind, wenn der Hersteller seinen Sitz in Deutschland hat (Art. 4 Brüssel I-VO)

b) Internationale Übereinkommen

Ausgangspunkt

- Probleme des Territorialitätsprinzips bei fehlender internationaler Zusammenarbeit:
 - Es bleibt jedem Staat überlassen, ob und in welchem Maße er das geistige Eigentum schützen möchte.
 - Möglichkeit der Diskriminierung ausländischer Staatsangehöriger.
 - Erheblicher Aufwand bei Registerrechten wie dem Patent: einzelne Anmeldung in jedem Staat erforderlich
- Daher schon Ende des 19. Jahrhunderts erste internationale Übereinkommen, die Mindeststandards und den Grundsatz der Inländergleichbehandlung festlegen:
 - **Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums (PVÜ, 1883)**, betrifft den gewerblichen Rechtsschutz (Patente, Muster, Marken, UWG)
 - **Berner Übereinkunft zum Schutz von Werken der Literatur und Kunst (1887)**, seit der Revision von 1908 üblicherweise als Revidierte Berner Übereinkunft (**RBÜ**) bezeichnet.
- Gründung der **World Intellectual Property Organization (WIPO)** mit Sitz in Genf 1969
 - Unterorganisation der UNO
 - Bemüht sich um Ausbau des internationalen IP-Systems
 - Berät Staaten in IP-Fragen
 - Verwaltet MMA- und PCT-Mechanismus (dazu sogleich)
 - Betreibt Schiedsgerichts- und Mediationszentrum
- Patent Cooperation Treaty (PCT, 1970) erlaubt die internationale Anmeldung von Patenten (s. unten)
- TRIPS-Übereinkommen (1994, dazu sogleich)

Abkommen, die Mindeststandards vorsehen

- **PVÜ (1883)**
 - **Mindeststandards** im gewerblichen Rechtsschutz
 - **Inländergleichbehandlung**
 - **Unionspriorität (Art. 4 PVÜ)**, Prioritätsfrist für Patente: 12 Monate
- **TRIPS-Übereinkommen (1994)**
 - Unterabkommen des Abk. über die Errichtung der Welthandelsorganisation (WTO)
 - Bern- und Paris-Plus: RBÜ und PVÜ werden inkorporiert, aber weitergehende Standards
 - Besondere Bedeutung im Patentrecht, wo TRIPS vergleichsweise strenge Standards setzt: Verfügbarkeit von Patenten für alle Technologiebereiche (Art. 27), Rechte aus dem Patent (Art. 28), Dreistufentest für Schranken (Art. 30), zahlreiche Voraussetzungen für Erteilung von Zwangslizenzen (Art. 31)
 - Vorschriften über die Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums
 - Bei Verstoß können Staaten den WTO-Streitschlichtungsmechanismus in Gang setzen
 - Mittlerweile fast universale Geltung, von den wichtigen Industriestaaten ist nur Russland der WTO bisher nicht beigetreten
- Weitere wichtige Übereinkommen im Bereich des Patentrechts
 - Straßburger Übereinkommen über die Vereinheitlichung gewisser materieller Begriffe der Erfindungspatente (1963)

- Straßburger Abkommen über die Internationale Patentklassifikation (1971)
- Budapester Vertrag über die Hinterlegung von Mikroorganismen (1977)

Abkommen, die internationale Registrierung vereinfachen

- Patentszusammenarbeitsvertrag (Patent Cooperation Treaty, PCT, 1971)
 - Dem Madrider System im Markenrecht vergleichbar
 - Anmeldung zum nationalen Patentamt oder zum EPA
 - Weiterleitung zum Internationalen Büro, das Internationale Recherchebehörde (International Search Authority, ISA) bestimmt
 - ISA führt vorläufige Recherche durch und erstellt Bericht über Patentierbarkeit
 - Weiterleitung an designierte nationale Ämter, die souverän über die Eintragung entscheiden.

Sonderfall EPÜ

- Das Europäische Patentübereinkommen (EPÜ) ist ein völkerrechtlicher Vertrag. Derzeit 38 Mitglieder: 27 EU-Staaten + weitere europäische Staaten wie UK (durch Brexit unverändert), Schweiz, Norwegen, Türkei und zahlreiche Balkan-Staaten
- Das EPÜ ist also kein Teil des EU-Rechts.
- Das Europäische Patentamt (EPA) erteilt „Bündelpatente“. Auf Erteilungsebene ist das Bündel zusammengeschnürt, nach Erteilung werden aber die einzelnen nationalen Bestandteile wie nationale Patente geschützt.

Europäische Phase:

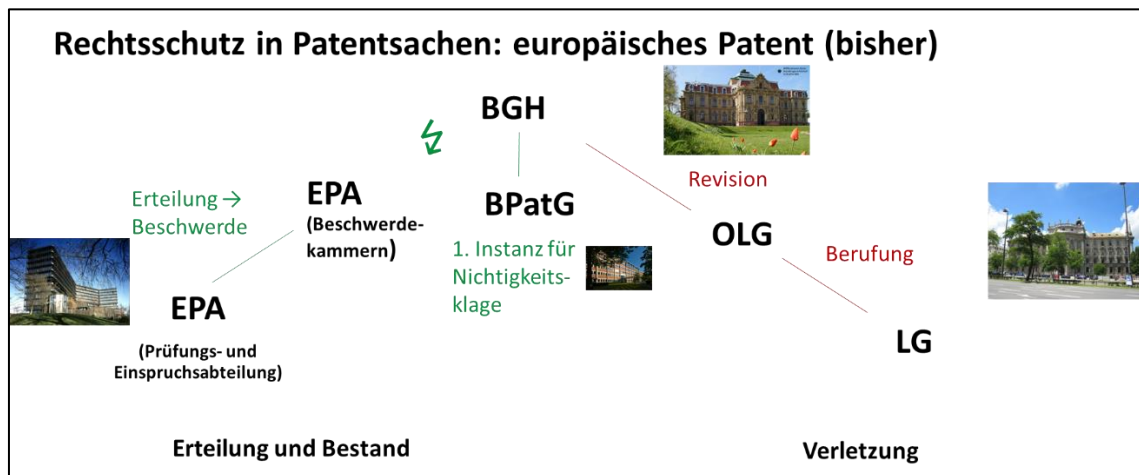
- Anmeldung
- Recherchebericht
- Prüfung
- Erteilung des Europäischen Patents für benannte Staaten

Nationale Phase:

- Patent hat gleiche Wirkungen wie nationales Patent, Ausnahmen:
 - Art. 69 EPÜ mit Auslegungsprotokoll
 - unmittelbare Verfahrenserzeugnisse (Art. 64 II EPÜ)
 - Schutzdauer (Art. 63 EPÜ)
 - Nichtigkeitsgründe (Art. 138 EPÜ)
- Verletzung richtet sich nach nationalem Recht
- Nichtigkeitsverfahren vor nationalen Gerichten

- Verständnisfrage: Was ist Anspruchsgrundlage eines Unterlassungsanspruchs bei Verletzung eines Europäischen Patents in Deutschland? Antwort: bisher §§ 139 I, 9 PatG, weil sich die Verletzung nach deutschem Recht richtet, künftig Art. 63, 25 EPGÜ
- Das EPÜ-System steht also zwischen PCT und einem einheitlichen Schutzrecht wie der Unionsmarke.

- Nichtigkeits- und Verletzungsverfahren finden bisher vor den nationalen Gerichten statt, ab Juni aber Zuständigkeit des EPG, sofern der Patentinhaber nicht von der Möglichkeit eines Opt-out während der Übergangsphase von 7 Jahren Gebrauch gemacht hat.



c) Unionsrechtlicher Rahmen

Ausgangspunkt

- Territorial begrenzte Schutzrechte als „**Störenfriede im Binnenmarkt**“
 - Problem 1: unterschiedliche rechtliche Vorschriften verursachen Transaktionskosten
 - Problem 2: territorial begrenzte Rechte behindern Warenverkehrsfreiheit, selbst wenn das materielle Recht vereinheitlicht ist
- Lösungsmöglichkeiten auf der Grundlage des **Primärrechts** sehr beschränkt, weil **Art. 36 AEUV** die Beschränkung der Warenverkehrsfreiheit zum Schutz des geistigen Eigentums zulässt (Beispiel: EuGH, Rs. 35/87 – *Thetford/Fiamma*), immerhin Herausbildung des Grundsatzes der EU-weiten Erschöpfung (näher dazu unten beim Erschöpfungsgrundsatz)
- Daher Lösung durch Sekundärrecht erforderlich
 - Lösung für Problem 1: Rechtsangleichung durch Richtlinien
 - Lösung für Problem 2: Schaffung unionsweit gültiger Schutzrechte durch Verordnung

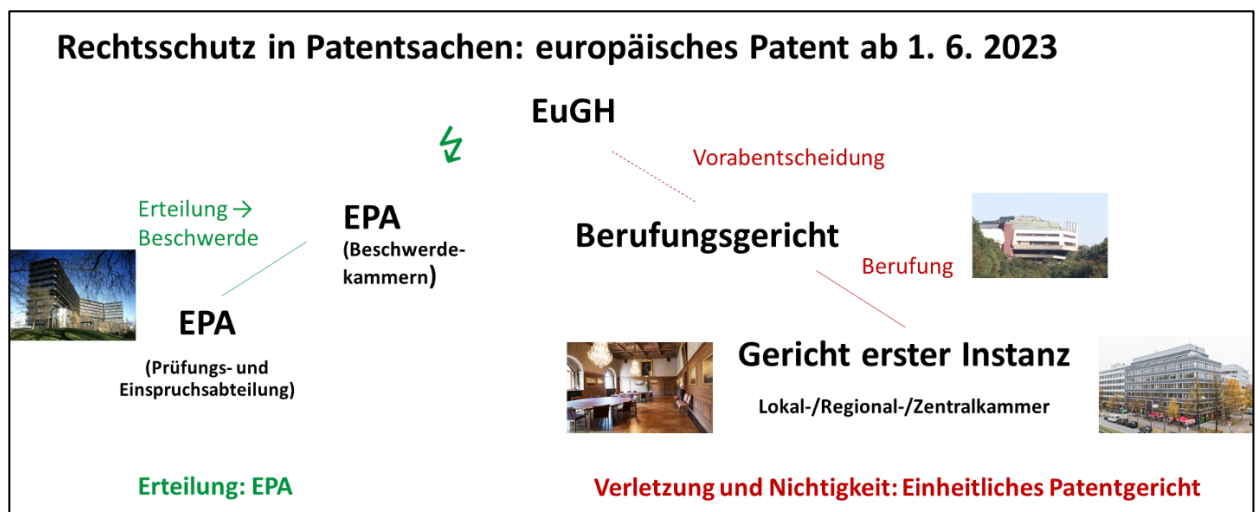
Rechtsangleichung durch Richtlinien

- Wegen des EPÜ lange kaum gesetzgeberische Aktivität auf EU-Ebene im Patentrecht. Aber das EPÜ hat praktisch dazu geführt, dass die Mitgliedstaaten ihre Patentgesetze an das EPÜ angepasst haben.
- Richtlinie über den Schutz biotechnologischer Erfindungen (1998) regelt Voraussetzungen und Umfang von Biotech-Patenten
- Vorschlag einer Richtlinie über computerimplementierte Erfindungen ist im Europäischen Parlament gescheitert und wurde zurückgezogen.
- Richtlinie über die Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums (2004): weitgehende Harmonisierung der zivilrechtlichen Rechtsfolgen von Schutzgesetzverletzungen
- EU-Patentpaket (vorgestellt am 27.4.2023):
 - Einheitlicher Rahmen für standard-essenzielle Patente (Schaffung eines EU-Registers, Überprüfung der Standardrelevanz durch das EUIPO, Schlichtungsvorschlag zu angemessener Lizenzgebühr)

- Möglichkeit der Erteilung EU-weiter Zwangslizenzen
- Ermöglichung eines unionsweiten ergänzenden Schutzzertifikats

Schaffung eines EU-Patents?

- Im Markenrecht besteht eine Unionsmarke, die den Grundsätzen der Einheitlichkeit, Autonomie, Koexistenz folgt.
- Versuch, ein einheitliches Gemeinschaftspatent durch das Gemeinschaftspatentübereinkommen (GPÜ, 1975) zu schaffen, sind gescheitert: Die Mitgliedstaaten haben unterschieden, aber es kam nie zu einer ausreichenden Zahl von Ratifizierungen. Hauptproblem: Sprachenfrage – Beschränkung auf eine oder wenige Amtssprachen oder Übersetzung des Patents in die Sprachen aller Mitgliedstaaten?
- Vorschlag einer Gemeinschaftspatentverordnung ist in den 1990er Jahren ebenfalls gescheitert.
- Daneben Bestrebungen, ein europäisches Patentgerichtssystem im Rahmen des EPÜ-Systems oder der EU zu errichten. Problem: Rolle des EuGH und Vereinbarkeit mit dem EU-Recht.
- EU-Patentpaket (2012/13):
 - VO über das Einheitspatent (2012): Europäische Patente, die für alle beteiligten EU-Staaten beim EPA angemeldet werden, haben einheitliche Wirkung.
 - Übereinkommen über das Einheitliche Patentgericht (EPGÜ, 2013): europäische Patentgerichtsbarkeit mit ausschließlicher Zuständigkeit für Einheitspatente und Bündelpatente, erste Instanz mit lokalen Kammern, regionalen Kammern und einer Zentralkammer, Berufungsgericht in Luxemburg
 - Aber Rückschläge durch Brexit und durch Nichtigerklärung des deutschen Zustimmungsgesetzes zum EPGÜ durch das BVerfG wegen fehlender 2/3-Mehrheit im Bundestag (GRUR 2020, 506)
 - Inzwischen erneute Abstimmung in Deutschland und Beginn der vorläufigen Anwendung des EPGÜ, Beginn der Tätigkeit am 1. Juni 2023
 - Ab dann auch ausschließliche Zuständigkeit des EPG, vorbehaltlich eines Opt-out, der vorübergehend noch für 7 Jahre möglich ist.



- Das ergänzende Schutzzertifikat wird aufgrund von EU-Verordnungen durch nationale Ämter erteilt. Es ist ein Recht, das die Schutzdauer von Patenten auf Arzneimittel und Pflanzenschutzmittel verlängert, um den Zeitverlust beim Zulassungsverfahren auszugleichen.
- Näher hierzu Teil IX der Vorlesung

II. Schutzvoraussetzungen und Entstehung

1. Materielle Schutzvoraussetzungen

Lit: Haedicke, 6. Kap.; Ohly/Hofmann/Zech, Fälle 6-8; Jestaedt, GRUR 2001, 939 ff.

Übungsfall (= Teil der Frage 6 der MJur / BCL-Prüfung im Fach Intellectual Property an der Universität Oxford 2015, angepasst an das deutsche Rechtssystem)

Arnold ist Geschäftsführer und alleiniger Gesellschafter der Securitas GmbH, die Sicherheitstechnologie herstellt. In Gesprächen mit seinen Kunden erfährt er, dass die Barrieren, die bei Demonstrationen, Sportveranstaltungen usw. üblicherweise als Schutzzäune verwendet werden, nicht nachgeben und außerdem bei der Lagerung viel Platz verbrauchen. Als er eines Sonntags seinen Kindern beim Spielen auf einer Hüpfburg zusieht, erkennt er, dass aufblasbare Barrieren die Lösung des Problems sein könnten.

Am 2.5.2019 meldet Arnold im eigenen Namen beim DPMA ein Patent an, das eine „aufblasbare Vorrichtung zum Schutz vor beweglichen Gegenständen oder Personen“ beansprucht. Am 28.4.2020 reicht die Securitas GmbH eine Patentanmeldung beim EPA ein, in der u.a. Schutz für Deutschland begehrt wird. Anspruch 1 bezieht sich auf eine „Vorrichtung zum Schaffen einer Barriere, insbesondere zum Schutz vor, zur Abwehr oder zum Lenken von bewegten Objekten oder Personen, wobei die Barriere als eine aus einem kollabierten platzsparenden Zustand mittels eines Gases oder Gas generierenden Mediums aufblasbare Hülle ausgebildet ist.“ Das Patent wird am 1. Januar 2023 erteilt, der Hinweis auf die Erteilung wird am 18.1.2023 im Europäischen Patentblatt bekanntgemacht.

Churchill Inc. ist einer der führenden britischen Hersteller von Waffentechnik. Bruce, der bei Churchill als Ingenieur angestellt ist, kommt auf die Idee, dass die aufblasbare Barriere, wenn sie mit einem Sensor verbunden ist und sich automatisch aufbläst, das Vorrücken gegnerischer Soldaten aufhalten und so eine humanere Alternative zu Landminen darstellen könnte. Allerdings sieht er sich durch das Patent des Arnold am Vertrieb dieser Vorrichtung gehindert.

Nachdem er das Problem mit Gal, der Vorstandsvorsitzenden von Churchill Inc., beraten hat, entschließt sie sich, gegen das Patent vorzugehen. Am 26.4.2023 legt sie im Namen der Churchill Inc. beim EPA Einspruch gegen das Patent ein. Sie stützt den Einspruch auf:

- (i) die deutsche Patentanmeldung des Arnold vom 2.5.2019;
- (ii) einen Aufsatz, den Professor Halbstein, Inhaber eines Lehrstuhls an der TU München, im Jahre 2009 im British Journal of Engineering veröffentlicht hat und in dem er erwägt, dass unbewegliche Gegenstände mit Hilfe von Airbag-Technologie vor Schädigungen geschützt werden könnten;
- (iii) einen Brief, den Arnold am 2.4.2019 an die Leclerc SA, eine französische Herstellerin synthetischer Textilfasern geschickt hat, in dem er die Erfindung beschreibt, anfragt, ob Leclerc das nötige Gewebe in hinreichender Menge liefern könne, und um Vertraulichkeit des Schreibens bittet;
- (iv) eine deutsche Patentanmeldung des Fraunhofer-Instituts, betreffend die Erfindung eines „Verfahrens zur Herstellung einer aufblasbaren Barriere“, die Arnolds Erfindung sehr ähnelt. Die Anmeldung wurde am 10.10.2018 eingereicht und am 11.4.2020 veröffentlicht.

Erfolgsaussichten des Einspruchs?

a) Überblick

Patente werden für Erfindungen auf allen Gebieten der Technik erteilt, sofern sie neu sind, auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen und gewerblich anwendbar sind (Art. 52 I EPÜ, § 1 I PatG)

- Art. 52 ff. EPÜ = §§ 1 ff. PatG regeln die materiellen Erteilungsvoraussetzungen von Patenten.
- Da das Patent ein formales und geprüftes Schutzrecht ist, muss das Vorliegen dieser Voraussetzungen vom Patentamt geprüft werden, bevor das Patent erteilt werden kann.
- Auch nach Patenterteilung kann das Patent mit dem Einspruch (Art. 99 ff. EPÜ, §§ 59 ff. PatG) oder der Nichtigkeitsklage (§§ 81 ff. PatG) erfolgreich angegriffen werden, wenn die Erteilungsvoraussetzungen bei Anmeldung nicht vorlagen (Art. 100 lit. a EPÜ, § 21 I Nr. 1 PatG).
- Die Voraussetzungen im Einzelnen:
 - Vorliegen einer (technischen) Erfindung
 - Fehlen von Ausschlussgründen
 - Neuheit
 - Erfinderische Tätigkeit
 - Gewerbliche Anwendbarkeit
- Tipp: Wird in einer Klausur danach gefragt, ob ein Patent erteilt werden kann, oder geht es im zu lösenden Fall um einen Einspruch oder eine Nichtigkeitsklage, so müssen Sie – ähnlich wie der Prüfer im Patentamt oder der Richter im Nichtigkeitsverfahren – diese „Checkliste“ Punkt für Punkt durchgehen.

Erteilungsvoraussetzungen im Überblick:

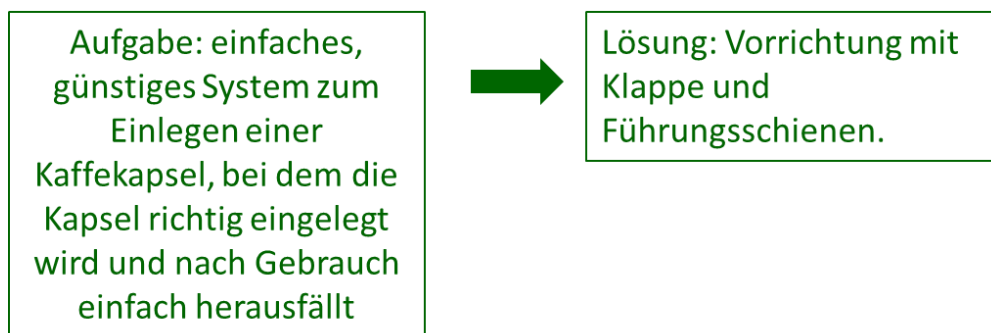
1. **Erfindung (Art. 52 EPÜ, § 1 PatG) = Lehre zum praktischen Handeln, die realisierbar und wiederholbar ist und die Lösung einer technischen Aufgabe durch technische Mittel darstellt.**
 - a) Lehre zum praktischen Handeln (↔ Entdeckung, vgl. Art. 52 II lit. a EPÜ, § 1 III Nr. 1 PatG, abstrakte oder theoretische Erkenntnis)
 - b) technischer Charakter (↔ ästhetische Formschöpfungen, Anweisungen an den menschlichen Geist, wissenschaftliche Theorien, vgl. Art. 52 II lit. b-d EPÜ, § 1 III Nr. 2-4 PatG, Bestandteile des menschlichen Körpers, § 1a I PatG)
 - c) Realisierbarkeit (praktisch eher Frage der hinreichenden Offenbarung)
 - d) Wiederholbarkeit
2. **keine Ausnahme** gem. Art. 53 EPÜ bzw. §§ 2, 2a PatG
 - a) Verstoß gegen öffentliche Ordnung oder gute Sitten (Art. 53 lit. a EPÜ, § 2)
 - b) Pflanzensorten und Tierarten (Art. 53 lit. b EPÜ, § 2a I Nr. 1)
 - c) Therapie- und Diagnoseverfahren (Art. 53 lit. c EPÜ, § 2a I Nr. 2)
3. **Neuheit (Art. 54, 55 EPÜ, § 3 PatG) = Erfindung gehört nicht zum Stand der Technik (SdT)**
4. **erfinderische Tätigkeit (Art. 56 EPÜ, § 4 PatG) = Erfindung ergibt sich nicht für Durchschnittsfachmann in naheliegender Weise aus dem SdT**
5. **gewerbliche Anwendbarkeit (Art. 57 EPÜ, § 5 PatG)**

b) Erfindung

Erfindung = Lehre zum praktischen Handeln, die realisierbar und wiederholbar ist und die Lösung einer technischen Aufgabe durch technische Mittel darstellt.

- Eine gesetzliche Legaldefinition fehlt, § 1 PatG und Art. 52 EPÜ setzen den Erfindungsbegriff voraus und bestimmen nur negativ, was keine Erfindung ist. Die hier gegebene Definition wird (mit unterschiedlichen Formulierungen) in der Praxis des DPMA, BPatG und EPA verwendet.
- **Lehre zum Handeln** = Anweisung zur Erzielung eines konkreten Erfolgs durch Einsatz von Naturkräften (Gegenbegriff: abstrakte oder theoretische Erkenntnis), besteht aus einer **Aufgabe und deren Lösung**. Der Erfinder muss also angeben, worin die Aufgabe besteht und auf welchem Weg sie zu lösen ist.

Beispiel: EP 2181629, Vorrichtung zum Extrahieren einer Kapsel, dazu OLG Düsseldorf, GRUR-RR 2013, 185



- „Lehre“ darf nicht dahingehend missverstanden werden, dass nur Verfahren patentierbar sind. Vgl. die in § 9 genannten Patentkategorien:
 - **Erzeugnis- oder Sachpatent:** erstreckt sich auf einen Gegenstand - eine Sache, eine Vorrichtung, eine Anordnung, einen Stoff oder ein Mittel, der Schutz erstreckt sich auf sämtliche Verwendungen der Sache (näher unten, II 5 – Schutzbereich des Patents)
 - **Verfahrenspatent:** erstreckt sich auf eine Tätigkeit - Schritte in bestimmter Zeitabfolge, durch die ein Erfolg hervorgebracht wird, Sonderfall: Verwendungspatent, Nutzung eines bestimmten Stoffs zu einem bestimmten Zweck, der Schutz erstreckt sich auf die Durchführung des Verfahrens und die unmittelbaren Verfahrenserzeugnisse (näher unten zu § 9)
- Die Erfindung muss **technischen Charakter** aufweisen. Den in **§ 1 III, Art. 52 II EPÜ** genannten Gegenständen fehlt der technische Charakter (dazu gleich mehr)
- Die Erfindung muss **ausführbar** (Gegenbegriff: spekulatives Desiderat, das gegen derzeit anerkannte Naturgesetze verstößt, z.B. perpetuum mobile) und **fertig** sein.
 - Das EPA verlangt, dass eine Lösung des technischen Problems durch die in der Anmeldung vorgeschlagene Lösung zumindest **plausibel** ist.
 - Das ist aber praktisch keine eigene Patentierungsvoraussetzung, sondern wird im Rahmen (1) der erfinderischen Tätigkeit, (2) der gewerblichen Anwendbarkeit oder (3) der hinreichenden Offenbarung geprüft.

- Gem. Art. 83 EPÜ, § 34 IV PatG ist die Erfindung ist so **deutlich und vollständig zu offenbaren**, dass ein Fachmann sie ausführen kann. Dabei handelt es sich um eine formale Erteilungsvoraussetzung (s. unten, II 2).
- Mangelnde Offenbarung spricht nicht gegen die Existenz einer Erfindung, sondern ist ein (formaler) Mangel der Patentanmeldung und ein selbständiger Einspruchs- bzw. Nichtigkeitsgrund (Art. 100 lit. b EPÜ, § 21 I Nr. 2 PatG).
- Praktisch wird in aller Regel wird darum gestritten, ob die Offenbarung ausreichend ist. Eine vorherige Ausführung der Erfindung oder gar eine Demonstration gegenüber dem Patentamt sind aber nicht erforderlich.
- Die Erfindung muss **wiederholbar** sein, darf also nicht auf Zufall beruhen. Grundsatz: Weg des Erfinders muss beliebig oft nachvollziehbar sein, wichtigste Ausnahme: Hinterlegung von biologischem Material (vgl. hierzu BGH GRUR 1987, 231 – *Tollwutvirus*; Art. 28, 28a EPÜAO, § 34 VIII PatG).
- Ob die Erfindung einen praktischen Fortschritt mit sich bringt, wird – anders als im früheren deutschen Recht – nicht geprüft.

Technischer Charakter

- Grundlegend: BGHZ 52, 74 – Rote Taube: „**Lehre zum planmäßigen Handeln unter Einsatz beherrschbarer Naturkräfte zur Erreichung eines kausal übersehbaren Erfolgs**“
- Abgrenzung des Patentrechts von anderen Rechten des geistigen Eigentums:
 - Werke der Literatur, Wissenschaft und Kunst → Urheberrecht
 - Ästhetische Gestaltungen → Designrecht
 - Kennzeichen → Markenrecht
 - Reine Theorien, wissenschaftliche Lehren oder Anweisungen an den menschlichen Geist sind nicht schutzfähig, ebenso wenig Geschäftsmethoden (anders früher das US-Recht, das inzwischen seine Erteilungspraxis aber wieder verschärft hat.)
- Der Ausnahmekatalog der Art. 52 II EPÜ, § 1 III PatG ist nach h.M. eine Aufzählung nichttechnischer Gegenstände.
 - Entdeckungen, wissenschaftliche Theorien, mathematische Methoden (s.o.)
 - ästhetische Formschöpfung
 - Pläne, Regeln und Verfahren für gedankliche Tätigkeiten, für Spiele oder geschäftliche Tätigkeiten
 - Programme für Datenverarbeitungsanlagen
 - Wiedergabe von Informationen
- Aber nur, soweit für die Gegenstände „als solche“ Schutz begehrt wird. Rätselhafte Gegen Ausnahme, die vor allem bei Software Schwierigkeiten bereitet.
- Aber der Reihe nach...

Abgrenzung Entdeckung – Erfindung

- **Entdeckung** = Auffinden von etwas Bekanntem, reine Erkenntnis, keine technische Lehre (Art. 52 II lit. a EPÜ, § 1 III Nr. 1), rechtspolitischer Hintergrund: eine Patentierung von Entdeckungen brächte die Gefahr eines entwicklungshemmenden Schutzes mit sich.
- Die Entdeckung bereichert das Wissen, die Erfindung bereichert das Können.
- „Der Entdecker wird zum Erfinder, wenn er aufgrund seiner Erkenntnis eine zweckgerichtete Anweisung zu bestimmtem Handeln geben kann.“ (Schulte/Moufang, § 1 Rn.

127), Beispiel: Beschreibung der Tendenz der Magnethnadel nach Norden ist Entdeckung, Einbau in einen Kompass ist Erfindung.

- Problem: Abgrenzung Entdeckung – Erfindung bei **Naturstoffen**.
 - Eine Erfindung wird nicht dadurch ausgeschlossen, dass der betreffende Stoff in der Natur bereits vorhanden ist (§ 1 II). Allerdings genügt der bloße Hinweis auf die Existenz des Stoffes oder seine bekannte Funktion nicht.
 - Erfindungen können aber sein: Isolierung und Bereitstellung des Stoffes und synthetische Herstellung (§ 1 II).
 - Konkretisierung für **menschliche Körpersubstanzen** (§ 1a I, II): Körper und seine Bestandteile selbst nicht patentierbar, wohl aber isolierte oder synthetisch hergestellte Bestandteile.
 - Problem: genügt die bloße Bereitstellung eines chemischen Stoffes, oder muss seine Funktion benannt werden? BGH (GRUR 1972, 541 – *Imidazoline*): Funktion des neu bereitgestellten Stoffes braucht nicht benannt zu werden, kann nach Patentanmeldung erweitert oder ausgetauscht werden, Schutzbereich nicht auf die benannte Funktion beschränkt (bis zum Erteilungszeitpunkt muss allerdings eine Funktion benannt werden, durch die der Stoff gewerblich anwendbar ist, s.u.). Anders aber das EPA (T 939/92, ABl. 96, 306): Angabe einer zielgerichteten Aufgabe erforderlich, ähnlich für Gensequenzen § 1a III, IV PatG (dazu unten, g).

Weitere Fälle des Art. 52 II EPÜ, 1 III PatG

- **ästhetische Formschöpfung**: als solche nicht patentfähig (z.B. die ästhetische Wirkung oder der impressionistische Stil eines Gemäldes), wohl aber der Einsatz technischer Mittel zur Erzielung ästhetischer oder geschmacklicher Resultate (z.B. BGH GRUR 1966, 249 – *Suppenrezept*)
- **Pläne, Regeln und Verfahren für gedankliche Tätigkeiten, für Spiele oder geschäftliche Tätigkeiten**: kein technischer Erfolg, sondern Anweisungen an den menschlichen Geist
- **Programme für Datenverarbeitungsanlagen**, aber: Art. 52 III EPÜ, § 1 IV, nur die Patentierung der Regel „als solcher“ ist ausgeschlossen. Deshalb können „computerimplementierte Erfindungen“ durchaus patentierbar sein, näher hierzu unten, g.
- **Wiedergabe von Informationen**
 - Abgrenzung bei Anzeige von Informationen auf einem Bildschirm: bloße zweckmäßige und benutzerfreundliche Gestaltung eines Menüs ist als Wiedergabe von Informationen nicht patentierbar (BGH GRUR 2020, 599 – *Rotierendes Menü*), wohl aber eine Darstellung, die die Wahrnehmung der Information überhaupt erst ermöglicht, zB ein Bildstrom aus Einzelbildern, die zu Diagnosezwecken durch eine verschluckbare Kapsel übermittelt werden (BGH GRUR 2015, 660 – *Bildstrom*).
 - Die Darstellung eines mittels eines patentgeschützten Verfahrens gewonnenen Untersuchungsbefunds ist als solche nicht patentfähig. Daher keine Verletzung, wenn das Verfahren selbst im patentfreien Ausland durchgeführt wird (BGH GRUR 2017, 261 – *Rezeptortyrosinkinase II*, dazu Zech, GRUR 2017, 475)

c) **Ausnahmen von der Patentfähigkeit (Art. 53 EPÜ, §§ 2, 2a PatG,)**

Verstoß gegen die öffentliche Ordnung und die guten Sitten (Art. 53 lit. a, § 2 PatG)

- Das Patentrecht erlaubt nur **die Benutzung der patentierten Erfindung innerhalb des geltenden Rechts** (§ 9 S. 1). Beispiel: auch Herstellung, Besitz und Benutzung einer patentierten Waffe unterliegen dem StGB und dem Waffengesetz. Insbesondere ist die Technikfolgenabschätzung Sache des Gesetzgebers, nicht des Patentamtes, zumal der Prüfer als Techniker zur ethischen Beurteilung von Erfindungen weder berufen noch in der Lage ist.
- Andererseits ist das Patentrecht nicht völlig wertneutral, der staatliche Erteilungsakt beinhaltet zwar keine Billigung, wohl aber eine Tolerierung der Erfindung. Außerdem ist die Anreizfunktion des Patentrechts nicht gerechtfertigt, wenn die Verwertung der Erfindung nicht hinnehmbar wäre.
- Aber Kritik an Art. 53 lit. a EPÜ, § 2 PatG: keine hinreichende Berücksichtigung eines Wandels der öffentlichen Anschauung, Beispiel: gewandelte Beurteilung der Präimplantationsdiagnostik
- **öffentliche Ordnung** (ordre public) = tragende Grundsätze der Rechtsordnung (nicht jeder Gesetzesverstoß ist zugleich Verstoß gegen die öffentliche Ordnung), insbesondere Grundrechte (GG bzw. EMRK / EuGRCh), Biomedizin-Konvention des Europarates
- **gute Sitten** = Generalklausel, die insbesondere anhand verfassungsrechtlicher Wertungen zu konkretisieren ist.
- Bei der Anwendung des Art. 53 EPÜ kommt es auf ein gemeineuropäisches Verständnis, nicht hingegen auf das Verständnis des Staates mit der strengsten oder der liberalsten Beurteilung an.
- Ein allgemeines Verbot von „Patenten auf Leben“ oder biotechnologischen Erfindungen ist weder grundrechtlich noch ethisch zu begründen. Konkretisierung der Begriffe „öffentliche Ordnung“ und „gute Sitten“ für biotechnologische Erfindungen in § 2 II PatG (s. unten g).
- Entscheidend ist die **Verwertung** der Erfindung
 - Es kommt auf den **bestimmungsgemäßen Gebrauch** der Erfindung an. Bloße Missbrauchsmöglichkeiten oder das Verbot der Verwendung (s. § 2 I) stehen der Patentierbarkeit nicht entgegen. Auch Erfindungen, die sowohl für erlaubte als auch für sittenwidrige Zwecke genutzt werden können (z.B. Waffen und Gift), sind patentfähig. Beispiel: Ein neuartiges Kopiergerät, das sich besonders gut zur Herstellung von Falschgeld eignet, ist nicht deswegen von der Patentierung ausgeschlossen. Nicht patentfähig sind Gegenstände, die nur in sittenwidriger Weise eingesetzt werden können (z.B. Briefbombe, völkerrechtlich geächtete Kampfstoffe).
 - Wie, wenn die **Genese der Erfindung** gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstößt, z.B. auf Menschenversuchen ohne Einwilligung der Probanden beruht? Str.

Pflanzensorten, Tierrassen, Züchtungsverfahren (Art. 53 lit. b EPÜ, § 2a I Nr. 1 PatG)

- Problem: unklare ratio und unklare Formulierung – Ausschluss von Patenten auf lebendige Organismen oder Abgrenzung zu besonderen Schutzformen?
- Pflanzensorten und Tierrassen

- Für Pflanzen gibt es ein eigenes Schutzrecht: das Sortenschutzrecht (Deutschland: SortSchG; EU: SortenschutzVO; international: Übk. zum Schutz von Pflanzenzüchtungen). § 2a I Nr. 1 dient hier wohl der Abgrenzung. Problem: Für Tierrassen gibt es kein eigenes Schutzrecht.
- Inzwischen § 2a II (so schon zuvor die enge Auslegung des § 2 Nr. 2 a.F. durch die hM): Begriffe „Pflanzensorte“ und „Tierrasse“ bezeichnen nur die genannte taxonomische Einheit, nicht etwa „Pflanzen“ und „Tiere“ als solche (Beispiel: Tierrasse = Schäferhund, damit ist nicht die Familie = Hunde oder gar die Klasse = Säugetiere gemeint).
- im Wesentlichen biologische Verfahren
 - Gegen Ausnahme: Mikrobiologie = Gentechnik (§ 2a II Nr. 2)
 - Das „Schrumpeltomaten“- „Brokkoli“- und „Paprika“-Problem: Züchtungsverfahren, bei denen mit Hilfe eines Gen-Markers Nachkommen selektiert werden („smart breeding“) sind im Wesentlichen biologisch. Dennoch ging die GrBK des EPA davon aus, dass die dadurch gewonnenen Pflanzen können Gegenstand eines Erzeugnispatents sein können (G 2/12, GRUR 2016, 585 – *Tomate*). Daraufhin wurde Regel 28(2) der Ausführungsordnung so geändert, dass diese Pflanzen ausgeschlossen sind. Inzwischen hat die GrBK (G 3/19) entschieden, dass im Konflikt zwischen seiner bisherigen Ansicht und der AO Letztere vorgeht, dass die Pflanzen also von der Patentierung ausgeschlossen sind.

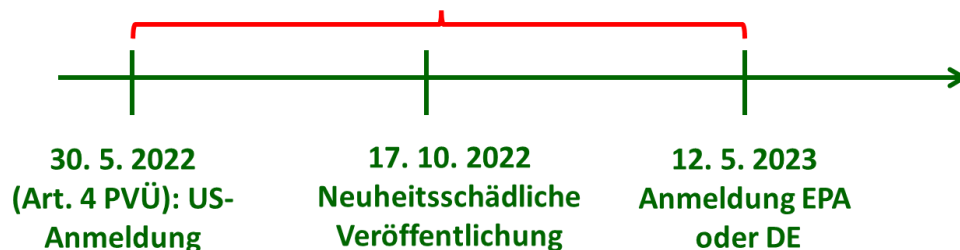
Medizinische Verfahren (Art. 53 lit. c EPÜ, § 2a I Nr. 2 PatG)

- Medizinische Diagnose- und Behandlungsverfahren (Human- und Tiermedizin) sind vom Patentschutz ausgenommen.
- Der Ausschluss beruht auf gesundheitspolitischen und sozialetischen Gründen: Die Medizin soll in der Wahl der Therapie frei sein.
- Der Ausschluss ist rechtspolitisch umstritten, Gründe:
 - Ungleichbehandlung, da Medizinprodukte (Arzneimittel, medizinische Geräte) patentierbar sind.
 - Nicht nur Ärzte, sondern auch Technik- und Pharmaunternehmen entwickeln hochtechnische Medizinverfahren. Hier ist die Anreizfunktion des Patentsystems ebenso erforderlich wie in anderen Technikbereichen.
 - Mögliche Lösung de lege ferenda: Beschränkung der Rechtsfolgen einer Patentverletzung in diesem Bereich durch Haftungsprivileg für Ärzte.
- Der Ausschlussstatbestand wird durch Art. 54 IV, V EPÜ, § 3 IV, V PatG eingeschränkt und auch im Übrigen restriktiv ausgelegt.
 - Art. 54 IV, V EPÜ, § 3 IV, V PatG, Sondervorschriften für die 1. und 2. medizinische Indikation (dazu näher unten): Patent auf Verwendung einer bekannten Substanz als Medikament / als Medikament für eine neue Indikation = Erzeugnispatent, kein Verfahrenspatent, kein Ausschluss durch Art. 53 lit. c EPÜ, § 2a I Nr. 2 PatG
 - Beispiel für enge Auslegung: Nach EPA, G 2/08, sind Dosieranleitungen patentierbar, auch wenn der Wirkstoff als Medikament der Krankheit schon bekannt war, Grund: Parallele zu Art. 54 IV, V EPÜ (str.).

d) Neuheit (Art. 54 EPÜ, § 3 PatG)

Eine Erfindung gilt als neu, wenn sie nicht zum Stand der Technik gehört (Art. 54 I EPÜ, § 3 I 1 PatG).

- Neuheit ist immer relativ und setzt als Gegenbegriff bereits bekanntes Wissen voraus.
- Vergleichsobjekt im Patentrecht: **Stand der Technik (SdT)**
- **Zeitpunkt:** Anmeldetag bzw. Prioritätszeitpunkt (vgl. Art. 87 ff. EPÜ, §§ 40, 41)
 - **Anmeldetag** = Tag, an dem die Anmeldung beim EPA oder DPMA eingeht, bei zwei Anmeldungen derselben Erfindung am selben Tag entstehen gleichrangige Rechte, vgl. die gesetzl. Regelung in § 6 IV MarkenG.
 - **Sonderfall 1: Unionspriorität (= äußere Priorität)** – innerhalb von 12 Monaten kann die Priorität einer ausländischen Anmeldung aus einem anderen PVÜ-Staat in Anspruch genommen werden (Art. 4 PVÜ, § 41 PatG, Art. 87 EPÜ). Im folgenden Beispiel kann der Anmelder die US-Priorität in Anspruch nehmen → für Neuheit, Stand der Technik und für konkurrierende Anmeldungen (§ 6 S. 3) ist der 30.5.2022 der relevante Zeitpunkt



Es muss sich um dieselbe Erfindung und denselben Anmelder (oder seinen Rechtsnachfolger) handeln. Verwirrend: § 41 PatG ist Rechtsgrundverweisung, es gilt also die 12-Monats-Frist des Art. 4 PVÜ. Die 16-Monats-Frist des § 41 PatG bezieht sich nur auf die dort genannten Angaben. Näher hierzu unten, II 2.

- **Sonderfall 2: innere Priorität** (§ 40 PatG, im EPÜ abgesehen von Art. 87 EPÜ keine Sonderregelung), innerhalb von 12 Monaten kann dieselbe Erfindung (in weiterentwickelter Form) unter Inanspruchnahme der ursprünglichen Priorität angemeldet werden; die frühere Anmeldung gilt als zurückgenommen (§ 40 V).
- Das Patentrecht schützt auch gegen unabhängige Parallelerfindungen, es kommt daher nicht darauf an, ob der Erfinder die neuheitsschädliche Technik kannte oder nicht (**objektiver Neuheitsbegriff**).

Was gehört zum Stand der Technik (SdT)?

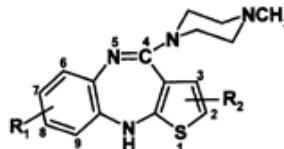
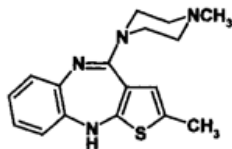
- umfasst alle Kenntnisse, die vor dem Anmelde- bzw. Prioritätszeitpunkt in irgendeiner Weise der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden sind (Art. 54 II EPÜ, § 3 I 2).
- Daraus folgt der **absolute Neuheitsbegriff**: Lehre muss gegenüber allen technischen Lehren neu sein, die **irgendwann, irgendwo und irgendwie** vor dem Zeitpunkt der Anmeldung (oder dem Prioritätszeitpunkt) der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden sind.
- Das zum SdT gehörende Material, das im Erteilungs-, Einspruchs oder Nichtigkeitsverfahren berücksichtigt wird, bezeichnet man als Entgegenhaltungen.

- **Öffentlichkeit** = unbegrenzter Personenkreis, der die Möglichkeit der Kenntnisnahme hat, bei Weitergabe an begrenzten Personenkreis ist entscheidend, ob Außenstehende die Möglichkeit der Kenntnisnahme haben, Geheimhaltungspflichten schließen Öffentlichkeit zwar aus, Geheimnisverrat macht aber eine Erfindung öffentlich (dagegen Schadensersatzansprüche nach UWG bzw. § 823 BGB), s. aber Art. 55 EPÜ, § 3 V.
- **Zugänglichkeit** setzt objektive Möglichkeit voraus, das Wesen der Erfindung zu erkennen.
- „irgendwie“: Arten, auf die eine Erfindung der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden kann:
 - schriftliche Beschreibungen: Veröffentlichungsort und -art unerheblich, die Beschreibung braucht nicht einmal mehr zu existieren. Beispiel: Beschreibung einer Verbindung zwischen PC und Bildschirm im Handbuch, auch wenn dort die Kopie des Handbuchs untersagt wird (BGH GRUR 2014, 251 – *Bildanzeigegerät*)
 - dazu gehören auch Internet-Veröffentlichungen (nicht aber Mitteilungen in einer vertraulichen E-Mail, nur weil sie abgefangen werden könnte), Auffindbarkeit durch Suchmaschinen nicht erforderlich, jedenfalls wenn die Fachöffentlichkeit die Website kennt (BGH GRUR 2022, 59 – *Diskontinuierliche Funkverbindung*). Problem ist dann aber oft der Nachweis des Veröffentlichungszeitpunkts
 - mündliche Beschreibung, z.B. in Vorträgen, Vorlesungen, Gesprächen mit anderen Firmen (sofern keine Vertraulichkeit vereinbart). Nettes Beispiel: Präsentation des iPhones durch Steve Jobs (<http://www.youtube.com/watch?v=s72uTrA5EDY> bei 33.21) zerstört Neuheit für den „Bounce“-Mechanismus
 - Benutzung, sofern sie geeignet ist, das Wesen der Erfindung offenzulegen. Beispiel (BGH GRUR 2013, 51 – *Gelomyrtol*): Verkauf eines Arzneimittels, dass Fachleute analysieren können, Gegenbeispiel (BGH GRUR-Prax 2019, 443): vertrauliche Entwicklungs- und Erprobungshandlungen sind nicht neuheitsschädlich.
 - „oder in sonstiger Weise“ als Auffangtatbestand, keine Beschränkung auf bestimmten Informationsträger.
- „irgendwo“: Bezugsgebiet = weltweiter Stand der Technik, Beispiel: Basmatireis kann nicht als neuartiges Nahrungsmittel patentiert werden, wenn er als solches in Asien schon seit Generationen benutzt wird (anders das frühere US-Recht, das nur die Vorbenutzung im Inland oder schriftliche Beschreibungen im In- und Ausland als neuheitsschädlich ansah).
- „irgendwann“: auch seit Jahren vergessene Beschreibungen oder Benutzungen können neuheitsschädlich sein
- Zum SdT gehören **auch Patentanmeldungen mit älterem Zeitrang** (deutsche Anmeldungen und europäische bzw. PCT-Anmeldungen mit Wirkung für Deutschland) § 3 II.
 - Hintergrund: Sie sind vielleicht noch unveröffentlicht, trotzdem soll eine Doppelpatentierung vermieden werden.
 - Unterschied EPÜ – PatG: Art. 54 III EPÜ stellt generell auf ältere europäische Patentanmeldungen (aber nicht auf nationale) ab, § 3 II PatG auf deutsche Anmeldungen und europäische (und PCT-) Anmeldungen mit Wirkung für Deutschland.

Was lehrt der Stand der Technik?

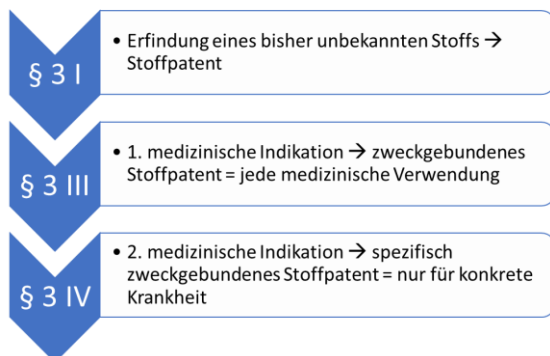
- Maßgeblich ist das Wissen eines Fachmanns.
- Unterscheide:

- Frage bei der Neuheit: Gibt es (genau) diese Erfindung schon?
- Frage bei der erfinderischen Tätigkeit: Wäre ein Durchschnittsfachmann unter Berücksichtigung des SdT darauf gekommen?
- Aus Sicht des Fachmanns muss die Erfindung **unmittelbar und eindeutig** offenbart werden. Er muss aufgrund des Dokuments (oder der sonstigen Veröffentlichung) in der Lage sein, die Erfindung mit Hilfe seines allgemeinen Fachwissens nachzuarbeiten (im englischen Recht ist von einer „enabling disclosure“ die Rede).
- Die neuheitsschädliche Information muss sich aus einer einzigen Entgegenhaltung ergeben (Einzelvergleich, keine Mosaikbetrachtung). Differenziere:
 - Neuheit? Frage: Gab es (genau) diese Erfindung schon?
 - Erfinderische Tätigkeit: Wäre der Durchschnittsfachmann auf die Erfindung gekommen?
- Bei abstrakten Angaben, unter die – wie der Fachmann erkennt – auch die angemeldete Erfindung fällt, keine Neuheitsschädlichkeit, wenn der Fachmann die Detailinformation nicht selbstverständlich mitliest.
- Daher ist ein älteres Patent nicht schon dann neuheitsschädlich, wenn die angemeldete Erfindung in den Schutzbereich fällt, sondern nur dann, wenn sich dem älteren Patent die Lehre unmittelbar und eindeutig entnehmen lässt (BGH GRUR 2021, 1043 – *Cerdioxid*).
- Auswahlerfindungen = Auswahl einer Teilmenge aus einer größeren Gruppe bekannter Gegenstände können also neu und daher schutzfähig sein. Beispiel (BGH GRUR 2009, 382 – *Olanzapin*): Olanzapin ist eine von zwölf Verbindungen, die ein mit Pharmakologen und Medizinern zusammenarbeitender erfahrener organischer oder pharmazeutischer Chemiker als unter die allgemeine Formel fallend erkennen kann. Neuheit der Substanz links (konkrete Strukturformel) trotz Vorveröffentlichung der Formel rechts (mit undefinierten Resten R1 und R2)?



- Jeweils kann aber die erfinderische Tätigkeit (s. unten) problematisch sein.

Sonderregelungen für Arzneimittel (Art. 54 IV, V EPÜ, § 3 III, IV)



- Hintergrund: gelegentlich wird der therapeutische Nutzen bekannter Stoffe erst später entdeckt – Coffein wurde 1820 erstmals isoliert, seine pharmazeutische Wirkung erst später erkannt.

- Auch die Wirkung bekannter Medikamente zur Behandlung anderer Krankheiten kann erst später entdeckt werden, bekanntestes Beispiel: Viagra. Auch für Corona-Impfstoffe ist das eine ernsthafte Möglichkeit.
- Das Patentrecht will die Forschung nach diesen Wirkungen fördern.
- Problem: Der Stoff ist dann nicht mehr neu, ein Patent (nur) auf das Herstellungsverfahren kann aber einfach umgangen werden, und einem Patent auf ein Verfahren = Nutzung der Substanz zur Behandlung von Krankheit X steht § 2a I Nr. 2 entgegen.
- Erzeugnispatent, wenn der Stoff (absolut) neu ist (bis 1967: Stoffschutzverbot für Nahrungs- und Arzneimittel, nur Verfahrenspatente waren möglich, mittlerweile Erzeugnispatent auch für Arzneimittel möglich), Folge: Schutz erstreckt sich auf jede Verwendung des Stoffs
- zweckgebundenes Erzeugnispatent (Art. 54 IV EPÜ, § 3 III) für die 1. medizinische Indikation, Folge: Schutz erstreckt sich auf jede medizinische Verwendung des Stoffs
- spezifisch zweckgebundenes Erzeugnispatent für die 2. medizinische Indikation (Art. 54 V EPÜ, § 3 IV PatG), Folge: Schutz nur gegen Verwendung des Stoffes zur Behandlung der konkreten Krankheit.

Neuheitsschonfrist

- Hintergrund: auch die Vorveröffentlichung durch den Erfinder selbst („Selbstkollision“) ist neuheitsschädlich. Problematisch vor allem in der Wissenschaft, in der die frühe Veröffentlichung für die Zurechnung von Forschungsergebnissen in der Fachwelt entscheidend ist (Tipp also „Schweigen und anmelden“).
- 6-monatige Schonfrist als enge Ausnahme (Art. 55 EPÜ, § 3 V PatG): (1) offensichtlicher Missbrauch = widerrechtliche Entnahme gegen den erkennbaren Willen des Anmelders, (2) internationale Ausstellung i.S.d. Abkommens von 1928 (das aber nur Weltausstellungen, etc. erfasst, die der Allgemeinheit zugänglich sind und länger als 3 Wochen dauert)
- Früheres deutsches PatG bis 1980 (§ 2, 2 PatG a.F.): 6-monatige Neuheitsschonfrist bei Beschreibung oder Benutzung der Erfindung durch den Anmelder oder seinen Rechtsvorgänger, ähnlich im US-Patentrecht.
- Rechtspolitische Diskussion über Wiedereinführung (dazu *Götting*, Mitt. 1999, 81 ff. zu Bestrebungen *Straus/Klunker*, GRUR Int. 2007, 91, 103)

e) Erfinderische Tätigkeit (Art. 56 EPÜ, § 4 PatG)

Die Lehre darf sich nicht für den Fachmann in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergeben (Art. 56, 1 EPÜ, § 4, 1 PatG)

- Die Erfindung muss also „Erfindungshöhe“ besitzen, Grund: Was ohnehin naheliegt, gehört zur Alltagsarbeit des Technikers und darf nicht zugunsten einzelner monopolisiert werden.
- Die Beurteilung ist objektiv und normativ, auf die Kenntnisse eines konkreten Fachmanns kommt es nicht an. **Kognitive Komponente:** Der Fachmann verfügt über durchschnittliches Fachwissen, **kreative Komponente:** Er verfügt über durchschnittliche Fähigkeiten, ist aber nicht erfinderisch tätig. *Cornish*: „a determinedly prosaic, undefatigable but uninspired individual“
- Welcher Fachmann „zuständig“ ist, bestimmt sich nach dem betreffenden Gebiet der Technik. Maßgeblicher Fachmann ist derjenige, dem üblicherweise die Lösung der ge-

stellten Aufgabe übertragen wird. Es kann sich auch um ein Team handeln. Weiterführend *Osterrieth* GRUR 2021, 130.

- Es werden nur Merkmale als erfinderisch berücksichtigt, die nicht gem. § 1 PatG, Art. 52 EPÜ von der Patentierbarkeit ausgeschlossen sind. Beispiel (BGH GRUR 2020, 599 – *Rotierendes Menü*): Eine benutzerfreundliche Darstellungsart wird bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit nicht berücksichtigt (§ 1 III Nr. 4), selbst wenn sie nicht nahelag.
- Anders als bei der Neuheitsprüfung dürfen mehrere Entgegenhaltungen zusammengekommen werden (Mosaikbetrachtung), auch ist denkbar, dass der Fachmann vom Allgemeinen auf das Besondere schließt. Erwinnere:
 - Neuheit? Frage: Gab es (genau) diese Erfindung schon?
 - Erfinderische Tätigkeit: Wäre der Durchschnittsfachmann auf die Erfindung gekommen?
- Allerdings muss der Fachmann Anlass dazu haben, überhaupt Überlegungen in diese Richtung anzustellen, beispielsweise die jeweiligen Entgegenhaltungen zu suchen oder zu kombinieren. Beispiel: Informationen aus einem Zwischenbericht (Abstract) über andauernde Forschungen geben nur dann einen Anlass zur eigenen Durchführung der betreffenden Experimente, wenn die Versuchsanordnung zuverlässig und die Ergebnisse reproduzierbar erscheinen (BGH GRUR 2016, 1027 – *Zöliakiediagnoseverfahren*).
- Beurteilungsgrundlage ist der öffentlich zugängliche SdT, nicht hingegen unveröffentlichte Anmeldungen i.S.d. Art. 54 III EPÜ, § 3 II PatG (Art. 56, 2 EPÜ, § 4, 2 PatG).
- Praktisches Problem: Eine rückschauende Betrachtung ist zu vermeiden. Wie stellt der Prüfer, der die Erfindung ja kennt, im Nachhinein fest, ob sie zum Anmeldezeitpunkt für einen Durchschnittsfachmann nahegelegen hat?
- **Prüfungsschema des BGH** (nach *Jestaedt*, GRUR 2001, 939, 942 und *Busse/Keukenschrijver*, § 4 Rn. 22)
 - (1) Bestimmung des Fachmanns
 - (2) Auslegung des Patentanspruchs aus der Sicht des Fachmanns zum Prioritätszeitpunkt
 - (3) Welche Schritte muss der Fachmann vollziehen, um zu der Lehre des Streitpatents zu gelangen?
 - (4) Hatte der Fachmann Veranlassung, Überlegungen in der Richtung anzustellen?
- **Aufgabe- und Lösungs-Ansatz des EPA** (Teil G VII 3 PrüfRL EPA):
 - (1) Ermittlung des "nächstliegenden Stands der Technik"
 - (2) Bestimmung der zu lösenden "objektiven technischen Aufgabe"
 - (3) Prüfung der Frage, ob die beanspruchte Erfindung angesichts des nächstliegenden Stands der Technik und der objektiven technischen Aufgabe für den Fachmann naheliegend gewesen wäre.
- In der Praxis werden bestimmte Indizien („Beweisanzeichen“) herangezogen, die einen Schluss auf das Vorliegen oder Fehlen der erfinderischen Tätigkeit erlauben (vgl. das Alphabetikum bei *Schulte/Moufang*, Rz. 64 ff. zu § 4), Beispiele:
 - Auch das Stellen einer neuen Aufgabe, deren Lösung naheliegt, kann erfinderisch sein.
 - Ebenso die Überwindung eines allgemeinen Vorurteils.
 - Übertragung einer bekannten Lösung auf ein anderes Technikgebiet, wenn diese Übertragung nicht nahegelegen hat (Übertragungserfindung).
 - Bekannte Einzelteile können in erfinderischer Weise kombiniert werden (Kombinationserfindung). Wirken die Einzelteile aber nicht zusammen, sondern entfalten nacheinander ihre Wirkung (Aggregation) so fehlt es meist an einer Erfindung.

- Wenn ein Funktionsprinzip seit langem bekannt ist, aber noch nie für ein ebenfalls seit langem bekanntes Gerät verwendet wurde, spricht das für die erfinderische Tätigkeit (BGH GRUR 2021, 1280 – *Lauftradschnellspanner*)

f) Gewerbliche Anwendbarkeit (Art. 57 EPÜ, § 5 PatG)

Die Erfindung muss eine gewerbliche Anwendung gestatten.

- Umfasst Gewerbe jeder Art, nicht aber die freien Berufe.
- Allerdings ist schon der Verkauf gewerbliche Anwendbarkeit. Beispiel Arzneimittel: Es wird zwar vom Arzt verschrieben (keine gewerbliche Anwendung) aber vom Hersteller an Apotheken und von den Apotheken an Patienten verkauft (gewerbliche Anwendung).
- Praktisch geringe Bedeutung, da ein Fehlen jeglicher gewerblicher Anwendbarkeit kaum denkbar ist.
- Konstellation 1: Der Erfindung fehlt jede Nützlichkeit.
- Konstellation 2: Gensequenz ohne Funktionsangabe (§ 1a III PatG, dazu näher unten, g).

g) Sondergebiet 1: Computerprogramme

Lit: Haedicke, 10. Kapitel; Wiebe/Heidinger, GRUR 2006, 177 ff.

Patentschutz von Software?

- Problem der **Technizität**: Einerseits sind Computer technische Geräte und Programme dienen zu deren Steuerung, andererseits liegt oft die entscheidende gedankliche Arbeit auf nichttechnischem Gebiet. Beispiele: **computer-implementierte Geschäftsmethode** (z.B. Programm zur Verwaltung von Rentenfonds, *State Street Bank & Trust Co. v. Signature Financial Group Inc.*, 149 F.3d 1368, 47 U.S.P.Q.2d 1596 = GRUR Int. 1999, 633 - *Finanzdienstleistungs-Anordnung*), Programm zur Erkennung chinesischer Schriftzeichen nach phonetischen Merkmalen (BGH GRUR 1992, 36 - *chinesische Schriftzeichen*).
- **Systematik des Immaterialgüterrechts**: Computerprogramme sind als Sprachwerke **urheberrechtlich** geschützt (§§ 2 I Nr. 1, 69 a ff. UrhG) – sollte Doppelschutz durch Urheber- und Patentrecht zugelassen oder vermieden werden?
- **Rechtspolitischer und ökonomischer Hintergrund**: Offenbar entwickelt sich Software auch ohne die Anreizwirkung eines Ausschließlichkeitsrechts, wie die Geschichte der Open Source Software zeigt (vgl. die Argumente der Open Source-Bewegung auf der Website <http://swpat.ffii.org>), andererseits werden „traditionelle“ Technologien zunehmend durch entsprechend programmierte Universalcomputer ersetzt.
- Lösung des Problems durch Art. 52 II lit. c, § 1 III Nr. 3 PatG? Aber: Ausnahme gilt nur für Computerprogramme „als solche“, Schwierigkeit der Abgrenzung von computerimplementierten Erfindungen. Die Bestimmung ist wenig hilfreich, weil sie aus einer Zeit stammt, als man von modernen Computern nicht einmal geträumt hat.
- **Richtlinienentwurf der Kommission über die Patentierbarkeit computerimplementierter Erfindungen** sollte Patentierbarkeit für den Fall festschreiben, dass sie einen „technischen Beitrag zum Stand der Technik“ leisten, dagegen aber Widerstand im Parlament. Gemeinsamer Standpunkt des Rates wurde im Juli 2005 vom Europäischen Parlament abgelehnt, die Kommission hat den Entwurf zurückgezogen.
- Bisher fehlt also eine einfache „Patentlösung“. BGH und EPA versuchen, über die Kriterien der Technizität und der erfinderischen Tätigkeit zu erreichen, dass weder abstrakte Konzepte noch untechnische Ideen (wie z.B. Geschäftsmethoden) lediglich durch ihre computertechnische Umsetzung patentierbar werden.

BGH v. EPA

- Seit BGH GRUR 2004, 667 – *elektronischer Zahlungsverkehr* (BGH GRUR 2010, 613 – *Dynamische Dokumentengenerierung*, GRUR 2015, 660 – *Bildstrom*) zweistufige Prüfung:
 - (1) Liegt die Erfindung zumindest mit einem Teilaspekt auf technischem Gebiet? Dann Technizität (+).
 - (2) Ausschluss der Erfindung gem. § 1 III Nr. 3 PatG? (-), wenn **Lösung eines über die Datenverarbeitung hinausgehenden konkreten technischen Problems** (+).
 - Anschließend Prüfung der allgemeinen Voraussetzungen.

- Anders in systematischer Hinsicht (wenn auch meist mit gleichem Ergebnis) das EPA (T 258/03 - *Auktionsverfahren/HITACHI*, bestätigt durch Stellungnahme der Großen Beschwerdekammer G 3/08)
 - Verfahren, die technische Mittel aufweisen, können Erfindungen sein, keine „Schwerpunktbildung“ schon bei der Frage der Technizität. Folge: **jedes Computerprogramm ist technisch und daher potenzielle Erfindung**.
 - Aber: bei der **Prüfung der erfinderischen Tätigkeit** werden nur diejenigen Merkmale berücksichtigt werden, die zum technischen Charakter beitragen bzw. nach Art. 52 ausgeschlossene Gestaltungen nicht berücksichtigt werden.
 - Fehlt etwa, wenn das erfinderische Merkmal eine reine Geschäftsidee ist, die sich auch ohne Computer realisieren ließe.
 - Beispiel (so der *Hitachi*-Fall): Parameter einer umgekehrten („holländischen“) Auktion, z.B. Behandlung der Wunsch- und Höchstpreise der Bieter, sind reine Geschäftsideen, die eine erfinderische Tätigkeit nicht begründen können.
- Beispiele (interessant auch die ausführliche Fallgruppenbildung bei *Nack* in Handbuch des Patentrechts, § 2 Rn. 86 ff.):
 - Verfahren zum sicheren elektronischen Zahlungsverkehr: technischer Charakter kann vorliegen, kann sich zB aus der Verschlüsselungstechnologie ergeben (BGH GRUR 2004, 667 – *elektronischer Zahlungsverkehr*), dazu aber BPatG: im konkreten Fall technischer Charakter (-).
 - Technischer Beitrag (-), wenn ein Computerprogramm Daten über das Verhalten eines Website-Nutzers an einen Zentralrechner weitermeldet, dort mit typischen Verhaltensmustern bei Bedienungsproblemen abgleicht und dem Nutzer gegebenenfalls eine interaktive Hilfe anbietet (BGH GRUR 2005, 141 – *Anbieten interaktiver Hilfe*).
 - Technischer Beitrag (-) bei Verfahren, das aus den Benutzungsdaten eines medizinischen Geräts kalkuliert, ob sich die Anschaffung eines zweiten Geräts lohnt (BGH GRUR 2005, 143 – *Rentabilitätsermittlung*).
 - Technischer Beitrag denkbar bei Verfahren zur Ausgestaltung eines Servers, der bei Überlastung eines Rechners einen weiteren Rechner zur Generierung dynamischer Dokumente zuschaltet (BGH GRUR 2010, 613 – *Dynamische Dokumentengenerierung*).
 - Technischer Beitrag (-) bei einem Navigationssystem, bei dem Straßennamen und Entfernungen angesagt werden (BGH GRUR 2013, 909 - *Fahrzeugnavigationssystem*).
 - Technischer Beitrag (+) bei einem Verfahren, das von einer endoskopischen Kapsel aufgenommene Bilder überträgt und auf einem Bildschirm sichtbar macht (BGH GRUR 2015, 660 – *Bildstrom*), aber von der Patentierbarkeit ausgeschlossene Darstellung von Informationen (§ 1 III Nr. 3) bei einem „rotierenden Menü“, das die Bedienungsflächen eines Fernsehers sinnfällig anzeigt (BGH GRUR 2020, 599 – *Rotierendes Menü*).
 - Bezahlssysteme: technischer Beitrag (-) bei technischer Begrenzung einer Kreditkarte auf bestimmte Gebiete, um Missbrauch zu verhindern, (+) aber bei Konfiguration einer SmartCard (EPA T 2277/11 und T 2052/12).
 - Technischer Beitrag (-) bei einem anonymisierten Reporting-System, das Whistleblower schützt (EPA T 754/09).
 - Technischer Beitrag meist (-) bei Suchmaschinen, weil sie sich auf die Wiedergabe von Informationen beschränken

Künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen

- KI = Methoden, Systeme und Geräte, die menschliche Geistestätigkeiten wie Lernen, Verstehen und Entscheiden nachbilden. Wichtiges Teilgebiet: maschinelles Lernen = Algorithmen, die in der Lage sind, sich auf der Basis von Trainingsdaten zu verändern und sie neu zu verknüpfen
- Zwei voneinander zu unterscheidende Probleme:
 - **Schutz der KI** = Schutz für das Verfahren, System oder Gerät, das KI-Abläufe durchführt (z.B. Verwendung eines neuronalen Netzes in einem Herzüberwachungsgerät, Verfahren zur Klassifizierung digitaler Bilder) → regelmäßig computerimplementierte Erfindung
 - **Schutz der Erzeugnisse der KI** = Schutz von Erfindungen, die KI auf der Grundlage von Trainingsdaten selbständig tätig → kann eine Erfindung auf allen Gebieten der Technik sein (z.B. ein neuartiger Schaltplan), Parallele zu KI-geschaffenen Werken im Urheberrecht
- **Schutz der KI:** bereits zahlreiche Anmeldungen in diesem Bereich, die von den Patentämtern bearbeitet werden (reales Problem, kein „science fiction“)
 - Anwendung der Grundsätze über Computerprogramme: abstrakte Algorithmen sind zunächst nicht-technische Rechenregeln, sie können aber der Lösung technischer Probleme dienen (BGH) bzw. technische Mittel einsetzen (EPA, meist durch kluge Formulierung der Patentansprüche darstellbar, dann aber Prüfung der erfinderischen Tätigkeit).
 - (+) bei Verwendung eines neuronalen Netzes in einem Herzüberwachungsgerät
 - (-) bei Zusammenstellung einer digitalen Playlist nach den Präferenzen der Nutzer einer Musik-Plattform
- **Schutz der Erzeugnisse der KI:** bisher praktisch kaum relevant geworden, das mag sich in Zukunft ändern
 - Problem 1: können Erfindungen nur von Menschen getätigt werden (wie im Urheberrecht, das eine persönliche geistige Schöpfung verlangt) oder sind auch rein maschinelle Erfindungen schutzfähig? Wer ist als Erfinder zu nennen? Unproblematisch, wenn die KI nur als Werkzeug zur Bewältigung von Teilschritten, z.B. Vorauswahl möglicher Substanzen, eingesetzt wird, denn dann ist derjenige, der den Prozess steuert und auswertet Erfinder. Aber wie, wenn die KI „auf Knopfdruck“ tätig wird und die Erfindung komplett selbst tätig? Dazu in den DABUS-Fällen das EPA (GRUR-RS 2020, 653): Erfinderschaft auf natürliche Personen beschränkt, daher Benennung einer natürlichen Person erforderlich, und das BPatG (GRUR 2022, 1213): nur natürliche Person kann Erfinder sein, aber Zusatz „der die künstliche Intelligenz DABUS dazu veranlasst hat, die Erfindung zu generieren“ ist zulässig. Dagegen: Nach der Konzeption des Patentrechts sind „erfinderlose Erfindungen“ anders als im UrhR denkbar, wenn man das Problem der Erfindernennung löst.
 - Problem 2: Auswirkungen auf die erfinderische Tätigkeit – KI als „Durchschnittsfachmann“? Jedenfalls ist es bei der erfinderischen Tätigkeit zu berücksichtigen, wenn Fachleute in bestimmten Bereichen üblicherweise KI einsetzen.
 - Problem 3: hinreichende Offenbarung, wenn die trainierte KI eine „black box“ darstellt?
- Vertiefend *Ménière/Pihlajamaa*, GRUR 2019, 332; *Stierle* GRUR Int. 2021, 115

h) Sondergebiet 2: Biotechnologische Erfindungen

Lit: Haedicke, 11. Kap. und JuS 2002, 113 ff.; Ohly/Hofmann/Zech, Fall 7; Uhrich, Stoffschutz (2010), 10. Kapitel

Entwicklung

- Hintergrund
 - Biotechnologische Verfahren werden seit Jahrhunderten angewandt (Beispiel: Gärung im Brauwesen).
 - Durch die Entschlüsselung der molekularen Struktur der DNA in den 50er Jahren hat die Entwicklung aber einen besonderen Schub erhalten.
 - Erhebliche wirtschaftliche Bedeutung: „rote“ (Medizin, Pharmazie), „grüne“ (Nahrungsmittel), „weiße“ (Industrie, z.B. Waschmittel, Bio-Kunststoffe, Abfallbeseitigung) Biotechnologie
 - Erfordernis hoher und risikoreicher Investitionen.
- Gehört die „Biotechnologie“ zum Bereich der Technik? Grundlegend BGHZ 52, 74 – *rote Taube*: Begriff der „Technik“ ist nicht auf unbelebte Materie beschränkt, auch der Bereich der Biologie ist grundsätzlich dem Patentschutz zugänglich. Grund: der Technikbegriff ist nicht statisch, sondern kann sich mit der technologischen Entwicklung ändern.
- Patentierbarkeit biologischen Materials und biologischer Verfahren durch Art. 3 I der EG-RL über den Schutz biotechnologischer Erfindungen (1998) festgeschrieben. Nichtigkeitsklage der Niederlande vor dem EuGH (Rs. C-377/98, GRUR Int. 2001, 1043 mit guter Diskussion um Einwände gegen die RL) abgewiesen. Umsetzung in Deutschland durch Änderung des PatG (z.B. §§ 1a, 9 a-c), ins EPÜ durch Änderung der Ausführungsordnung.

Fragen des Erfindungsbegriffs

- Gebiet der **Technik** (s. die Argumentation in "rote Taube"): (+)
 - Einsatz beherrschbarer Naturkräfte zur Erreichung eines kausal übersehbaren Erfolgs (+),
 - Gebiet der Technik entwickelt sich mit technologischem Fortschritt,
 - Gründe für die Gewährung von Patentschutz (Amortisationszeitraum für F & E-Kosten) gelten auch hier,
 - keine überzeugende ethische Begründung für den Satz „kein Patent auf Leben“.
- **Wiederholbarkeit**: bei gentechnologischen Vorgängen - anders als bei klassischen Züchtungsverfahren - häufig gegeben, Wiederholbarkeit kann zudem durch die Hinterlegung biologischen Materials ersetzt werden (§ 34 VIII mit zugehöriger VO).
- **Naturstoffeinwand?**: Patentierung von biologischem Material, das in der Natur bereits existiert (insb. Gensequenzen)? Lösung grundsätzlich ebenso wie bei anderen chemischen Verbindungen: Das bloße Auffinden und Beschreiben eines Naturstoffs ist Entdeckung, seine Bereitstellung (durch Isolierung oder synthetische Herstellung) kann Erfindung sein (Art. 3 II RL, § 1 II, anders der US Supreme Court in *Association for Molecular Pathology v. Myriad Genetics, Inc.*, 133 S. Ct. 2107). Problematisch bleiben aber die Erfindungshöhe und der Schutzbereich eines Stoffpatents (dazu sogleich).
- **Patentierbarkeit menschlicher Gene und anderer Bestandteile des menschlichen Körpers?** Der menschliche Körper und seine Bestandteile sind nicht patentfähig (§ 1a I),

das folgt aus ethisch-verfassungsrechtlichen Erwägungen (Menschenwürde) ebenso wie aus der patentrechtlichen Überlegung, dass es sich um eine bloße Entdeckung handeln würde. Isolierte Bestandteile hingegen sind grundsätzlich patentfähig (ebenso wie sie dem Sachenrecht unterliegen), § 1a II.

Ausnahmen von der Patentierbarkeit, ethische Aspekte

- Die Richtlinie beruht auf der Überzeugung, dass die Biotechnologie von erheblicher wirtschaftlicher Bedeutung ist (Egrd. 1) und dass die Technikfolgenabschätzung nicht die Aufgabe des Patentrechts ist, da das Patentrecht kein Benutzungsrecht verleiht (Egrd. 14).
- Spezialbestimmung in **§ 2 II**:
 - Verfahren zum Klonen von menschlichen Lebewesen, erfasst jedenfalls das reproduktive Klonen, wohl auch das therapeutische Klonen
 - Verfahren zu Eingriffen in die menschliche Keimbahn
 - kommerzielle Verwendung menschlicher Embryonen
 - Verfahren zur Veränderung der genetischen Identität von Tieren, die geeignet sind, Leiden dieser Tiere ohne wesentlichen medizinischen Nutzen für den Menschen oder das Tier zu verursachen, sowie die mit Hilfe solcher Verfahren erzeugten Tiere.
- Patentierbarkeit eines Verfahrens zur Gewinnung **menschlicher embryonaler Stammzellen**, deren Gewinnung die Tötung des Embryos (im Stadium der Blastocyste) bewirkt, und der Stammzellen selbst?
 - Hintergrund: ethische Beurteilung umstritten, in Deutschland Verbot der Gewinnung und Verbot der Forschung (Ausnahme: importierte Zelllinien, die vor dem 1.1.2002 gewonnen wurden), liberalere Beurteilung im europäischen Ausland (z.B. GB)
 - § 1a I: keine Patentierung des menschlichen Körpers in allen Phasen seiner Entwicklung → keine Patentierung totipotenter Stammzellen (= Stammzellen bis zum Achtzellen-Stadium, die sich noch in ein Lebewesen entwickeln können), Patentierung von aus der Blastocyste entnommenen Zellen ist aber gem. § 1a II nicht ausgeschlossen.
 - Ausschluss gem. § 2 II Nr. 3 (bzw. Regel 28 lit. c AO EPÜ)? Dafür (EPA, G 2/06, GRUR Int 2010, 230 – Verwendung von Embryonen/WARF, EUGH, Rs. C-34/10, GRUR 2011, 1104 – Brüstle/Greenpeace, dazu krit. *Ohly*, LMK 2011, 326137; leicht modifiziert in EUGH, Rs. C-364/13, GRUR 2015, 156 – *ISCC*).
 - Probleme: (1) Was ist ein Embryo – jede befruchtete Eizelle von Beginn an (so EUGH und EPA) oder ab einem bestimmten Stadium? (2) Ist eine Verwendung für die Forschung ein „industrieller oder kommerzieller Zweck“? EuGH und EPA: ja. (3) Spielt es eine Rolle, ob die Verwendung von Embryonen Teil der beanspruchten Lehre ist oder im Vorfeld stattfindet? EuGH und EPA: nein.
 - Aber Möglichkeit, die Patentansprüche so zu beschränken, dass Stammzellen, zu deren Gewinnung Embryonen zerstört werden, nicht umfasst werden (BGH GRUR 2013, 272 – *Neurale Vorläuferzellen II*)
 - Muss bei einem Verfahren zur Gewinnung tierischer Stammzellen ausdrücklich die Anwendung auf den Menschen ausgeschlossen werden? Dagegen: Missbrauchsmöglichkeit berührt die Patenterteilung nicht, sondern ist nach außerpatentrechtlichen Gesetzen zu verfolgen. Dafür: Wenn § 2 II der Patentierung teilweise entgegensteht, darf das Patent nur erteilt werden, wenn der unzulässige Teil ausdrücklich ausgeschlossen wird (so EPA a.a.O.)

- § 2 Nr. 1 PatG und Art. 6 I RiLi sprechen von der „Verwendung“. Problem: Wie, wenn sich der Sittenverstoß aus der **Entstehungsgeschichte der Erfindung** ergibt? Insbesondere: Fragen der Einwilligung bei der Entnahme von menschlichem Körpermaterial und der Zustimmung bei der Verwendung ausländischer indigener Ressourcen.
 - Erwägungsgrund (26) der RiLi: Der Spender muss der Entnahme des Materials gemäß den innerstaatlichen Rechtsvorschriften zugestimmt haben. Sicherlich muss er dem körperlichen Eingriff zugestimmt haben – muss er aber auch von den Verwertungsplänen gewusst und diesen zugestimmt haben (vgl. den Fall *Moore v. Regents of the University of California*, 793 P.2d 476, 271 Cal.Rptr. 146 (1990), dazu *Taupitz*, AcP 191 (1991) 201 ff.)? Was sind die Folgen für die Patenterteilung bzw. ein späteres Nichtigkeitsverfahren?
 - Deutlicher Erwägungsgrund (27) der RiLi hinsichtlich der geographischen Herkunft (§ 34a, 1 PatG): Fehlende Angaben betreffen die Patentierbarkeit nicht.
- Die Begriffe „**Pflanzensorten**“ und „**Tierrassen**“ (§ 2a Nr. 2 PatG, Art. 53 b EPÜ) bedeuten nicht „Pflanzen“ und „Tiere“, sondern nur die betreffende taxonomische Einheit (§ 2a II, früher str.). Gentechnologisch veränderte Tiere und Pflanzen sind also patentierbar, wenn es sich nicht um eine bestimmte Sorte oder Art handelt.
- Abgrenzung zwischen **biologischen Verfahren** und **Biotechnologie** in § 2a I Nr. 1 PatG = Art. 53 lit. b EPÜ
 - Züchtungsverfahren sind als im Wesentlichen biologische Verfahren ausgeschlossen, auch wenn zwischen den Züchtungsschritten eine Selektion mit Hilfe technischer (biotechnologischer) Verfahren stattfindet
 - anders aber, wenn durch das Verfahren ein neues Merkmal in das Genom der gezüchteten Pflanze einführt
- Sind die **Pflanzen und Tiere**, die **Ergebnisse** solcher Verfahren sind, patentierbar?
 - EPA 2/12, GRUR 2016, 585 – Tomate, dazu *Metzger*, GRUR 2016, 549: ja, da kein entsprechender Ausschluss in Art. 53 lit. b EPÜ
 - Mitteilung der EU-Kommission, dass in RL über den Schutz biotechnologischer Erfindungen der Ausschluss solcher Patente beabsichtigt war, ebenso im deutschen Recht § 2a I Nr. 1
 - Daraufhin Änderung der EPÜ-Ausführungsordnung: Regel 28 II AO schließt Patentierung von mit biologischen Verfahren gewonnenen Pflanzen oder Tieren aus
 - Dagegen EPA T 1063/18 v. 5.12.2018: Regel 28 II AO ist nichtig.
 - Inzwischen aber EPA, G 3/19 v. 14.5.2020: Art. 53 lit. b EPÜ ist der dynamischen Auslegung zugänglich, daher ist Regel 28 II AO zu akzeptieren.

Sonstige Patentierungsvoraussetzungen

- Die **Neuheit** wird nicht dadurch ausgeschlossen, dass der Stoff in der Natur bereits vorkommt, sondern erst dadurch, dass er bereits bereitgestellt wurde (§ 1 II).
- **Erfinderische Tätigkeit** bei der Bereitstellung von in der Natur existierenden Stoffen kann in der Schwierigkeit der Isolierung / Synthese oder im Aufweis einer neuen, überraschenden Wirkung begründet liegen. Da die Identifizierung des genetischen Bauplans inzwischen durch automatisierte Sequenzieretechnik problemlos möglich ist und maschinell durchgeführt wird, kann sie in der Regel keine erfinderische Tätigkeit begründen.

- Problem der **Funktionsangabe bei Gensequenzen**: DNA kann für verschiedene Proteine codieren, die wiederum unterschiedliche Funktionen im Körper erfüllen und zu unterschiedlichen medizinischen Anwendungen führen können.
 - Nach Art. 5 III RL = § 1a III PatG muss die Funktion der Gensequenz oder Teilsequenz in der Patentanmeldung konkret beschrieben werden. Allerdings wird dieser Aspekt der gewerblichen Anwendbarkeit zugeordnet und eine Aufnahme in die Patentansprüche jedenfalls nicht ausdrücklich verlangt.
 - Anders § 1a IV PatG für (Teil-)Sequenzen, deren Aufbau mit dem Aufbau einer (Teil-)sequenz des menschlichen Körpers übereinstimmt. Hier muss die Funktion in die Ansprüche aufgenommen werden mit der Folge, dass der Schutzbereich entsprechend begrenzt ist (§ 14 PatG). Daher werden Sequenzpatente praktisch nur noch beim EPA angemeldet.
 - Der EuGH (C-428/00, GRUR Int. 2010, 843) hat, allerdings für einen ungewöhnlichen Sachverhalt (Einführung von Sojamehl, also nicht mehr lebenden Materials), wegen Art. 9 RiLi eine Beschränkung von Gensequenzpatenten in ihrem Schutzbereich auf die bei der Anmeldung angegebene Funktion angenommen.

2. Anmeldung und Erteilungsverfahren

Lit.: Haedicke, 15. Kap.; Ann, §§ 22, 24, 25

a) Die Anmeldung (§§ 34 ff. PatG, Art. 75 ff. EPÜ)

Bedeutung

- Das Patentrecht ist ein **Formalrecht**: Anders als das Urheberrecht oder das Recht an der nichteingetragenen Marke (und anders als das Erfinderrecht!) setzt es eine Anmeldung und eine Erteilung durch das DPMA bzw. das EPA voraus.
- Die Anmeldung hat verfahrensrechtliche und materiellrechtliche Folgen:
 - **verfahrensrechtliche Bedeutung der Anmeldung**: setzt das Erteilungsverfahren in Gang
 - **materiellrechtliche Bedeutung der Anmeldung**: begründet Anspruch auf Erteilung bei Vorliegen der Erteilungsvoraussetzungen (§ 7 I PatG, Art. 60 III EPÜ) und den Zeitrang (§ 6 S. 3 PatG, Art. 60 II EPÜ).
- Das Patentamt prüft die Berechtigung des Anmelders nicht von Amts wegen nach. Der materiell Berechtigte muss beim deutschen Patent sein Recht durch Einspruch (§§ 59, 21 Nr. 3 PatG), Nichtigkeitsklage (§§ 81, 22 PatG) oder erfinderrechtliche Vindikation (§ 8 PatG) geltend machen.
- Das EPA prüft die Berechtigung des Anmelders gar nicht. Läuft das Erteilungsverfahren noch, so sind für diese Feststellung die nationalen Gerichte (Art. 2 ff. Anerkennungsprotokoll) zuständig. Nach der Erteilung tritt das Europäische Patent ohnehin in die nationale Phase ein, so dass nur noch die nationalen Rechte der Mitgliedstaaten einschlägig sind.

Zeitrang bzw. Priorität

- Der Zeitrang ist das entscheidende Ordnungskriterium des Immaterialgüterrechts: Grundsätzlich setzt sich das ältere Recht durch. Patentrechtliche Ausprägung: Bei Parallelerfindungen kann nur für die zuerst angemeldete ein Schutzrecht erteilt werden.
- Entscheidend ist der **Anmeldetag** (bei zwei Anmeldungen derselben Erfindung am selben Tag entstehen gleichrangige Rechte, vgl. die gesetzl. Regelung in § 6 IV MarkenG) oder der Prioritätstag (s. oben, II.1)
- Die Anmeldung muss die Erfindung bereits so **deutlich und vollständig offenbaren**, dass ein Fachmann sie ausführen kann (§ 34 IV PatG, Art. 83 EPÜ), spätere Änderungen sind nur sehr eingeschränkt zulässig. Insbesondere darf der Gegenstand der Anmeldung im Interesse der Rechtssicherheit nicht mehr erweitert werden (vgl. § 38 PatG, Art. 123 EPÜ): Dritte sollen nicht durch Patente überrascht werden, mit denen sie aufgrund der ursprünglichen Anmeldungen nicht zu rechnen brauchten.
- Die ältere Anmeldung setzt sich gegenüber der neueren durch, da sie zum SdT gehört und damit für spätere Anmeldungen neuheitsschädlich ist (§ 3 II PatG, Art. 54 III EPÜ).
- Beruht die neuere Anmeldung auf einer älteren, erfüllt aber ihrerseits die Patentierungsvoraussetzungen, so entsteht ein **abhängiges Patent**, das nur mit Zustimmung des Inhabers des älteren Patents genutzt werden darf (entsprechend im Urheberrecht das Verhältnis zwischen Bearbeitungsrecht, § 23 UrhG, und Bearbeiterurheberrecht, § 3).

Notwendige Bestandteile der Anmeldung (§§ 34 ff. PatG, Art. 75 ff. EPÜ)

- Antrag auf Erteilung des Patents (Formular!), in dem der Name des Anmelders genannt wird (§ 34 III Nr. 1, 2)
- Patentansprüche (§ 34 III Nr. 3)
- Beschreibung der Erfindung (§ 34 III Nr. 4), so ausführlich und deutlich, dass ein Fachmann die Erfindung ausführen kann, soll Aufgabe, SdT und Lösung darstellen.
- ggf. Zeichnungen (§ 34 III Nr. 5)
- ggf. Übersetzung (§ 35)
- ggf. Zusammenfassung (§ 36)
- Benennung des Erfinders (§ 37)
- Mit Einreichung der Anmeldung wird die Anmeldegebühr fällig, Zahlungsfrist: 3 Monate, danach gilt die Anmeldung als zurückgenommen (§ 6 PatKostG). Höhe derzeit 60 €, bei elektronischer Anmeldung und bis zu 10 Ansprüchen 40 € (Kosten geregelt im PatKostG). Eigentliche Kostenfaktoren für den Anmelder bzw. Inhaber sind (a) die Patentanwaltskosten, (b) die progressiven Jahresgebühren für die Aufrechterhaltung des Patents, (c) die Kosten für Anmeldungen im Ausland und (d) die Kosten späterer Verletzungsverfahren.
- Die Regelung im EPÜ für europäische Patente in Art. 75 ff. EPÜ (insb. Art. 78) ist entsprechend. Hinzu kommt allerdings die Benennung der Vertragsstaaten, für die das Patent Wirkung haben soll. Im Zweifel gelten gem. Art. 79 EPÜ alle Vertragsstaaten als benannt. Gebühren: Anmeldung 120 € (nicht online: 210 €), zusätzlich aber Recherche-, Prüfungs- und Erteilungsgebühr (s.u.) und pro Staat Benennungsgebühr von 585 € (das wird bei Benennung aller 38 Staaten teuer!), außerdem Übersetzungskosten bei Validierung in den Mitgliedstaaten

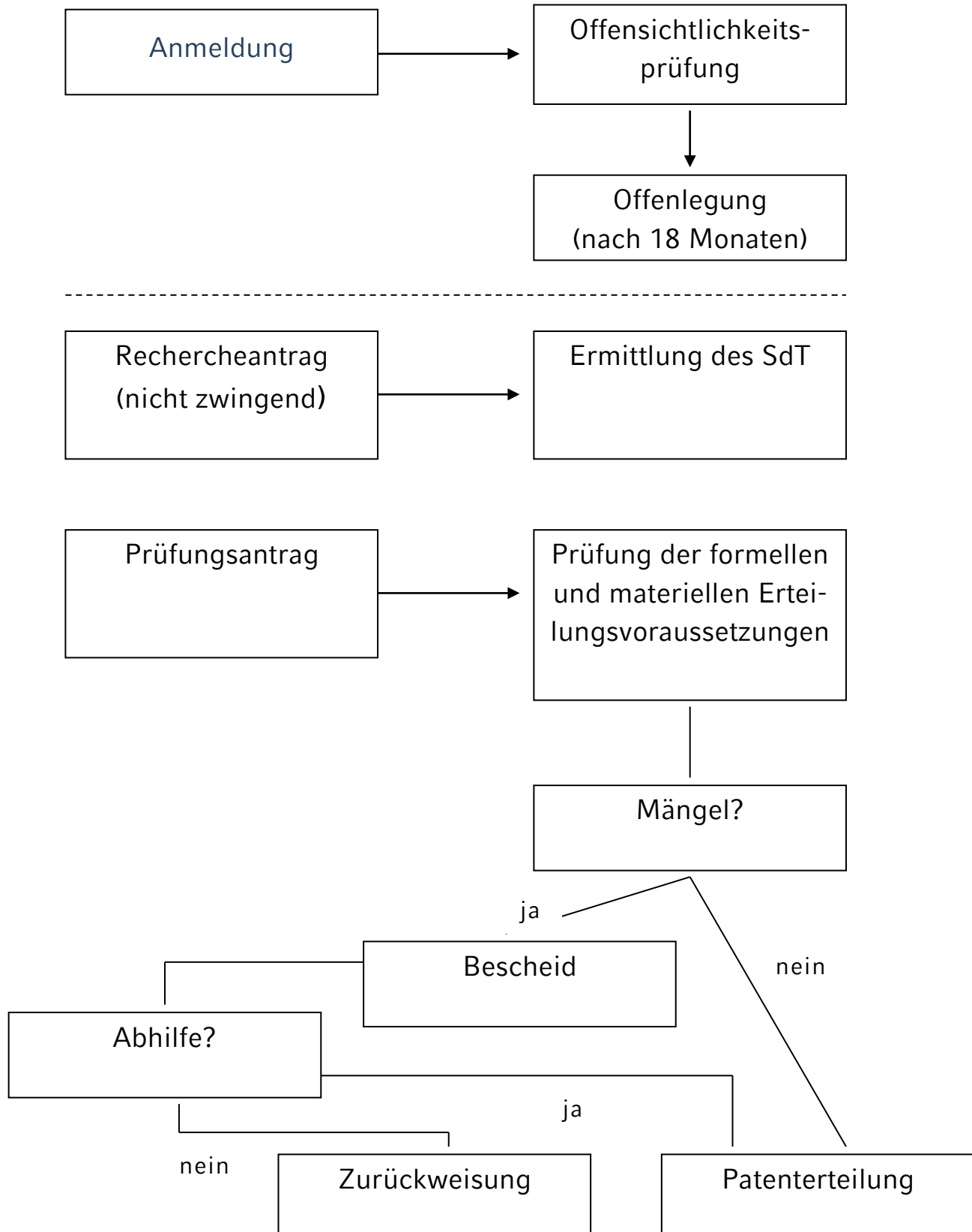
Die Patentansprüche

- Bedeutung: Sie bestimmen den Schutzbereich des Patents (§ 14 PatG, Art. 69 EPÜ).
 - Ihre Formulierung ist die Kunst des Patentanwalts: Sie müssen weit genug sein, um dem Erfinder einen angemessenen Schutz zu bieten, müssen aber von dem gedeckt sein, was in der Beschreibung offenbart wird.
 - Ihre Auslegung (dazu unten, IV 1) ist oft die entscheidende Frage im Verletzungsstreit.
- 1. Differenzierung: Unterscheidung zwischen Haupt-, Unter- und Nebenanspruch
 - **Hauptanspruch:** enthält sämtliche wesentlichen Merkmale der Erfindung ohne Bezug auf andere Ansprüche. Möglichkeit der zweiteiligen Fassung (Oberbegriff und kennzeichnender Teil) oder der einteiligen Fassung

Beispiel (nach Gebrauchsmuster DE 299 04 278 U 1):

- **zweiteilige Fassung:** Tennisschläger, bestehend aus einem Handgriff und einem daran befestigten runden Rahmen mit dazwischen befestigten waagrecht und senkrecht gespannten Saiten, **dadurch gekennzeichnet**, dass die Saiten einen sechseckförmigen Querschnitt nach Art der Bienenwaben aufweisen.
- **einteilige Fassung:**
 1. Tennisschläger,
 - 1.1 der aus einem Handgriff und einem daran befestigten runden Rahmen besteht,
 2. in dem waagrecht und senkrecht gespannte Saiten befestigt sind,
 - 2.1 die einen sechseckförmigen Querschnitt nach Art der Bienenwaben aufweisen.

- **Unteranspruch:** ist von einem Hauptanspruch abhängig und erfasst eine besondere Ausführungsart der übergeordneten Erfindung
- **Nebenanspruch:** selbständiger Hauptanspruch, der allerdings nur dann in derselben Anmeldung enthalten sein darf, wenn dem Gebot der Einheitlichkeit der Anmeldung (§ 34 V PatG) genügt ist.
- 2. Differenzierung: Unterscheidung nach Patentkategorie zwischen Erzeugnisanspruch und Verfahrensanspruch.
 - **Erzeugnisanspruch** betrifft eine Sache, eine Vorrichtung, eine Anordnung, ein Stoff oder ein Mittel, Besonderheit: product-by-process-claim – der Stoff wird beansprucht, aber durch das Herstellungsverfahren definiert.
 - **Verfahrensanspruch** betrifft eine Abfolge von Verfahrensschritten, insbesondere ein Herstellungsverfahren, ein Arbeitsverfahren oder die Verwendung eines Stoffs zu einem bestimmten Zweck.

b) Das Erteilungsverfahren vor dem DPMA (§§ 42 ff. PatG)**Übersicht****Anmelder****Patentamt**

Erläuterungen

- Das deutsche und das europäische Patentrecht folgen dem **Prüfungssystem**, ein Patent wird also nur nach Prüfung der Patentierungsvoraussetzungen erteilt (Gegenbegriff: **Anmeldesystem** im Gebrauchsmusterrecht und in ausländischen Rechtsordnungen - Schutzrecht wird aufgrund bloßer Anmeldung erteilt, eine Prüfung erfolgt erst, wenn es zu einem Nichtigkeits- oder Verletzungsverfahren kommt).
 - Bis 1968 wurde jede Anmeldung geprüft. Da sich aber herausstellte, dass nur eine Minderheit aller angemeldeten Erfindungen wirtschaftliche Bedeutung erlangt, wurde das **System der aufgeschobenen Prüfung** eingeführt: Recherche zum SdT und Prüfung nur nach gesondertem Antrag. Er kann gleichzeitig mit der Anmeldung, aber auch nachträglich (innerhalb von 7 Jahren) gestellt werden.
 - Etwas anders das **europäische System (Art. 90 ff. EPÜ)**: in jedem Fall Erstellung eines Rechercheberichts zum SdT, anschließend Prüfungsantrag innerhalb von 6 Monaten.
- Ohne Prüfungsantrag unternimmt das DPMA zunächst nur eine Prüfung auf offensichtliche Mängel (§ 42).
- 18 Monate nach dem Anmeldetag (bzw. einem früheren Prioritätszeitpunkt) wird die Erfindung offengelegt, d.h. jedermann erhält Akteneinsicht (§ 31 II) und es wird eine Offenlegungsschrift veröffentlicht (§ 32 II).
- Damit ist das Patent noch nicht erteilt, es entfaltet noch nicht seine Ausschließlichkeitswirkung. Der Anmelder hat aber gegen Dritte, die bösgläubig die Erfindung benutzen, einen **Entschädigungsanspruch gem. § 33**. Grobe Fahrlässigkeit liegt i.d.R. schon vor, wenn die Hinweise im Patentblatt bzw. die Herausgabe von Offenlegungsschriften nicht überwacht werden. Wird die Anmeldung später zurückgenommen oder zurückgewiesen, so entfällt der Anspruch rückwirkend (damit Anspruch des Dritten auf Rückzahlung bereits geleisteter Entschädigungszahlungen gem. § 812 I 2 BGB).
- **Rechercheantrag (§ 43)**: kann vom Anmelder oder einem Dritten gestellt werden, führt zur Ermittlung des relevanten SdT, Kosten derzeit: 300 € (EPA: 1.300 €)
- **Prüfungsantrag (§ 44)**: kann ebenfalls vom Anmelder oder einem Dritten innerhalb von 7 Jahren ab der Anmeldung gestellt werden, nach Ablauf von 7 Jahren gilt die Anmeldung ansonsten als zurückgenommen (§ 58 III), Kosten derzeit 150 € bzw. 350 € (je nachdem, ob zuvor Rechercheantrag gestellt), EPA: 1635 € bzw. 1825 €.
- Erst der Prüfungsantrag führt zur vollständigen Prüfung der formellen und materiellen Patentierungsvoraussetzungen.
- Das DPMA weist den Anmelder ggf. auf Mängel der Anmeldung hin. Sofern er sie nicht behebt, wird der Antrag zurückgewiesen (§ 45).
- Ansonsten wird das Patent erteilt (§ 49) und in die Patentrolle eingetragen, die Erteilung wird im Patentblatt veröffentlicht.
- Die Erteilung hat konstitutive Wirkung, d.h. sie löst die Wirkungen des Patents aus. Ihrer Rechtsnatur nach ist die Erteilung ein Verwaltungsakt.

III. Inhaberschaft

Lit.: *Ann*, §§ 19 - 21; *Haedicke*, 5. Kap.

a) Das Erfinderrecht und sein Schutz

Erfinderprinzip und „first-to-file“-System

- Das deutsche Patentrecht beruht auf dem **Erfinderprinzip**: Nicht der Anmelder hat das Recht auf das Patent, sondern der Erfinder.
- Andererseits gilt das **Erstanmelderprinzip („first to file“-System): Von mehreren Parallelerfindern steht dem Erstanmelder das Patent zu.**
 - Gegensatz: „first to invent“-System, das auf den Ersterfinder abstellt, so früher das US-Recht. Änderung mittlerweile durch den „America Invents Act“.
- Ausprägung des Erfinderprinzips: **Erfinderrecht (§ 6 PatG)** mit den zwei Komponenten (vermögensrechtliches) **Recht auf das Patent** und **Erfinderpersönlichkeitsrecht**.
- Das allgemeine Erfinderrecht entsteht durch die (faktische) Fertigstellung der Erfindung.

Erfinder

- kann nur eine natürliche Person sein, keine „Betriebserfindung“ (beachte aber die Inanspruchnahme nach dem ArbNErfG).
- **Miterfindern** steht die Erfindung **gemeinschaftlich** zu (§ 6 S. 2 PatG).
 - Miterfinderschaft setzt Zusammenarbeit voraus, sie ist nur bei wesentlichen Beiträgen zur Erfindung gegeben (Abgrenzung zur Anregung und Gehilfenschaft).
 - Es entsteht eine Erfindergemeinschaft: §§ 741 ff. BGB, die allerdings verdrängt werden, wenn die Miterfinder eine Gesellschaft gegründet haben, dann §§ 705 ff. BGB
 - Auswirkungen etwa: § 744 II BGB – jeder Miterfinder kann die Erfindung im Namen aller anmelden und gegen Dritte verteidigen, § 747, 1 BGB – jeder Miterfinder kann über seinen Anteil verfügen.
- **Parallelerfinder** (auch: Doppelerfinder): Mehrere Personen (oder Teams) können unabhängig voneinander dieselbe Erfindung machen. In diesem Fall entscheidet die Priorität der Anmeldung (§ 6 S. 3 PatG), dem anderen kann aber ein Vorbenutzungsrecht (§ 12 PatG) zustehen.

Das Recht auf das Patent (§ 6 S. 1)

- Der Erfinder hat das Recht, dass ihm bei Anmeldung und Vorliegen der Erteilungsvoraussetzungen das Patent erteilt wird.
- Es ist ein unvollkommen absolutes Recht: Es richtet sich gegen jeden Dritten mit Ausnahme von Parallelerfindern, gewährt aber noch kein ausschließliches Nutzungs- und Verbotungsrecht.
- Anwartschaftsrecht? Nach h.M. (-), da es Dritte (insbesondere weitere Erfinder) noch zum Erlöschen bringen können.
- Schutz aber durch § 7 II, 8 PatG, §§ 823, 812, 1004 BGB.
 - Ein Anspruch aus § 812 I 1, 2. Alt. BGB kann auch bestehen, wenn das Patent widerrufen oder für nichtig erklärt wird, da der Nutzer auch dann bereichert ist, wenn er

eine bloße Vorzugsstellung genießt, etwa weil alle Mitbewerber das Patent zunächst respektieren: BGH GRUR 2010, 817 – Steuervorrichtung

- § 7 I: Der Anmelder gilt als Berechtigter, aber § 7 II: bei widerrechtlicher Entnahme Inanspruchnahme der früheren Priorität
- § 8 (erfinderrechtliche Vindikation – Parallele zu §§ 985, 1007 BGB, a.A. zu § 812 I 1, 2. Alt. BGB): Anspruch des Erfinders, seines Rechtsnachfolgers oder des berechtigten „Erfindungsbesitzers“ gegen nichtberechtigten Anmelder auf Abtretung des Anspruchs auf Erteilung des Patents oder des bereits erteilten Patents. Wird vor den ordentlichen Gerichten geltend gemacht (§ 143 PatG).
- § 823 I BGB (Recht auf das Patent als „sonstiges Recht“ bzw. Eingriff in Recht am Gewerbebetrieb), wenn Berechtigtem eigene Nutzungsmöglichkeiten entgangen sind oder wenn das Recht auf das Patent erloschen ist (z.B. wegen Veröffentlichung durch den Nichtberechtigten).
- § 1004 I BGB analog auf Unterlassung der Patentanmeldung bzw. der weiteren Nutzung

Das Erfinderpersönlichkeitsrecht

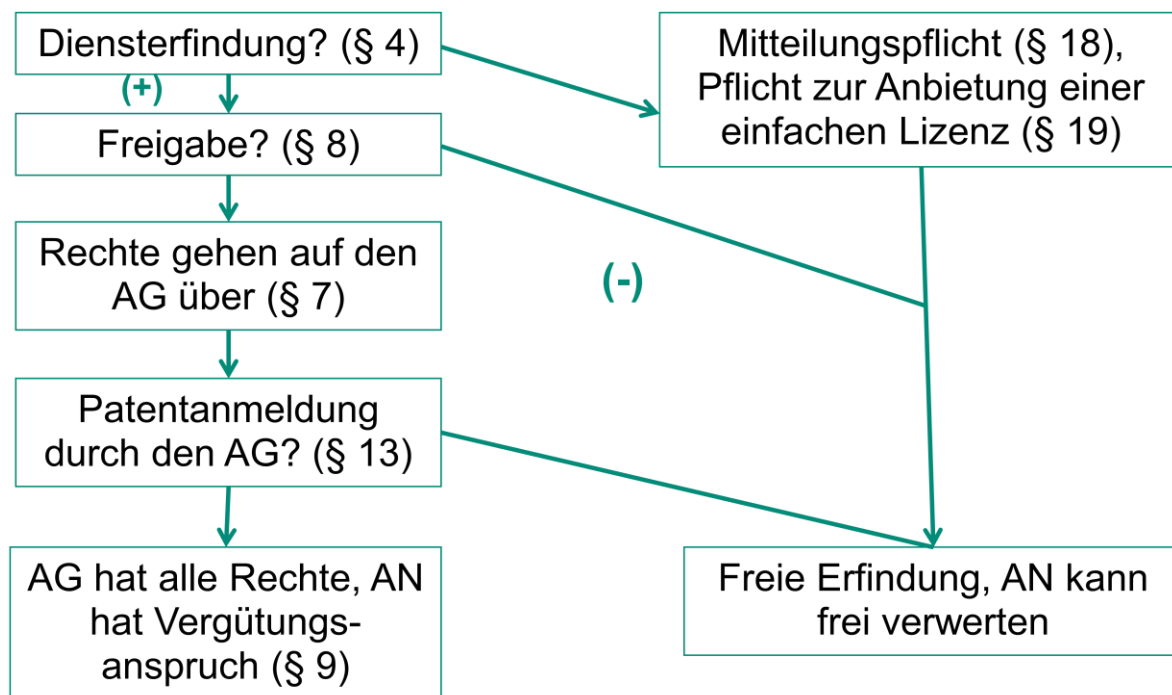
- schwächere Parallele des Urheberpersönlichkeitsrechts.
- Ausprägungen: **Erfindernennung** in der Anmeldung (§ 37) und der Offenlegungs- und Patentschrift (§ 63).
- Gegen Leugnung oder Anmaßung durch andere Anspruch aus §§ 823 I, 1004 I.
- höchstpersönlich, daher nach h.M. unübertragbar und unverzichtbar

b) Arbeitnehmererfindungen

Praktischer Hintergrund und Entwicklung

- Der „geniale Einzelerfinder“ ist praktisch selten, vor allem wird er selten wirtschaftlich wertvolle Erfindungen tätigen. Ca. 80 – 90 % aller Erfindungen stammen von Arbeitnehmern.
- Interessenlage: Der AG tätigt die Investitionen und stellt häufig den AN gerade zum Erfinden an, daher gebührt ihm grundsätzlich der Ertrag. Andererseits setzt die Erfindung eine besondere Leistung voraus, für die dem AN eine Belohnung gebührt.
- Regelungsmöglichkeiten: Arbeitsvertrag (führt häufig zur Abtretung aller Rechte ohne gesonderte Entlohnung), Tarifvertrag, Gesetz
- Entwicklung der Begriffe „Betriebserfindungen“, „Dienstserfindungen“, „freie Erfindungen“ durch die Rechtsprechung der 20er Jahre, Kodifizierung (die dem heutigen ArbNErfG zugrundeliegt) durch die VO über die Behandlung von Erfindungen von Gefolgschaftsmitgliedern von 1942 (!), Erlass des ArbNErfG im Jahre 1957, 2009 in einigen Punkten reformiert.
- Grundidee: Der AG kann Dienstserfindungen in Anspruch nehmen, schuldet dafür aber eine gesonderte Vergütung

Die Beurteilung von Arbeitnehmererfindungen nach dem ArbNErfG (Überblick)



Dienstleistung, freie Erfindung, technischer Verbesserungsvorschlag

- **Dienstleistungen** (§ 4 II ArbNErfG): entstehen während der Dauer des Arbeitsverhältnisses aus der Tätigkeit oder den Erfahrungen des AN (jedoch nicht notwendigerweise in Ausführung des ArbV), Abgrenzung: bloße Benutzung des vom Arbeitgeber gestellten Materials.
- **Freie Erfindungen** werden negativ definiert (§ 4 III): alle anderen Erfindungen, d.h. (unscharf formuliert) solche, die mit dem Arbeitsverhältnis nichts zu tun haben.
- Technische Verbesserungsvorschläge (§§ 3, 20) sind keine Erfindungen, Vergütungsregelung i.d.R. durch Tarifvertrag.
- Gilt auch für den öffentlichen Dienst, zur Sonderregelung für Hochschulerfindungen (§ 42) sogleich.

Dienstleistungen

- **Meldepflicht** des AN (§ 5 ArbNErfG)
- AG hat (innerhalb einer 4-Monats-Frist) die Wahl zwischen Inanspruchnahme und Freigabe. Die Frist wird nur ausgelöst, wenn die Meldung erfolgt ist oder der AG anderweitig, z.B. durch Patentanmeldung, dokumentiert, dass es einer Meldung nicht mehr bedarf (BGH GRUR 2011, 733 – *Initialidee*). Nach vier Monaten gilt die Inanspruchnahme als erklärt (§ 6 II, anders die Rechtslage bis 2009)
- **Inanspruchnahme** (§§ 6, 7) führt zum Übergang aller Rechte (mit Ausnahme des Erfinderpersönlichkeitsrechts) an den AG, AG ist gem. § 13 zur Schutzrechtsanmeldung im Inland verpflichtet, im Ausland berechtigt (§ 14).

- **Vergütung** des AN (§ 9), richtet sich nach wirtschaftlicher Verwertbarkeit, Aufgaben und Stellung des AN, Anteil des Betriebs am Zustandekommen (§ 9 II), Festsetzung durch Vereinbarung, ansonsten nach dem in § 12 bestimmten Verfahren.
- Dazu **Vergütungsrichtlinien** des Bundesministeriums für Arbeit, Formel: Vergütung = Erfindungswert x Anteilsfaktor, der Anteilsfaktor ergibt sich aus Wertzahlen für die Bereiche Stellung der Aufgabe, Lösung der Aufgabe, Stellung im Betrieb.
- Für Streitigkeiten gibt es eine Schiedsstelle beim DPMA (§§ 28 ff.), das Schiedsverfahren ist dem gerichtlichen Verfahren zwingend vorgeschaltet.
- Der deutsche System ist relativ starr und formalistisch (Beispiel: BGH GRUR 2017, 504 – *Lichtschutzfolie*), aber Überlegungen zu einer grundlegenden Reform (z.B. durch Einführung von Pauschalsummen) wurden nicht weiterverfolgt.

Freie Erfindungen

- darf der AN grundsätzlich frei verwerten,
- aber ihn trifft eine Mitteilungspflicht (§ 18) und die Pflicht, ein nichtausschließliches Benutzungsrecht unter den Voraussetzungen des § 19 anzubieten.

Technische Verbesserungsvorschläge (§ 20 ArbNErfG)

- streng genommen im ArbErfG deplaziert, da es sich nicht um Erfindungen handelt
- Voraussetzung: ähnliche Vorzugsstellung wie gewerbliches Schutzrecht, BGH GRUR 1969, 341 – *Räumzange*: faktisches Monopol ausreichend
- Problem: Abgrenzung zu anderen Immaterialgüterrechten mit abweichender Regelung des Rechtsverhältnisses zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer, Beispiel: BGH GRUR 2001, 155 – *Wetterführungspläne I*, GRUR 2002, 149 – *Wetterführungspläne II*: keine Vergütung gem. § 20 für dienstlich entwickelte Computerprogramme, da § 69b UrhG insoweit vorrangig
- Folge: Anspruch auf angemessene Vergütung, praktisch meist tarifvertragliche Regelung (§ 20 II)

Hochschulerfindungen

- nach der bis 2002 geltenden Fassung des § 42 galt das „**Hochschullehrerprivileg**“: Erfindungen von Professoren, Dozenten und Assistenten waren freie Erfindungen. Hintergrund: Wissenschaftsfreiheit (Art. 5 III GG).
- verbreitete Kritik: fehlende eigene Verwertungsmöglichkeiten und fehlendes Schutzrechtsbewusstsein führten zum Verlust wertvoller Patente; der Nutzen von Erfindungen, die unter Nutzung universitärer Ressourcen getätigt werden, soll der Universität zufließen; bei Kooperationen mit der Industrie häufig alleinige Schutzrechtsanmeldung durch Industriepartner.
- Konsequenz: **Aufhebung des Hochschullehrerprivilegs**, aber Sonderregelung für Hochschulerfindungen (§ 42 ArbNErfG n.F.):
 - Hochschulerfindungen sind (bei Vorliegen der allgemeinen Voraussetzungen) Dienstervfindungen
 - **positive Veröffentlichungsfreiheit** (§ 42 Nr. 1 ArbNErfG): Erfinder kann nach rechtzeitiger vorheriger Anzeige seine Erfindung veröffentlichen

- **negative Veröffentlichungsfreiheit** (§ 42 Nr. 2 ArbNErfG): Erfinder kann die Offenbarung ablehnen, braucht sie in diesem Fall nicht zu melden, muss sie aber anzeigen, wenn er später die Veröffentlichung beabsichtigt
- Erfinder behält ein nichtausschließliches Nutzungsrecht (§ 42 Nr. 3 ArbNErfG)
- Vergütung = 30 % der durch die Verwertung erzielten Einnahmen (§ 42 Nr. 4 ArbNErfG, beruht auf dem "Drittelmodell": 1/3 Universität, 1/3 Institut, 1/3 Erfinder). Zu den Einnahmen gehören alle geldwerten Vorteile, also z.B. auch ersparte Anmeldekosten, wenn der Erfinder das Patent selbst anmeldet (BGH GRUR 2013, 498 – *Genveränderungen*).
- In Bayern Verwertung von Universitätserfindungen teils durch die Universitäten selbst (so an der LMU), teils durch die Bayerische Patentallianz GmbH (www.bayerische-patentallianz.de)
- Kritik:
 - Erlösverteilung berücksichtigt nicht die Kosten der Patentanmeldung
 - Zweifel an Fähigkeit der Universitäts-Patentstellen zu effektiver Verwertung
 - möglicherweise Erschwerung der Kooperationen Universität-Industrie, da nunmehr die Universität Verhandlungspartner ist → Anreiz zu "Ausgründungen"?

IV. Schutzbereich des Patents und Verletzung

Lit.: *Haedicke*, 8. und 9. Kap.; *Kellenter*, GRUR 2018, 247 ff.; *Meier-Beck*, GRUR 2018, 241 ff.

Übungsfall (nach BGH GRUR 1986, 803 – *Formstein*)

Kläger K ist Inhaber eines Patents, das einen Bordstein betrifft, der beim Bau von Entwässerungsrinnen am Straßenrand verlegt wird. Der Stein weist nicht nur eine Längsmulde (parallel zur Straße), sondern auch eine Quermulde auf, durch die Regenwasser seitlich abgeführt werden kann. Hierdurch wird die Kanalisation entlastet und vor größeren Schmutzmengen geschützt. Die beklagte Stadt B verlegt bei einem Straßenbau herkömmliche Bordsteine so, dass zwischen den Steinen ca. 3 cm breite Entwässerungslücken bleiben. K verlangt von B Unterlassung und Schadensersatz. B wendet ein, man habe in B keine Steine mit Querrillen verwendet. Außerdem ergebe sich die in B verwendete Art des Straßenbaus aus dem Stand der Technik, ein Rückgriff auf das Patent des K sei nicht erforderlich. Schließlich sei in B schon ein Jahr vor der Anmeldung des Klagepatents eine Straße auf diese Weise gebaut worden.

1. Schutzbereich

Bedeutung

- Eine Patentverletzung kann nur vorliegen, wenn die angegriffene Handlung in den Schutzbereich des Patents fällt.
- Maßgeblich hierfür ist der Inhalt der Patentansprüche (§ 14 PatG, Art. 69 EPÜ).
- Problem: Einerseits kann der Anmelder nicht jede denkbare Ausführungsform beschreiben, andererseits gebietet die Rechtssicherheit, dass der durch die Ansprüche abgesteckte Bereich eingehalten wird.
- Deutlich wird dieses Problem bei der Auslegung europäischer Patente gem. Art. 69 EPÜ, da hier die traditionell weite deutsche und die traditionell enge, wortlautgebundene britische Auslegungsmethode aufeinandertreffen.

Protokoll über die Auslegung des Art. 69 EPÜ

Art. 1: Artikel 69 ist nicht in der Weise auszulegen, dass unter dem Schutzbereich des europäischen Patents der Schutzbereich zu verstehen ist, der sich aus dem genauen Wortlaut der Patentansprüche ergibt, und dass die Beschreibung sowie die Zeichnungen nur zur Behebung etwaiger Unklarheiten in den Patentansprüchen anzuwenden sind. Ebenso wenig ist Artikel 69 dahingehend auszulegen, dass die Patentansprüche lediglich als Richtlinie dienen und der Schutzbereich sich auch auf das erstreckt, was sich dem Fachmann nach Prüfung der Beschreibung und der Zeichnungen als Schutzbegehren des Patentinhabers darstellt. Die Auslegung soll vielmehr zwischen diesen extremen Auffassungen liegen und einen angemessenen Schutz für den Patentinhaber mit ausreichender Rechtssicherheit für Dritte verbinden.

Art. 2: Bei der Bestimmung des Schutzbereichs des europäischen Patents ist solchen Elementen gebührend Rechnung zu tragen, die Äquivalente der in den Patentansprüchen genannten Elemente sind.

- Beispiel (OLG Düsseldorf GRUR Int. 1993, 242 – *Epilady VIII* einerseits, Patents Court (GB) GRUR Int. 1993, 245 – *Epilady IX* andererseits): Verletzt ein Enthaarungsgerät, dessen Funktion auf einer sich drehenden Gummiwalze mit sich öffnenden und schließenden

Schlitzten beruht, ein Patent auf ein Enthaarungsgerät, das durch eine sich drehende Spirale einen ähnlichen Effekt erzielt?

Auslegung der Ansprüche

- Entscheidend ist nicht der **Wortlaut**, sondern der **Wortsinn**, also der Inhalt der Ansprüche – sie bedürfen der Auslegung.
- Frage: Sind **alle Merkmale** des Patentanspruchs durch die angegriffene Ausführungsform verwirklicht? Die Erfüllung nur einiger Merkmale genügt nicht.
- Maßgeblich ist der technische Gesamtzusammenhang aus Sicht des Durchschnittsfachmanns. Dabei ist nicht unbedingt der allgemeine technische Sprachgebrauch entscheidend, Patentschriften „stellen ihr eigenes Lexikon dar“ (BGH GRUR 1999, 909 – *Spannschraube*).
- Beschreibung und Zeichnungen sind heranzuziehen (§ 14 S. 2 PatG, Art. 69 I 2 EPÜ), gewinnen aber nur im Rahmen der Ansprüche Bedeutung.
 - BGH GRUR 2011, 701 – Okklusionsvorrichtung m. lesenswerter Anm. Kühnen: „Bei Widersprüchen zwischen den Patentansprüchen und der Beschreibung sind solche Bestandteile der Beschreibung, die in den Patentansprüchen keinen Niederschlag gefunden haben, grundsätzlich nicht in den Patentschutz einbezogen. Die Beschreibung darf nur insoweit berücksichtigt werden, als sie sich als Erläuterung des Gegenstands des Patentanspruchs lesen lässt.“
 - Dazu *Kühnen*, a.a.O.: „Wenn der Patentanspruch eine ‚eckige‘ Ausgestaltung des geschützten Gegenstands verlangt und das Klagepatent in seiner Beschreibung eine kreisrunde Form als ‚eckig‘ definiert oder bezeichnet, haben runde Formen als ‚eckig‘ im Sinne der Erfindung zu gelten, auch wenn nach landläufigem Verständnis die Behauptung, ein Kreis sei eckig, Unsinn ist.“
- Maßgeblich sind nur die Ansprüche, nicht Äußerungen der Beteiligten im Erteilungsverfahren (weitergehend das US-Recht). Allerdings können sie als zusätzliche Indizien herangezogen werden (BGH GRUR 2016, 921 Rn. 39 f. – *Pemetrexed*). Außerdem handelt ein Anmelder treuwidrig, wenn er im Erteilungsverfahren erklärt hat, für eine bestimmte Ausführungsform keinen Schutz zu begehren, ihn aber später doch in Anspruch nimmt.
- **Abhängigkeit**: Kann ein Patent nur benutzt werden, wenn gleichzeitig ein älteres Patent benutzt wird, so ist das jüngere Patent vom älteren abhängig, d.h. es darf nur mit Zustimmung des Inhabers des älteren Rechts genutzt werden. Beispiel sind Verbesserungen: für P₁ wird die Substanz A + B + C als Schmerzmittel patentiert, P₂ stellt (erfindet) fest, dass A + B + C + D noch besser wirkt. P₂ verwirklicht bei Vertrieb seines Medikaments die Ansprüche von P₁ und braucht daher dessen Zustimmung. Umgekehrt hat der Inhaber des älteren Patents die jüngere Erfindung nicht ohne Zustimmung des jüngeren Patentinhabers nutzen. Praktisch bieten sich hier oft wechselseitige Lizenzen an (vgl. auch die Möglichkeit einer Zwangslizenz gem. § 24 II). Das ist im Ergebnis dieselbe Lösung wie die Behandlung der Bearbeitung durch §§ 3, 23 UrhG.

Trennung zwischen Erteilungs- und Verletzungsverfahren

- **Bindung des Verletzungsrichters an die Erteilung**: Da Nichtigkeits- und Verletzungsverfahren getrennt sind, kann der Verletzungsrichter die Klage nicht deswegen abweisen, weil er das Patent für unwirksam hält.

- Er kann aber das Verletzungsverfahren gem. **§ 148 ZPO** (Aussetzung, wenn die Entscheidung von einem vorgreiflichen anderen Verfahren abhängt) **aussetzen**. Das geschieht aber nur, wenn (a) ein Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahren anhängig ist und (b) die Vernichtung des Patents überwiegend wahrscheinlich ist.

Äquivalenz

- Die Maßgeblichkeit des Inhalts der Ansprüche bedeutet nicht, dass der Anspruch alle Ausführungsformen der Erfindung nennen muss. Selbst ein sorgfältig formulierter Anspruch kann nicht alle denkbaren und zukünftigen Möglichkeiten erfassen.
- Die Lehre von der Äquivalenz dehnt den Schutzbereich des Patents auf solche Handlungen aus, die vom **Sinn und Zweck der Erfindung** durch **gleichwertige Austauschmittel** Gebrauch machen.
- Prüfungsreihenfolge also **zweistufig: (1) wortsinngemäße Auslegung der Ansprüche, (2) Frage der äquivalenten Benutzung**. Erst wenn der Sinngehalt des Anspruchs ermittelt wurde, kann die Äquivalenz untersucht werden (BGH GRUR 2006, 311 – *Baumscheibenabdeckung*). Anders früher das englische Recht, das aber in *Actavis v. Eli Lilly*, [2017] UKSC 48, die Äquivalenzlehre weitgehend, wenn auch in Nuancen anders, übernommen hat, dazu lesenswert *Meier-Beck*, GRUR 2018, 241.
- Im Rahmen von (II) sodann dreistufiger Test anhand der **Schneidmesser-Fragen** (BGH GRUR 2002, 515 – *Schneidmesser I*, vgl. auch den ähnlichen dreistufigen Test im englischen Recht in der Entscheidung des House of Lords im Fall *Catnic Components Ltd v Hill and Smith* [1982] RPC 163). Eine äquivalente Ausführungsform betrifft Mittel, die
 - (1) die **gleiche oder im wesentlichen gleiche Wirkung** wie die Mittel nach dem Patent haben (Gleichwirkung) und die
 - (2) in ihrer Ausgestaltung vom **Fachmann** mit Hilfe seiner Fachkenntnisse **aufgefunden werden können** (Auffindbarkeit) und zwar
 - (3) unter Orientierung am Sinngehalt der in den **Patentansprüchen** umschriebenen Erfindung (Gleichwertigkeit).

BGHZ 150, 149 = GRUR 2002, 515 – "*Schneidmesser I*"

Für die Zugehörigkeit einer vom Wortsinn des Patentanspruchs abweichenden Ausführung zum Schutzbereich genügt es hiernach nicht, dass sie (1.) das der Erfindung zu Grunde liegende Problem mit zwar abgewandelten, aber objektiv gleichwirkenden Mitteln löst und (2.) seine Fachkenntnisse den Fachmann befähigen, die abgewandelten Mittel als gleichwirkend aufzufinden. Ebenso wie die Gleichwirkung nicht ohne Orientierung am Patentanspruch festgestellt werden kann (...), müssen (3.) darüber hinaus die Überlegungen, die der Fachmann anstellen muss, derart am Sinngehalt der im Patentanspruch unter Schutz gestellten technischen Lehre orientiert sein, dass der Fachmann die abweichende Ausführung mit ihren abgewandelten Mitteln als der gegenständlichen gleichwertige Lösung in Betracht zieht.

- Beispiel für (1): Verwendung von Zahnrädern anstelle eines Riemens.
- Der Fachmann musste zum Anmelde- oder Prioritätszeitpunkt in der Lage sein, das gleichwirkende Mittel aufgrund seiner Fachkenntnisse aufzufinden. Wenn das Mittel erst später bekannt wird, ist die Frage, ob der Fachmann die Äquivalenz erkannt hätte, wenn er das Mittel gekannt hätte.
- Am schwierigsten zu verstehen ist (3): Aufgrund des Wortlauts der Ansprüche nimmt der Fachmann trotz erkannter Gleichwirkung an, dass sich die Ansprüche nicht auf die ver-

wendete Ausführungsform erstrecken. Vorsicht: „Gleichwertigkeit“ ist etwas missverständlich. Es geht nicht darum, ob die Abwandlung genauso gut funktioniert, wie die im Anspruch genannte.

- Fallgruppe 1: Auswahlentscheidung (BGH GRUR 2011, 701 – Okklusionsvorrichtung, krit. Kühnen; BGH GRUR 2016, 921 – Pemetrexed). Beschreibung offenbart mehrere Möglichkeiten, von denen nur eine in die Ansprüche aufgenommen wurde – keine äquivalente Verletzung bei Realisierung der anderen Möglichkeit. Das gilt aber nicht, wenn die andere Möglichkeit nicht offenbart wird, sondern sich nur aus dem Gesamtzusammenhang der Beschreibung oder aus einem Oberbegriff ergibt.
- Fallgruppe 2: Wirkungsbereich des Patents wird deutlich verlassen. Beispiel (BGH GRUR 1991, 444 – *Autowaschvorrichtung*): Wenn das Patent ausdrücklich einen mechanischen Seilzug als Vorteil der Erfindung gegenüber einem elektrischen Kettenantrieb nennt, dann kann eine Maschine mit elektrischem Kettenantrieb das Patent nicht verletzen.
- Sonderproblem: Abweichung bei im Anspruch enthaltenen Zahlenangaben, Rspr: auch Zahlenangaben sind der Auslegung fähig und schließen die Äquivalenz nicht per se aus. Der Durchschnittsfachmann nimmt sie zwar ernst (vor allem wenn in der Beschreibung weitere Zahlenkorridore erörtert werden, dann aber nur der bestimmte Bereich im Anspruch unter Schutz gestellt wird), ihm ist aber auch bewusst, dass es Toleranzbereiche gibt.
 - Beispiel: BGH GRUR 2002, 515 – Schneidmesser I: Bei Angabe eines Winkels von 9–12° kann ein Winkel von 8° 40' in den Äquivalenzbereich fallen (ähnlich die englische *Catnic*-Entscheidung: Bei Angabe "rechtwinklig" kann ein um 6 - 8° abweichender Winkel noch das Patent verletzen)
 - Gegenbeispiel: BGH GRUR 2002, 523 – Custodiol I: Bei Angabe einer Lösung von 10 +/- 2 mmol fällt eine Lösung von 4 mmol nicht mehr in den Äquivalenzbereich.
- Der Beklagte kann einwenden, die **als äquivalent angegriffene Ausführungsform sei durch SdT nahegelegt** (und wäre daher nicht patentfähig gewesen, wenn der Anmelder ihren Schutz beantragt hätte), Leitentscheidung ist BGH GRUR 1986, 803 – Formstein (hier der Übungsfall!), daher ist der Einwand in der Praxis als „**Formstein-Einwand**“ bekannt. Nicht zulässig sind aber Einwände, die sich direkt gegen die Patentierbarkeit des geschützten Gegenstandes richten, denn das Verletzungsgericht ist an die Erteilung gebunden. Der „Formstein-Einwand“ kann nach hinten losgehen, wenn er dem Kläger Argumente dafür liefert, warum die Abwandlung naheliegend war.
- Probleme bereitet die Behandlung von Abwandlungen, die ihrerseits auf erfinderischer Tätigkeit beruhen. Einerseits kann sie der Durchschnittsfachmann nicht mehr als gleichwirkend auffinden, andererseits ist die Verbesserung einer geschützten Erfindung ein typischer Fall der abhängigen Erfindung. Die einschlägige Rechtsprechung ist nicht leicht zu verstehen. Zu differenzieren ist zwischen drei Fallgruppen:
 - Wenn die patentierte Erfindung aus den Merkmalen A + B + C besteht, führt die Hinzufügung von D zu einer Verletzung, da hier die Merkmale A, B und C unverändert verwirklicht werden. Wenn die Hinzufügung von D aber erfinderisch ist, kann sie zum Patent angemeldet werden, das dann abhängig ist.
 - Wenn die patentierte Erfindung aus A + B + C, die angegriffene Ausführungsform aber aus A + B + D besteht, so fehlt es an einer äquivalenten Verletzung, wenn der Austausch von C durch D erfinderisch war (vgl. BGH GRUR 1999, 977 – Räum-schild).

- Wenn aber der Fachmann das Merkmal der Erfindung und das abgewandelte Merkmal durch Verallgemeinerung auf einen allgemeinen Gedanken zurückführen kann, fällt die Abwandlung in den Schutzbereich des Patents, sofern der Durchschnittsfachmann die Möglichkeit zur Verallgemeinerung erkennen konnte und nicht davon ausgehen musste, dass die patentierte Erfindung nur durch das genannte Merkmal (im Beispiel: C) zu verwirklichen war (BGH GRUR 1991, 436 – *Befestigungsvorrichtung II*).

2. Verletzungshandlungen

Überblick

- Das Patent gewährt eine **positive Nutzungsbefugnis** (§ 9 S. 1). Damit ist gemeint, dass die Erfindung Gegenstand einer Lizenz sein kann und nicht nur ein Abwehrrecht begründet. Nicht gemeint ist, dass die Erfindung unabhängig von der Rechtsordnung im Übrigen benutzt werden darf (§ 9 S. 1: Nutzungsbefugnis nur „im Rahmen des geltenden Rechts“).
- Hinsichtlich des Ausschlussrechts unterscheidet § 9 S. 2 zwischen Erzeugnissen, Verfahren und unmittelbaren Verfahrenserzeugnissen.

Erzeugnisse (Nr. 1)

6 Benutzungsarten, die den Weg des Erzeugnisses von der Herstellung bis zum Endverbraucher erfassen:

- **Herstellung**
 - = Schaffung eines Erzeugnisses, das sämtliche Merkmale der geschützten Erfindung aufweist.
 - Pl: Abgrenzung zwischen erlaubter Reparatur und der patentverletzenden Neuherstellung (dazu BGH GRUR 2004, 758 – Flügelradzähler). Neuherstellung bei neuer Schaffung des geschützten Gegenstandes bzw. Einfügung von Teilen, die wesentliche Elemente des Erfindungsgedankens realisieren, Reparatur bei Wahrung der Identität des Erzeugnisses oder Austausch typischer Verschleißteile (BGH GRUR 2023, 47 – Scheibenbremse II). Das Problem stellt sich vor allem im Rahmen des Erschöpfungsgrundsatzes (hierzu unten, V): Der Käufer darf eine erworbene Sache reparieren, darf aber die Erfindung nicht neu herstellen.
- **Anbieten**
 - umfasst bereits die Werbung (nicht nur das „Angebot“ i.S.d. § 145 BGB)
 - erfasst auch die Werbung, die während der Patentlaufzeit für die Zeit danach gemacht wird (BGH GRUR 2007, 221 – *Simvastatin*)
 - Sonderfall Verwendungspatent = Patent, das Verwendung eines (meist bereits bekannten) Stoffs oder Verfahrens zu einem bestimmten Zweck lehrt, insb. in den Fällen der ersten und zweiten medizinischen Indikation (§ 3 III, IV PatG, Art. 54 IV, V EPÜ), nach hM kein Verfahrens- sondern zweckgebundener Stoffschutz. Pl: Der Stoff als solcher darf angeboten werden. Lösung: Verletzung bei „sinnfälliger Herrichtung“, also zB Angebot der Arznei als Heilmittel für die vom Schutzbereich erfasste Krankheit. Nach neuester Rechtsprechung Verletzung auch ohne „sinnfällige Herrichtung“, wenn nach den Umständen (zB wegen der im Gesundheitssystem üblichen Rabattver-

träge) die patentgemäße Verwendung zu erwarten ist (OLG Düsseldorf GRUR 2019, 279 – *Fulvestrant*).

- **Inverkehrbringen** = Entäußerung an einen anderen, Eigentumsübergang nicht erforderlich.
- **Gebrauchen** zu gewerblichen Zwecken (letzteres ergibt sich aus § 11 Nr. 1)
- Einfuhr
- Besitz
- andere Benutzungsarten nicht erfasst, insb. nicht Vorbereitungshandlungen (s. aber § 10)

Verfahren (Nr. 2)

- Anwendung des Verfahrens
- Anbieten im Inland, nur bei Wissen um Verbot oder Offensichtlichkeit des Verbots erfasst.
- Schwäche des Verfahrenspatents: Der Rechtsinhaber muss beweisen, dass gerade das Verfahren genutzt wurde. Das ist oft schwieriger, als den Vertrieb geschützter Erzeugnisse nachzuweisen.

Unmittelbare Verfahrenserzeugnisse (Nr. 3)

- Abmilderung der Schwäche des Verfahrenspatents: geschützt sind auch die unmittelbaren Erzeugnisse patentierter Verfahren. Vorteile: Nachweis fällt leichter, außerdem greift § 9 Nr. 3 bei Einführung von Verfahrenserzeugnissen aus dem patentfreien Ausland.
- Dazu Beweiserleichterung des § 139 III 1 bei Verfahren zur Herstellung neuer Erzeugnisse: Ein gleiches Erzeugnis gilt bis zum Beweis des Gegenteils als durch das Verfahren hergestellt.
- Es muss sich um ein Herstellungsverfahren handeln, ein bloßes Arbeitsverfahren genügt nicht. Beispiel (BGH GRUR 2017, 261 – *Rezeptortyrosinkinase II*): Übermittlung von Untersuchungsergebnissen eines patentierten Gen-Screening-Verfahrens aus dem Ausland verletzt nicht das deutsche Verfahrenspatent.
- Preisfrage: Was bedeutet „unmittelbar“. Ansätze: (1) keine weiteren Zwischenschritte nach Durchführung des Verfahrens, Kritik: nahezu jedes Produkt bedarf noch der Fertigstellung vor der endgültigen Vermarktung, (2) Identität von Verfahrensergebnis und Erzeugnis, Kritik: missachtet die Möglichkeit trivialer Kopien (Beispiel: patentiertes Filmentwicklungsverfahren, das ein Negativ ergibt), (3) Eigenschaftstheorie: Die Eigenschaften des Erzeugnisses müssen wesentlich vom Verfahren geprägt worden sein. In letzterem Sinne ist wohl BGH GRUR 2012, 1230 – MPEG 2-Videosignalcodierung zu verstehen: DVDs als unmittelbare Erzeugnisse eines Verfahrens, das Videodaten codiert.

Mittelbare Patentverletzung (§ 10 PatG)

- Erweitert den Patentschutz ins Vorfeld und erfasst Gefährdungshandlungen, die ansonsten nur als Teilnahme zu werten wären. § 10 PatG als selbständiger Verletzungstatbestand setzt aber (anders als die Teilnahme) keine rechtswidrige Haupttat voraus.
- Bedeutung:
 - Erfasst Zulieferung wesentlicher Bestandteile
 - Greift auch dann ein, wenn die eigentliche Handlung von Privatpersonen vorgenommen wird (§ 10 III). Daher Bedeutung für den Zubehörmarkt. Beispiel: Verkauf von

No-name-Imitaten von Nespresso-Kapseln als mittelbare Verletzung eines Patents, das sich auf die Einheit von Maschine und Kapsel bezieht? Nein (OLG Düsseldorf, GRUR-RR 2013, 185), weil sich der private Benutzer nicht nur auf § 11 Nr. 1, sondern auch auf den Erschöpfungsgrundsatz berufen kann.

- **Voraussetzungen:**

- **Objektiv:** Angebot und Lieferung von Mitteln, die sich auf ein wesentliches Element der Erfindung beziehen = die geeignet sind, mit einem solchen Element bei der Verwirklichung des geschützten Erfindungsgedankens funktional zusammenzuwirken (BGH GRUR 2004, 758 – Flügelradzähler)
 - an Nichtberechtigte, d.h. alle, die sich nicht auf eine Zustimmung des Patentinhabers oder eine Schranke des Patentrechts berufen können, dabei sind die Schranken des § 11 Nr. 1-3 (insb. die private Nutzung) ausgenommen, § 10 III,
 - zur Benutzung im Inland.
 - **Subjektiv:** Dritter weiß oder es ist auf Grund der Umstände offensichtlich, dass diese Mittel dazu geeignet und bestimmt sind, für die Benutzung der Erfindung verwendet zu werden. Ausreichend ist eine hinreichend sichere Erwartung des Dritten (BGH GRUR 2006, 839 – *Deckenheizung*).
- Ausnahme (§ 10 II): allgemein im Handel erhältliche Erzeugnisse, Gegen Ausnahme: Anstiftung zur Patentverletzung durch den Lieferanten.
 - § 10 PatG gewährt kein ausschließliches Recht zur Lieferung der betreffenden Mittel, daher Schadensersatzanspruch nur dann, wenn auch eine unmittelbare Verletzung zumindest wahrscheinlich ist (BGH GRUR 2005, 848 – Antriebsscheibenaufzug, dazu *Hae-dicke*, GRUR 2009, 273).
 - Problem: Ersatz- und Zubehörteile
 - Frage beim Ersatzteil: Neuherstellung oder Reparatur? Hinsichtlich der Reparatur ist der Benutzer Berechtigter (§ 10 I), weil sich die Rechte an der Maschine o.ä. mit Inverkehrbringen erschöpfen.
 - Kriterium: Gehört der Austausch zum bestimmungsgemäßen Gebrauch? Dann grundsätzlich keine Neuherstellung, es sei denn, die technische Wirkung der Erfindung trägt gerade im ausgetauschten Teil in Erscheinung (zuletzt BGH GRUR 2018, 170 – *Trommeleinheit*)
 - Beispiel 1: (+), bei Ersetzung der Messkapsel eines Flügelradzählers (BGH GRUR 2004, 758 – Flügelradzähler)
 - Beispiel 2: (-) bei Auswechslung der Spritzen bei einem Pipettensystem (BGH GRUR 2007, 769 – Pipettensystem) oder der Bremsbeläge einer patentierten Scheibenbremse (BGH GRUR 2023, 47 – *Scheibenbremse II*)
 - Beispiel 3: (-) beim Einsatz einer KaffEEKapsel in eine Nespresso-Maschine Nespresso-Fall (OLG Düsseldorf, GRUR-RR 2013, 185): bestimmungsgemäße Nutzung, keine Neuherstellung.
 - Vertiefend: *Herr/Engert*, GRUR 2019, 468 ff.

c) Insbesondere: Der Schutzbereich von Patenten im Bereich der Chemie und der Biotechnologie

Stoffschutz

- Bis 1968 Stoffschutzverbot für chemische Stoffe: kein Schutz des Stoffs selbst, nur Verfahrenspatent mit Schutz des Verfahrenserzeugnisses. Seit der Aufhebung des Verbots ist Stoff- bzw. Erzeugnisschutz in allen Bereichen der Technik möglich.
- **Grundsatz:** ein Patent auf einen Stoff gewährt **absoluten Stoffschutz**, der nicht auf einen bestimmten Verwendungszweck beschränkt ist.
 - Grundlegend für das deutsche Recht BGH GRUR 1972, 541 – Imidazoline: Funktion des neu bereitgestellten Stoffes braucht nicht benannt zu werden, kann nach Patentanmeldung erweitert oder ausgetauscht werden, Schutzbereich nicht auf die benannte Funktion beschränkt (anders aber EPA T 939/92, ABI. 96, 306: Angabe einer zielgerichteten Aufgabe erforderlich).
 - Beispiel: DDT wurde 1874 erstmals synthetisiert, die insektenvernichtende Wirkung wurde aber erst 1939 entdeckt. Wäre DDT patentiert worden und die pflanzenschützende Wirkung noch während der Laufzeit des Patents entdeckt worden, so wäre die Verwendung als Pflanzenschutzmittel vom ursprünglichen Patent umfasst gewesen (Abhängigkeit).
- **Ausnahme:** zweckgebundener Stoffschutz für die erste medizinische Indikation (§ 3 III PatG), spezifisch zweckgebundener Stoffschutz (§ 3 IV PatG) für die zweite medizinische Indikation.

Absoluter Stoffschutz für Patente auf Gene und Gensequenzen?

- Problem: einerseits sind Gensequenzen chemische Verbindungen, andererseits aber auch Informationsträger und „Maschinen“ zur Herstellung von Proteinen. Die Funktion vieler Sequenzen ist noch unbekannt, zumal Gensequenzen für mehr als ein Protein codieren können („alternative splicing“).
- Für absoluten Stoffschutz: Es muss die allgemeine Regel für chemische Stoffe gelten. Was eine „Funktion“ ist, ist nicht mit hinreichender Sicherheit abgrenzbar (chemische, physiologische oder wirtschaftliche Funktion?). Eine Zweckbeschränkung erschwert die spätere wirtschaftliche Verwertung.
- Dagegen: Oft begründet inzwischen nicht die Bereitstellung der Sequenz, sondern der Aufweis der Funktion die erfinderische Tätigkeit. Dann würde absoluter Stoffschutz zu einer Überbelohnung führen. Außerdem lässt er umfangreiche Abhängigkeiten entstehen, die die Forschung behindern können.
- Mittlerweile Unterscheidung zwischen Gensequenzen, die mit menschlichen Gensequenzen übereinstimmen (§ 1a IV), und anderen Gensequenzen (§ 1a III). Bei ersteren:
 - Funktionsangabe muss in die Patentansprüche aufgenommen werden, die wiederum den Schutzbereich bestimmen.
 - Die Ratio des § 1a IV ist ein unklares Gemisch aus patentrechtsimmanenten Gesichtspunkten (Vermeidung zu breiter Patente) und ethischen Aspekten (Beschränkung auf menschliche Gene).
 - Offene Fragen bei § 1a IV: Wann stimmt eine Sequenz mit einer menschlichen Sequenz überein? Was ist die „Funktion“ – die biochemische Funktion (z.B. Codierung

für ein bestimmtes Protein, Funktion als „marker“) oder die mögliche gewerbliche Anwendung?

- Anders nach der Ausführungsordnung des EPA, daher wird man derartige Patente im Zweifel nur noch beim EPA anmelden.
- § 1a III verlangt im Übrigen eine Funktionsangabe bei der Anmeldung (kein Nachschieben möglich), nicht jedoch die Aufnahme in die Ansprüche.
 - Das spricht systematisch für einen absoluten Stoffschutz.
 - Aber EuGH (C-428/00, GRUR Int. 2010, 843 – *Monsanto*): Wegen Art. 9 BiotechRL sind Gensequenzpatente in ihrem Schutzbereich auf die bei der Anmeldung angegebene Funktion beschränkt. Frage: Gilt das nur für die im Fall relevante untypische Situation (Einführung von Sojamehl, also von totem Material aus dem Ausland) oder auch für den Normalfall, in dem Gene eine biologische Funktion ausüben, aber eben eine andere als in der Anmeldung angegeben?
- Vertiefend *Uhrich*, Stoffschutz (2010), 12. Kapitel

V. Schranken des Schutzes

Lit: Haedicke, 7. Kap.; Ann, § 34

1. Erschöpfung

Rechtfertigung und Rechtsgrundlage

- Die Befugnisse aus dem Patent hinsichtlich einer Sache, die den Erfindungsgedanken verkörpert (z.B. patentierte Maschine oder patentgeschütztes Medikament), erlischt, wenn die Sache mit Zustimmung des Patentinhabers im Inland in Verkehr gebracht wurde. Der Patentinhaber kann also den Erstverkauf (anschaulich das US-Recht: „first sale doctrine“), nicht jedoch die weitere Benutzung und den Weitervertrieb kontrollieren.
- Hintergrund:
 - Ausgleich zwischen Interessen des Patentinhabers (der den Preis beim Erstverkauf so kalkulieren kann, dass er einen fairen Anteil erhält), dem Interesse des Erwerbers (der regelmäßig auch Eigentum an der Sache erwirbt) und dem Allgemeininteresse an freiem Warenverkehr.
 - Ökonomischer Hintergrund: Nachdem der Rechtsinhaber zu einem von ihm gesetzten Preis vom Erstverkauf profitiert hat, gibt es für die wohlfahrtsschädliche Beschränkung des freien Wettbewerbs keine Rechtfertigung mehr, außerdem entsteht (wie überall sonst auf dem Markt) ein Preiswettbewerb zwischen neuen und gebrauchten Produkten
 - Die Beschränkung tritt von Gesetzes wegen ein, nicht wegen eines konkludent beim Verkauf geäußerten Willens des Verkäufers (anders das US-Recht, das von einer „implied licence“ ausgeht).
 - Geistiger Vater der Erschöpfungslehre in Deutschland ist *Josef Kohler*.
- Bisher in Deutschland keine gesetzliche Regelung, aber Regelung in der VO über ein EU-Patent und in Art. 29 EPGÜ:

Art. 6 der VO 1257/2012 über die Umsetzung der Verstärkten Zusammenarbeit im Bereich der Schaffung eines einheitlichen Patentschutzes

Die durch das Europäische Patent mit einheitlicher Wirkung verliehenen Rechte erstrecken sich nicht auf Handlungen, die ein durch das Patent geschütztes Erzeugnis betreffen und im Gebiet der teilnehmenden Mitgliedstaaten vorgenommen werden, nachdem das Erzeugnis vom Patentinhaber oder mit seiner Zustimmung in der Europäischen Union in Verkehr gebracht worden ist, es sei denn, der Patentinhaber hat berechtigte Gründe, sich dem weiteren Vertrieb des Erzeugnisses zu widersetzen.

Voraussetzungen

- **Inverkehrbringen** = Übergang der Verfügungsgewalt i.d.R. Veräußerung
- innerhalb der EU bzw. des EWR,
 - der Binnenmarkt gilt als einheitlicher Markt, ein Grundsatz der rein nationalen Erschöpfung verstieße gegen Art. 34 AEUV (EUGH, verb. Rs. C-267 u. 268/95, *Merck/Primecrown*, GRUR Int. 1997, 250 – *Merck II*), Art. 6 EPVO regelt den Grundsatz der unionsweiten Erschöpfung ausdrücklich, ebenso das Marken- und Urheberrecht (§§ 24 I MarkenG, 17 II UrhG).
 - Inverkehrbringen außerhalb der EU führt nicht zur Erschöpfung, **kein Grundsatz der internationalen Erschöpfung im Patentrecht**.

- Hintergrund: Der Patentinhaber hat ein berechtigtes Interesse daran, auf verschiedenen nationalen Märkten unterschiedliche Preise zu verlangen (z.B. für ein Medikament in Deutschland mehr als in Indien). Diese Differenzierung würde unterlaufen, wenn Parallelimporte (= Ankauf echter Ware im günstigeren Land und Import ins teurere Land) erlaubt wären.
- Anders aber der US Supreme Court: *Impression Products, Inc. v. Lexmark International, Inc.*, 581 U.S. 1523 (2017).
- Bei Unklarheit über den Ort der ersten Vermarktung trägt derjenige die Beweislast, der sich auf die Erschöpfung beruft (BGH GRUR 2000, 299 – *Karate*).
- mit **Zustimmung** des Patentinhabers oder eines abgeleiteten Berechtigten im Inland.
 - Die Berechtigung wird sich oft aus einem Lizenzvertrag ergeben.
 - Erschöpfung aufgrund eines *covenant not to sue* (im US-Recht häufige Erklärung, keine Rechte aus dem Patent geltend zu machen)? BGH GRUR 2023, 474 – CQI-Bericht II: ja, weil Patentinhaber zum Ausdruck bringt, dass er seine Rechte in Bezug auf Vertriebshandlungen des Vertragspartners hinreichend ausgeübt hat.
- Bisher im deutschen Recht keine Ausnahme für den Fall, dass der Patentinhaber berechnigte Interessen gegen die Erschöpfung ins Feld führen kann, anders aber Art. 6 EPVO (und § 24 II MarkenG). Welche Interessen könnten das sein?

Rechtsfolgen

- Dem Patentinhaber stehen keinerlei Ansprüche gegen den weiteren Vertrieb, Gebrauch, etc. der veräußerten Sache zu.
- Die Erschöpfung ist aber **objektbezogen**. Sie bezieht sich aber nur auf die patentrechtlichen Befugnisse hinsichtlich der veräußerten Sache, nicht auf die Erfindung insgesamt. Das ausschließliche Recht zur Herstellung beispielsweise erschöpft sich nicht.
- Problem 1: Abgrenzung zwischen Neuherstellung – dann keine Erschöpfung – und Reparatur – dann Erschöpfung, s.o. IV, gute Zusammenfassung der Grundsätze in BGH GRUR 2023, 47 – Scheibenbremse II
- Problem 2: Erschöpfung bei Vermarktung des Produkts, wenn sich das Patent auf eine wesentliche Komponente (z.B. einen Chip), nicht aber das gesamte Produkt (z.B. das Handy) bezieht? BGH GRUR 2023, 699 – CQI-Bericht II: möglich, wenn der Einbau im Produkt die einzige wirtschaftlich sinnvolle Verwendung des patentierten Gegenstands darstellt und den übrigen Teile des Produkts keine ausschlaggebende technische Bedeutung zukommt.
- Problem 3: Erschöpfung bei Verfahrenspatenten? Grundsätzlich nicht – das könnte sonst ja unbeschränkt von allen anderen ausgeführt werden. Aber Erschöpfung der Rechte hinsichtlich rechtmäßig in Verkehr gebrachter unmittelbarer Verfahrenserzeugnisse. Wie bei Verfahren, die in eine Sache integriert sind und bei deren Gebrauch durchgeführt werden? Dazu BGH GRUR 1980, 38 – *Fullplastverfahren*: auch in diesem Fall keine Erschöpfung, aber eine Zustimmung des Patentinhabers ist unter geringen Voraussetzungen anzunehmen.
- besondere Erschöpfungsregel für biotechnologische Erfindungen in § 9b PatG: Vermehrung erlaubt, wenn sie das notwendige Ergebnis der Verwendung darstellt (Beispiel: Kauf von Saatgut).

b) Die Schranken des PatG (§§ 9c, 11 f. PatG)

Der Schrankenkatalog des § 11 PatG

- Handlungen im **privaten Bereich** zu nichtgewerblichen Zwecken (Nr. 1), einen privaten Bereich haben nur natürliche Personen, der Begriff „Gewerbe“ wird weit ausgelegt (erfasst z.B. auch die freien Berufe).
- Handlungen zu **Versuchszwecken** (Nr. 2)
 - Der Versuch muss sich auf den Gegenstand der patentierten Erfindung beziehen (Merksatz: Forschung *an*, nicht *mit* der Erfindung). Beispiel: Belastungstest mit neuem, patentiertem Material, Gegenbeispiel: Einsatz eines patentierten Mikroskops in der mikrobiologischen Forschung.
 - Er darf aber durchaus zu kommerziellen Zwecken erfolgen, z.B. klinische Versuche zur Erprobung der Wirksamkeit eines patentierten Arzneimittels (grundlegend BGH GRUR 1996, 108, BVerfG GRUR 2001, 43), mittlerweile kodifiziert in **§ 11 Nr. 2b**.
 - Weiterer Sonderfall: Zulässigkeit der Nutzung biologischen Materials zur Züchtung oder Entwicklung einer neuen Pflanzensorte (§ 11 Nr. 2a), nicht aber zu deren anschließendem Vertrieb.
 - Problem im Bereich gentechnologischer Erfindungen: Zugang zu „research tools“, deren Nutzung in frühem Forschungsstadium („upstream“) erfolgt. Ihre Monopolisierung könnte die Forschung behindern bzw. die Kosten durch Erfordernis verschiedener Lizenzen für die Entwicklung eines Produkts („royalty-stacking“) in die Höhe treiben. § 11 Nr. 2 PatG greift nicht ein, da der Versuch nicht der Erprobung der Erfindung selbst dient. Weitergehende Schranken im Ausland, z.B. in Belgien oder der Schweiz (dort gibt es eine Zwangslizenzregelung).
- Einzelzubereitung von Arzneimitteln (Nr. 3)
- Gebrauch an Bord von Schiffen, bei Luft- und Landfahrzeugen (Nr. 4-6), Vorschriften beruhen auf der PVÜ bzw. dem int. Abk. über die Zivilluftfahrt.
- **Landwirteprivileg** (entstammt dem Sortenschutzrecht) für biotechnologische Erfindungen (**§ 9c PatG**): Der Landwirt darf einen Teil der Ernte für die Wiederaussaat verwenden, ebenso Tierzucht für die Bedürfnisse des eigenen Betriebs. Erlaubt aber nicht den Verkauf des so gewonnenen Saatguts / der gezüchteten Tiere.

Das Vorbenutzungsrecht (§ 12 PatG)

- Hintergrund: Der erste Anmelder hat Anspruch auf die Patenterteilung, auch wenn ein anderer die Erfindung zuvor bereits (in nicht neuheitsschädlicher Weise) genutzt hat. Ausgleich dieser Härte gegenüber dem anderen: Er darf die Erfindung weiterbenutzen.
- **Voraussetzungen:**
 - **Erfindungsbesitz:** Der Vorbenutzer muss den Erfindungsgedanken erkannt haben und dadurch in der Lage sein, die Erfindung zu benutzen.
 - Benutzung im **Inland** oder Vorbereitungen (Veranstaltungen), z.B. durch Anschaffung der erforderlichen Maschinen oder Werbung für den Absatz. Str. ob gewerbmäßige Benutzung erforderlich.
 - **Zeitpunkt:** vor Anmelde- oder Prioritätstag.
 - **Redlichkeit** des Vorbenutzers, d.h. insb. keine widerrechtliche Entnahme, bei Mitteilung durch den Patentinhaber gilt die Sonderregel des § 12 I 4.
- Inhalt des Vorbenutzungsrechts:

- positive **Benutzungsbefugnis**
- **kein Abwehrrecht** gegenüber dem Patentinhaber oder Dritten,
- Umfang: alle Ausführungsformen des Erfindungsgedankens, Wechsel der Benutzungsarten zulässig.
- Das Vorbenutzungsrecht ist **betriebsgebunden** (§ 12 I 3) kann also nur zusammen mit dem Betrieb vererbt oder veräußert werden.

c) **Benutzungsanordnung und Zwangslizenz**

Lit.: Metzger/Zech, GRUR 2020, 561; Stierle, GRUR 2020, 30

Staatliche Benutzungsanordnung (§ 13 PatG)

- Beschränkung der Wirkung eines Patents im Interesse der öffentlichen Wohlfahrt oder der Sicherheit des Bundes.
- Anordnung durch die Bundesregierung (VA, der im verwaltungsgerichtlichen Verfahren angefochten werden kann).
- Bisher hat es eine solche Anordnung noch nie gegeben.
- Aber gem. § 5 II Nr. 5 InfektionsSchG kann die Anordnung gem. Nr. 13 bei einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite das BM der Gesundheit vornehmen.
- Folge: Wirkung des Patents tritt nicht ein, soweit die Anordnung reicht.
- Anspruch des Patentinhabers auf angemessene Vergütung (§ 13 III 1), Möglichkeit der Anfechtung vor dem BVerwG

Die Zwangslizenz (§ 24 PatG)

- Zwangslizenz ist die einem benutzungswilligen und -fähigen Lizenzsucher auf Antrag durch Gerichtsurteil im öffentlichen Interesse erteilte nicht-ausschließliche Befugnis zur Benutzung der Erfindung, die ihm der Schutzrechtsinhaber trotz angebotener, angemessener Vergütung verweigert (Schulte/Rinken/Kühnen, § 24 Rn. 4).
- Ausdruck der Sozialbindung des Eigentums (Art. 14 II GG).
- Bisher nur Zwangslizenzen nach nationalem Recht, keine Erteilung einer EU-weiten Zwangslizenz durch die Kommission oder das EPG, aber Bestrebungen zu EU-Zwangslizenz in Krisenzeiten (dazu sogleich).
- Rechtspolitischen Sprengstoff birgt die Frage nach der Zulässigkeit von Zwangslizenzen aber auf **internationaler Ebene**, vor allem für Arzneimittel.
 - Die Möglichkeit zur Zulassung von Zwangslizenzen ist durch **Art. 31 TRIPS** eingeschränkt. Insb. vom Erfordernis, dass sich der Benutzungswillige innerhalb eines angemessenen Zeitraums um eine Lizenz zu angemessenen Bedingungen bemüht haben muss, darf nur im Fall des **nationalen Notstands** abgesehen werden.
 - Dazu die Erklärung von Doha (November 2001, im Internet unter www.wto.org, Rubrik Intellectual Property): Art. 31 sollte flexibel gehandhabt werden, um den Zugang zu Arzneimitteln zu ermöglichen. Art. 31 f, der Zwangslizenzen nur zur Versorgung des eigenen Marktes erlaubt, wurde durch einen „Waiver“ von 2003 suspendiert (ebenfalls unter www.wto.org) und inzwischen durch Art. 31^{bis} TRIPS (in Kraft seit Januar 2017) ergänzt. Auf dieser Grundlage ermöglicht EG-VO 816/2006 die Erteilung von Zwangslizenzen an Arzneimittelpatenten zum Zweck der Ausfuhr in am wenigsten entwickelte Länder

- Zwangslizenz und Pandemie
 - Diskussion um einen „Waiver“ (= Aussetzung) von Patenten auf Corona-Impfstoffe und ggf. auch -Medikamente.
 - **Erklärung der WTO-Ministerkonferenz v. 17.6.2022:** Entwicklungsländer können die Befugnisse aus Patenten auf COVID-Impfstoffe aussetzen, aber nur im Einklang mit den Erfordernissen des Art. 31 TRIPS, wobei einige Vorgaben dieses Artikels (vorherige Verhandlungen, Gestattung nur inländischer Nutzungen) ausgesetzt werden und die Berechnung der Vergütung sich auch am humanitären Interesse der Verbreitung von Impfstoff orientieren soll. Kritik von beiden Seiten: die Pharmaindustrie befürchtet eine Relativierung des Patentschutzes, Befürworter des Waivers halten die Erklärung für unzureichend, weil sie kaum von Art. 28, 31 TRIPS abweicht.
 - **Vorschlag** der EU-Kommission vom 27.4.2023 für eine **EU-weite Zwangslizenz** (nur) in Krisensituationen.
 - Zur Diskussion: unter welchen Umständen sollten in Pandemiesituationen Zwangslizenzen erteilt werden oder staatliche Benutzungsanordnungen ergehen?
- Die Bedeutung des § 24 im deutschen Recht war bisher eher psychologischer als praktischer Natur, aber das ändert sich vielleicht gerade.
 - Soweit ersichtlich wurden seit 1945 erst 2 Zwangslizenzen erteilt.
 - Der zweite Fall ist aber aktuell: Aufrechterhaltung einer Zwangslizenz für ein HIV-Medikament, das für Kinder und Schwangere besser geeignet war: BGH GRUR 2017, 1317 – Raltegravir
 - In einem weiteren Fall dagegen Ablehnung (BGH GRUR 2019, 1038 – *Alirocumab*) weil bessere Verträglichkeit gegenüber erhältlichen Medikamenten nicht hinreichend nachgewiesen werden konnte.
 - Zur Diskussion:
- Zuständig für die Erteilung ist der Nichtigkeitssenat des BPatG (§ 66 I Nr. 2 PatG). Erteilung auch im Wege der einstweiligen Verfügung möglich.
- Voraussetzungen:
 - Das Patent muss **erteilt** worden sein (vorher ist die Benutzung gegen Entschädigung, § 33, ohnehin möglich).
 - Der Benutzungswillige muss sich innerhalb eines angemessenen Zeitraums darum **bemüht** haben, vom Patentinhaber eine **Lizenz zu angemessenen geschäftsüblichen Bedingungen** zu erhalten
 - **Öffentliches Interesse**, das gegen das Schutzinteresse abzuwägen ist. In den bisherigen Fällen ging es um die Gesundheitsversorgung, vor allem um eine Versorgung mit einem Medikament, das effektiver oder besser verträglich ist als die bisher erhältlichen (BGH GRUR 2017, 1317 – Raltegravir). Offen ist bisher, ob ein öffentliches Interesse auch zu bejahen ist, wenn (1) der vom Patentinhaber geforderte Preis überhöht ist, (2) das Patentrecht missbraucht wird oder (3) die Lizenz erforderlich ist, um die Gefährdung eines Industriezweiges abzuwenden.
 - Sonderfall 1: **abhängige Erfindung (§ 24 II)**, hier ist als Konkretisierung des öffentlichen Interesses „ein wichtiger technischer Fortschritt von erheblicher wirtschaftlicher Bedeutung“ erforderlich
 - Sonderfall 2: **unzureichende Inlandsversorgung (§ 24 V)**
 - Weitere Sonderfälle für Sortenschutz und Halbleitertopographien.

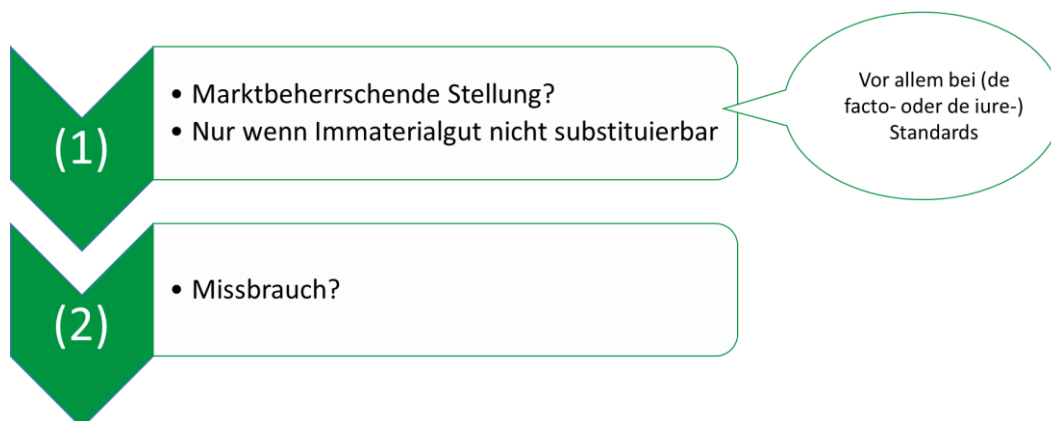
- Inhalt (§ 24 VI): Beschränkungen sind möglich, der Patentinhaber hat Anspruch auf angemessene Vergütung, betriebsgebunden (§ 24 VII), keine Erteilung von Unterlizenzen.
- Die **gesetzliche Lizenz** (= gesetzlich erlaubte Nutzung gegen angemessene Vergütung), die im Urheberrecht von großer Bedeutung ist, kommt im Patentrecht bisher kaum vor (Ausnahmen: §§ 123 V PatG, 7 II ArbNErfG). Auch Verwertungsgesellschaften bestehen im Patentrecht nicht.

d) Kartellrechtliche Schranken

Lit.: Picht, GRUR 2019, 11; Dornis, WRP 2020, 540 und 688

Überblick

- Die Ausübung eines Patentrechts kann einen Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung darstellen.
- Das **Patent** als solches verschafft noch **kein Monopol im kartellrechtlichen Sinne**, weil die Erfindung regelmäßig durch andere substituiert werden kann.
- Wenn aber ausnahmsweise keine Substitutionsmöglichkeit besteht, kann das Patent eine marktbeherrschende Stellung entstehen lassen oder verfestigen.
- Ansatzpunkt: Art. 102 AEUV bzw. § 19, 20 GWB, die in zwei Schritten zu prüfen sind:



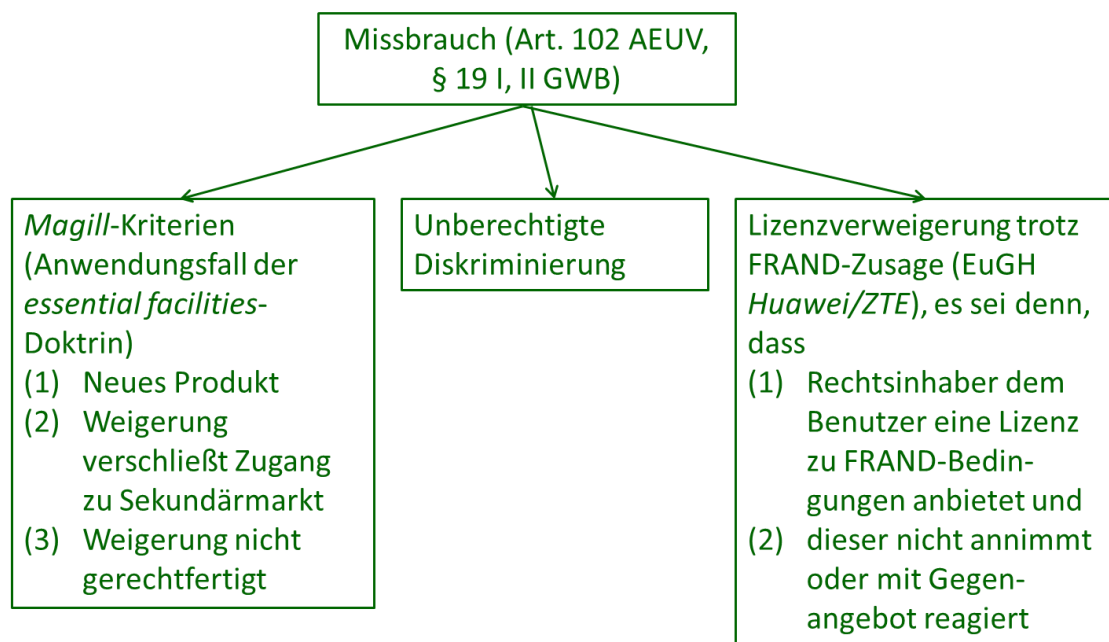
Bestehen einer marktbeherrschenden Stellung

- Immaterialgüterrechte als solche verschaffen noch kein Monopol im kartellrechtlichen Sinne, weil die Erfindung / das Werk / die Marke regelmäßig durch andere substituiert werden kann.
- Wenn aber **ausnahmsweise keine Substitutionsmöglichkeit** besteht, kann das Immaterialgüterrecht eine marktbeherrschende Stellung entstehen lassen oder verfestigen. Das ist vor allem bei Patenten der Fall, die Teil eines Standards (Beispiel: USB-Standard) geworden sind (**standard-essenzielle Patente – SEPs**).
- Beispiele:
 - Rs. C-241 u. 242/91 P, *RTE und ITP/Kommission*, GRUR Int. 1995, 490 – *Magill*: nach damaligem britischem und irischem Recht Urheberrecht an Fernsehprogrammlisten
 - BGH GRUR 2004, 966 – *Standard-Spundfass*, Fass mit patentierter Technologie wird zum Industriestandard

- EUGH, Rs. C-170/13, GRUR 2015, 764 – Huawei/ZTE: patentierte Erfindung ist Bestandteil eines vom European Telecommunications Standard Institute (ETSI) festgelegten Standards

Missbrauch

- Es ist nicht verboten, eine marktbeherrschende Stellung innezuhaben. Erst der Missbrauch ist kartellrechtlich relevant.
- Der Patentinhaber darf Dritten eine Lizenz verweigern und Verletzer verklagen. Das ist **Teil seines Ausschließlichkeitsrechts**. Preisfrage: Wann ist die Lizenzverweigerung bzw. die Durchsetzung eines Patents missbräuchlich?



- 1. Fall: Dritter benötigt das Patent, um auf einem **abgeleiteten Markt** tätig zu sein
 - beruht auf Gedanken der **essential facility**, fällt im deutschen Recht aber nicht unter § 19 II 4 GWB, weil das Patent keine Infrastruktureinrichtung ist. Also Behinderung (§ 19 II 1, 1. Alt., Art. 102 I, II lit. b AEUV)
 - EUGH in den urheberrechtlichen Leitentscheidungen Rs. C-241 u. 242/91 P, *RTE und ITP/Kommission*, GRUR Int. 1995, 490 – *Magill*; EUGH, Rs. C-418/01, *IMS Health*, GRUR 2004, 524: Missbrauch bei kumulativem Vorliegen von 3 Kriterien: (1) Lizenzsucher möchte neues Produkt anbieten, dass Patentinhaber nicht anbietet, (2) Weigerung darf nicht gerechtfertigt sein, (3) Weigerung muss Patentinhaber den ausschließlichen Zugang zu einem Sekundärmarkt vorbehalten.
 - Modifikation dieser Kriterien durch die Microsoft-Entscheidung des EuG v. 17.9.2007, Rs. T-201/04, Rn. 283 ff. – *Microsoft/Kommission*, dazu *Heinemann*, IIC 2005, 63 ff
- 2. Fall: **Diskriminierung** (§ 19 II 1, 2. Alt. GWB, Art. 102 I, II lit. c AEUV): ohne rechtfertigenden Grund wird einigen Lizenzsuchern eine Lizenz erteilt, anderen nicht
 - BGH GRUR 2004, 966 – *Standard-Spundfass* im *Spundfass*-Fall: grundsätzlich darf der Patentinhaber diskriminieren
 - aber wenn die marktbeherrschende Stellung nicht allein auf seinem Verdienst beruht (wie oft bei Standardisierung), steigen die Anforderungen an die Rechtfertigung

- 3. Fall: Verletzung einer **FRAND-Verpflichtung** bei **standard-essenziellen Patenten (SEP)** (EUGH, GRUR 2015, 764 – *Huawei/ZTE*, dazu *Heinemann*, GRUR 2015, 855)
 - Patentinhaber sind in Standardisierungsverhandlungen verpflichtet, ihre SEPs offenzulegen, und müssen dann regelmäßig eine FRAND-Zusage (Zusage von Lizenzen zu fair, reasonable and non-discriminatory terms) abgeben, damit ihre Erfindung in den Standard aufgenommen wird.
 - Unterlassungsklage in diesem Fall nur dann nicht missbräuchlich, wenn er (1) dem Benutzer eine Lizenz zu FRAND-Bedingungen anbietet und (2) dieser nicht die Lizenz annimmt oder unverzüglich mit einem Gegenangebot reagiert (grundlegend (EUGH, GRUR 2015, 764 – *Huawei/ZTE*))

EuGH, *Huawei/ZTE*: das Ping-Pong-Verfahren



- Frage 1: Wie streng sind die Anforderungen an die Lizenzbereitschaft? Dazu BGH GRUR 2020, 961 und 2021, 585 – *FRAND-Einwand I* und *II* (streng!)
- Frage 2: Missbraucht der Inhaber seine marktbeherrschende Stellung bereits bei einem Nicht-FRAND-Angebot oder erst, wenn das Endergebnis FRAND widerspricht?
- Frage 3: Was ist FRAND – ein Korridor oder ein punktgenauer Satz? Wie sind die Lizenzsätze zu berechnen?
- Frage 4: Globale FRAND-Lizenz trotz Territorialitätsprinzip? Wohl ja, wenn sich vernünftige Parteien auf eine globale Lizenz verständigt hätten. Das führt aber zu einem internationalen Zuständigkeitsproblem. US-Gerichte haben gegen Patentinhaber „Anti-Suit-Injunctions“ verhängt, um sie an einem Ausweichen in patentfreundliche Länder zu hindern, deutsche Gerichte haben darauf mit „Anti-anti-suit injunctions“ geantwortet (OLG München GRUR 2020, 379, dazu *Ehlgen* GRUR 2022, 537)
- Frage 5: Müssen vergleichbare Lizenzen offengelegt werden? Das OLG Düsseldorf (GRURPrax 2018, 270) verlangt von den Parteien den Abschluss einer Vertraulichkeitsvereinbarung. Mittlerweile Erstreckung der §§ 16 ff. GeschGehG auf das Patentrecht (§ 145a)
- Frage 6: Geht die FRAND-Erklärung auf den Erwerber eines Patents über? Eine solche „dingliche Wirkung“ wäre sachgerecht (bejaht von OLG Düsseldorf GRUR 2019, 725 – *Improving Handovers*), ist aber dogmatisch schwer zu begründen.

- Die Entwicklung ist hier sehr dynamisch, die Rechtsprechung entwickelt sich schnell.
- Vorschlag der EU-Kommission vom 27.4.2023: Einrichtung eines Registers mit Datenbank für SEP, Sachverständigengutachten zu Lizenzgebühren, Einrichtung eines „Kompetenzzentrums“ beim EUIPO
- 4. Fall EUGH in *Astra Zeneca*, GRUR Int. 2013, 837: **Erschleichung** eines Schutzrechts durch fehlerhafte Angaben gegenüber dem Patentamt (zweifelhaft)

Missbrauchseinwand und Verletzungsanspruch

- Der Verletzer kann seinen Anspruch auf Erteilung einer Lizenz dem Verletzungsanspruch einredeweise entgegenhalten. Für die Voraussetzungen kommt es aber darauf an, ob es sich um einen FRAND-Fall handelt oder nicht.
- Im Fall einer FRAND-Zusage kann der Verletzer nach EUGH (EUGH, GRUR 2015, 764 – Huawei/ZTE) eine auf Art. 102 AEUV gestützte Einrede erheben, wenn der Patentinhaber kein oder ein unzureichendes Lizenzangebot vorlegt.
- In anderen Fällen standard-essenzieller Patente besteht die Einrede nach BGH GRUR 2009, 694 – Orange Book Standard gem. § 242 BGB (dolo agit, qui petit quod statim rediturus est) nur unter engen Voraussetzungen. Der Verletzer muss
 - (1) dem Rechtsinhaber ein unbedingtes Lizenzangebot machen, dass dieser nicht ablehnen kann, ohne gegen Kartellrecht zu verstoßen und
 - (2) eine angemessene Lizenzgebühr bezahlen (und notfalls hinterlegen)

VI. Übertragung und Lizenz

Lit: Haedicke, 14. Kap.; Ann, §§ 40-42

Überblick

- Das Erfinderrecht und das Recht aus dem (erteilten) Patent sind **vererblich** (§ 15 I 1 PatG), das Erfinderpersönlichkeitsrecht geht insoweit auf die Erben über, als sie die Nennung des Erblassers als Erfinder verlangen können.
- Zudem sind das Erfinderrecht und das Recht aus dem Patent unter Lebenden **(translativ = vollständig) übertragbar** (§ 15 I 2 PatG, anders das Urheberrecht, vgl. § 29 I UrhG).
 - Übertragbar ist das Erfinderrecht auf jeder Entwicklungsstufe.
 - Auch Rechte an künftigen Erfindungen sind übertragbar, sofern sie ausreichend bestimmbar sind, Beispiel: Bestimmung in einem Lizenzvertrag, durch die der Lizenznehmer die Rechte an künftigen Verbesserungen überträgt.
- Die ausschließliche Lizenz und die einfache Lizenz (str.) sind **(beschränkte) Rechtsübertragungen**, s. dazu näher sogleich.
- Es gilt das zivilrechtliche Trennungsprinzip: Auch bei der Übertragung des Patents lassen sich **Verpflichtung** (str. ob Rechtskauf, §§ 433, 453 BGB oder pachtähnlicher Vertrag) und **Verfügung** (§§ 413, 398 ff. BGB, beachte insb. § 402 BGB) unterscheiden. Praktisch fällt allerdings beides meist zusammen.
- Ob im Patentrecht das Abstraktionsprinzip gilt, oder ein einheitliches Geschäft (mit Geltung des § 139 BGB) anzunehmen ist, ist weitgehend eine akademische Frage.
 - pro: Abstraktionsprinzip als allgemeines Prinzip des Zivilrechts
 - contra: geringere Bedeutung des Verkehrsschutzes, Zuschnitt bei beschränkter Rechtsübertragung ergibt sich erst aus dem Lizenzvertrag, nicht schon – wie im Sachenrecht angesichts des dort geltenden Typenzwangs – aus dem Gesetz.
 - Für das Urheberrecht BGH GRUR 2012, 916 – *M2Trade*: Lizenz fällt in der Regel bei Beendigung des Vertrags an den Lizenzgeber zurück, Erlöschen der Hauptlizenz führt aber nicht zum Erlöschen der Unterlizenz. Das spricht gegen die Geltung des Abstraktionsprinzips.
- Patente können mit einem Nießbrauch belastet (§§ 1068 ff. BGB) oder verpfändet werden (§§ 1273 ff. BGB). Sie unterliegen der Zwangsvollstreckung.

Die Lizenz: Bedeutung

- Der Patentinhaber kann sein Recht auch durch Lizenzerteilung verwerten.
- Erhebliche wirtschaftliche Bedeutung
 - Gründe für Lizenzvergabe: keine eigenen Produktionskapazitäten (Beispiele: Einzelerfinder, Forschungseinrichtungen), Nutzung brachliegender Technologien, Erreichung von Marktdominanz durch Standardisierung, Nachteil: Verlust des Technologievorsprungs
 - Gründe für Lizenznahme: Einsparen eigener F & E-Kosten, Ergänzung der Produktpalette, Notwendigkeit der Beschaffung bestimmter Technologien
- Besondere Formen der Lizenz
 - **Kreuzlizenz**: zwei Patentinhaber erteilen sich gegenseitig Lizenzen, sinnvoll innerhalb von Konzernen oder bei notwendiger gegenseitiger Ergänzung der jeweiligen Technologie (zB bei Abhängigkeit)

- **Patentpool:** mehrere Unternehmen bringen ihr Patentportfolio (oder Teile) in einen gemeinsam genutzten Pool ein. Gängig z.B. im IT-Bereich, wo eine unübersehbare Menge von Patenten besteht. Problem aber: kartellrechtliche Zulässigkeit kann im Einzelfall fraglich sein. Beispiel aus der Praxis: Avanci-Patentpool
- **Patent Pledge:** Der Patentinhaber verpflichtet sich öffentlich, aus seinem Patent nicht gegen Verletzer vorzugehen. Kommt im IT-Bereich vor, wo sich Patentinhaber absichern möchten, aber daran interessiert sind, dass viele Nutzer ihre Technologie verwenden. Dogmatisch bisher nicht geklärt ob einfache Lizenz oder pactum de non petendo. Beispiel aus der Praxis: Open COVID Pledge
- **Pactum de non petendo:** Vereinbarung, Ansprüche nicht geltend zu machen. Nach US-Recht (covenant not to sue) eine einfache Lizenz, nach deutschem Recht lediglich Einrede, die gerichtliche Geltendmachung verhindert, aber die Erschöpfung auslöst.

Die Lizenz: dingliche Ebene

- Die Lizenz bewirkt, dass der Lizenzinhaber, soweit er sich im Rahmen seines Rechts verhält, die Erfindung mit Zustimmung des Inhabers verwendet, das Patent also nicht verletzt.
- Der **Umfang der Lizenz ist variabel**. Es gibt keinen Numerus clausus der möglichen Tochterrechte (anders im Sachenrecht!), vielmehr ergibt sich der Umfang aus dem Lizenzvertrag. Mögliche Beschränkungen:
 - Gebietslizenz = Beschränkung auf ein Territorium (z.B. Vertrieb in Bayern)
 - Zeitlizenz = befristetes Nutzungsrecht
 - Betriebslizenz = Bindung an einen bestimmten Betrieb
 - Quotenlizenz = Befugnis zur Herstellung, beschränkt durch Höchstmenge (auch Mindestmengen denkbar)
 - Import- bzw. Exportlizenz
- **Sukzessionsschutz (§ 15 III):** Die Lizenz bleibt auch dann bestehen, wenn der Patentinhaber das Recht veräußert oder eine exklusive Lizenz einräumt.
- Umstritten und nicht abschließend geklärt ist das Schicksal einer Lizenz bei **Insolvenz** des Lizenzgebers: Fortbestand der Lizenz (so jedenfalls bei vollständiger Erfüllung durch Lizenzgeber OLG München GRUR 2013, 1125) oder Wahlrecht des Insolvenzverwalters gem. § 103 InsO (so etwa *McGuire* in ihrer Anm zum Urteil des OLG), dazu eingehend und mit guter Darstellung des Meinungsstandes *Berger*, GRUR 2013, 321 ff.
- Es besteht eine **Stufenleiter der Gestattungen**:

	Wirkung
translative Übertragung	ehemaliger Rechtsinhaber verliert sämtliche Rechte
ausschließliche Lizenz	Lizenznehmer ist ausschließlich zur Nutzung berechtigt (auch unter Ausschluss des Rechtsinhabers)
einfache Lizenz	(ein oder mehrere) Lizenznehmer neben Rechtsinhaber nutzungsbefugt, Sukzessionsschutz
schuldrechtlicher Gestattungsvertrag	wie einfache Lizenz, aber kein Sukzessionsschutz
einseitige Einwilligung	jederzeit widerrufliche Nutzungsgestattung

- Sämtliche Gestaltungsformen bewirken, dass die Nutzungshandlung nicht als Patentverletzung angesehen werden kann, sie schließen also nach m.E. den Verletzungstatbestand, nach h.M. die Rechtswidrigkeit aus.
- **ausschließliche Lizenz**
 - Inhalt: ausschließliches Nutzungsrecht des Lizenznehmers (ggf. sogar unter Ausschluss des Patentinhabers), der Lizenznehmer kann sämtliche Rechte aus dem Patent im eigenen Namen geltend machen (daneben behält der Patentinhaber Schadensersatz- und Unterlassungsansprüche: BGH GRUR 2008, 896 – *Tintenpatrone I*; GRUR 2011, 711 – *Cinch-Stecker*), er kann nach Maßgabe des Lizenzvertrags Unterlizenzen erteilen.
 - Rechtsnatur: dingliches Recht, den beschränkten dinglichen Rechten des Sachenrechts (zB Nießbrauch) vergleichbar (str.). Die Rechtsübertragung ist also eine konstitutive (da ein neues Tochterrecht entsteht) bzw. eine „gebundene“ (*Forkel*) (da das Stammrecht beim Lizenzgeber verbleibt).
- **einfache Lizenz**
 - Inhalt: Nutzungsrecht, das aber Nutzung durch andere nicht ausschließt, keine Klagebefugnis gegen Dritte aus eigenem Recht.
 - Rechtsnatur str.: nach wohl h.M. „pactum de non petendo“ bzw. Verzicht auf die Abwehrbefugnis, Kritik: So lässt sich die positive Nutzungsbefugnis des Lizenznehmers, also der Umstand, dass er rechtmäßig benutzen darf, nicht erklären. Im Gegenteil handelt es sich wegen des Sukzessionsschutzes (§ 15 III PatG) um ein dingliches Recht oder zumindest um eine der Rechtsposition des Mieters vergleichbare verdinglichte schuldrechtliche Rechtsposition.

Lizenz: schuldrechtliche Ebene

- typische Pflichten des Lizenzgebers:
 - Gestattung der Nutzung
 - Informationspflichten
 - Aufrechterhaltung des Patents (insb. Zahlung der Jahresgebühr, kann auf Lizenznehmer abgewälzt werden)
 - Haftung für Sachmängel (Brauchbarkeit der Erfindung) und Rechtsmängel (Bestand und Lastenfreiheit des Rechts, nicht aber zukünftiger Bestand)
- typische Pflichten des Lizenznehmers:
 - Zahlung der Lizenzgebühr
 - Ausübungspflicht (falls vertraglich vereinbart)
 - Nichtangriffspflicht (kann kartellrechtlich problematisch sein)
- Lizenzverträge unterliegen der kartellrechtlichen Kontrolle gem. § 1 GWB und Art. 101 AEUV mit Verordnung (EU) Nr. 316/2014 (Technologietransfer-GVO)

VII. Ende des Schutzes

Lit.: Haedicke, Kap. 7 II, 15; Ann, §§ 26, 30

Überblick

- Das Patent ist ein starkes Schutzrecht. Es hat also potenziell erhebliche wettbewerbsbeschränkende Auswirkungen, die aber grundsätzlich im Interesse der Förderung des technischen Fortschritts hinzunehmen sind.
- Aber Korrelat des starken Schutzes ist eine **permanente Angreifbarkeit**: Wenn die Schutzvoraussetzungen bei Erteilung nicht vorlagen, kann das Patent während seiner gesamten Schutzdauer durch jedermann angegriffen werden.
- Der **Widerruf** bzw. die **Nichtigerklärung** haben materiell- und verfahrensrechtliche Aspekte
 - Materiell: Die Widerrufsgründe sind für Europäische Patente einheitlich geregelt (Art. 100 EPÜ). Dem entsprechen die Widerrufsgründe des deutschen Rechts (§ 21 PatG). Widerrufs- und Nichtigkeitsgründe sind weitgehend identisch (§ 22 PatG, Art. 138 EPÜ, näher unten)
 - Verfahrensrechtlich: Gegen das Patent kann innerhalb einer bestimmten Frist Einspruch beim DPMA bzw. beim EPA erhoben werden. Ohne Ausschlussfrist ist die Nichtigkeitsklage vor dem EPG (Europäische Patente) oder dem BPatG (deutsche Patente und EP'e während der Übergangszeit gem. Art. 83 EPGÜ) möglich.
 - Einspruch und Nichtigkeitsklage können von jedermann eingelegt bzw. erhoben werden (Ausnahme: widerrechtliche Entnahme)
- Daneben gibt es weitere Erlöschensgründe, insb. der Ablauf der Schutzfrist, der Verzicht oder die Nichtbezahlung der Jahresgebühren.
- Während Widerruf/Nichtigkeit zum Erlöschen des Patents *ex tunc* führen, wirken die anderen Erlöschensgründe *ex nunc*.

1. Materielles Recht: Erlöschensgründe

Überblick

- **Ablauf der Schutzfrist (§ 16 PatG, Art. 63 EPÜ)**
- Verzicht (§ 20 I Nr. 1 PatG, im EPÜ nicht vorgesehen)
- verspätete oder fehlende Erfindernennung (§§ 20 I Nr. 2, 37 PatG, Art. 62 EPÜ)
- verspätete oder ausbleibende Zahlung der Jahresgebühren (§ 20 I Nr. 3 PatG, Art. 86 EPÜ)
- **Widerruf (§§ 21, 59 ff. PatG, Art. 101 EPÜ)**
- **Nichtigerklärung (§§ 22, 81 ff. PatG, Art. 65 EPGÜ, Art. II § 6 IntPatÜbkG)**
- Keine Erlöschensgründe (aber thematisch verwandt) sind Gründe, die das Erteilungsverfahren ohne Patenterteilung beenden:
 - rechtskräftige Zurückweisung der Anmeldung (§ 48)
 - kein Prüfungsantrag innerhalb von 7 Jahren (§ 58 III)
 - Rücknahmefiktion bei Inanspruchnahme der inneren Priorität (§ 40 V)
 - Rücknahmefiktion bei Nichtzahlung der Anmeldegebühr (§ 6 II PatKostG)
 - vgl. auch §§ 35 II 2, 39 III

- Vgl. auch Art. II § 8 IntPatÜbkG: Erteilung eines zeitrang- und gegenstandsgleichen Europäischen Patents ließ die Wirkungen des deutschen Patents entfallen. Gilt seit Beginn der Tätigkeit des EPG nur noch im Fall des Opt Out gem. Art. 83 III EPÜ, weil man mit dem deutschen Patent noch zu den deutschen Gerichten gelangt, zugleich aber eine Einrede bei doppelter Inanspruchnahme gem. Art. II § 18 IntPatÜbkG.

Schutzfrist (§ 16 PatG, Art. 63 EPÜ)

- **20 Jahre ab Tag der Anmeldung** (nicht ab Erteilung!) (Berechnung gem. §§ 187 I, 188 II Alt. 1 BGB).
- Keine Verlängerung erforderlich (anders als im Markenrecht).
- Aber Zahlung der **Jahresgebühren** (§ 17 PatG) erforderlich, sonst gilt die Anmeldung als zurückgenommen (§ 58 III PatG) bzw. das bereits erteilte Patent erlischt (§ 20 I Nr. 2 PatG). Die Gebühren steigen progressiv, 3. Jahr 70 €, 20. Jahr 1.940 €, 25. Jahr (beim ergänzenden Schutzzertifikat) 4.120 €.
- **Ergänzendes Schutzzertifikat für Arzneimittel** (§ 16a PatG)
 - eingeführt 1993 aufgrund der EG-VO 1768/92, inzwischen neu verkündet als VO 469/2009, auf die § 16a Bezug nimmt.
 - Eigenes Schutzrecht auf den Wirkstoff / die Wirkstoffkombination eines Arzneimittels („Erzeugnis“), das aber de facto die Verlängerung der Laufzeit eines Arzneimittelpatents um bis zu 5 Jahre bewirkt.
 - Voraussetzungen: (1) wirksames Grundpatent (national oder EPA), (2) inländische arzneimittelrechtliche Zulassung, (3) kein vorheriges Schutzzertifikat.
 - Laufzeit: ab Ende des Grundpatents, zusätzliche Frist berechnet nach dem Zeitraum zwischen Anmeldetag und Tag der ersten Zulassung abzüglich 5 Jahre, höchstens insgesamt 5 Jahre.
 - Erteilung durch die nationalen Patentämter, auch wenn das Grundpatent ein vom EPA erteiltes Bündelpatent ist.
 - Ebenso VO 1610/96 über ein ergänzendes Schutzzertifikat für Pflanzenschutzmittel
 - Beide Verordnungen sind nicht durchgängig glücklich und präzise formuliert, deshalb gibt es eine nicht leicht verständliche Rechtsprechung des EuGH zu Auslegungsfragen.
 - Während durch das EU-Patentpaket ein EU-Patent mit einheitlicher Wirkung eingeführt werden soll, fehlen bisher noch Vorschriften für ein einheitliches EU-Schutzzertifikat. Vorschlag aber im Paketvorschlag der Kommission vom 27.4.2023: Erteilung eines Einheitlichen Schutzzertifikats für die EU durch das EUIPO in Zusammenarbeit mit den nationalen Ämtern.

Widerrufs- und Nichtigkeitsgründe (§§ 21, 22 PatG, Art. 100 EPÜ)

- fehlende Patentfähigkeit (§§ 1-5 PatG, Art. 52 ff. EPÜ)
- unzureichende Offenbarung (vgl. § 34 IV PatG, Art. 83 EPÜ) = Erfindung nicht so deutlich und vollständig offenbart, dass ein Fachmann sie ausführen kann
- widerrechtliche Entnahme, Legaldefinition in § 21 I Nr. 3, kann allein vom Verletzten geltend gemacht werden
- unzulässige Erweiterung (vgl. § 38 PatG, Art. 100 lit. c EPÜ), d.h. der Gegenstand des Patents geht über den Inhalt der Anmeldung hinaus

- nur Nichtigkeit: nachträgliche Erweiterung des Schutzbereichs (§§ 22 I PatG, Art. 123 EPÜ) in einem Verfahren nach Erteilung (Widerspruchs-, Beschwerde- oder Nichtigkeitsverfahren).

2. Verfahren: Einspruch, Beschwerde, Nichtigkeitsklage

Einspruch (§§ 59 ff. PatG, Art. 99 ff. EPÜ): Überblick

- Der Einspruch ist ein verwaltungsrechtlicher Rechtsbehelf, vergleichbar dem Widerspruch des Verwaltungsrechts.
- Verwirrende Terminologie: „Einspruch“ im Patentrecht, „Widerspruch“ im Markenrecht (einfacher in Englisch: „opposition“)
- Vorteil: kostengünstiger und schneller als Nichtigkeitsklage, daher effektive Möglichkeit zur Vernichtung schlechter Patente (daher haben inzwischen auch die USA ein Einspruchsverfahren eingeführt, das es dort früher nicht gab)
- Nachteil: fristgebunden
- Das Einspruchsverfahren ist im deutschen und europäischen Recht nachgeschaltet: Es findet erst nach Patenterteilung statt, das Patent entfaltet bereits die volle Wirkung (also keine aufschiebende Wirkung des Einspruchs)
- Zuständig ist das erteilende Amt, genauer die Patentabteilung beim DPMA bzw. die Einspruchsabteilung beim EPA.
- Es gilt der Amtsermittlungsgrundsatz. Das Verfahren wird selbst weitergeführt, wenn der Einsprechende den Einspruch zurücknimmt (§ 61 I 2 PatG).

Einspruch (§§ 59 ff.) – Zulässigkeitsvoraussetzungen

- a) richtiger **Adressat**: DPMA bzw. EPA
- b) **Einspruchsberechtigung** (§ 59 I 1, Art. 99 I 1 EPÜ): unbeschränkt, im Fall der widerrechtlichen Entnahme aber nur der Verletzte
- c) **Frist**: 9 Monate (§ 59 I 1, Art. 99 I 1 EPÜ) nach der Veröffentlichung der Erteilung
- d) **Form** (§ 59 I 2): schriftliche Erklärung und Begründung
- e) **Einspruchsgründe** (§ 59 I 3 PatG, Art. 100 EPÜ): s. oben
- f) **allgemeine Verfahrensvoraussetzungen**, insb. Parteifähigkeit, Prozessfähigkeit, Rechtsschutzbedürfnis

Beschwerde

- a) **Zuständigkeit: BPatG** (§ 65), Beschwerdesenat, beim EPA Beschwerdekammer.
- b) **Beschwerdebefugnis**: Verfahrensbeteiligter, der durch die Entscheidung der Prüfungs- oder Patentabteilung des DPMA bzw. der Prüfungs- und Einspruchsabteilung des EPA (z.B. Ablehnung der Anmeldung, Widerruf oder Aufrechterhaltung im Einspruchsverfahren) beschwert ist.
- c) **Form und Frist**: Schriftform, Frist von einem Monat im deutschen Recht, von zwei Monaten im EPÜ (§ 73 II, Art. 108 EPÜ)
- d) Beschwerde und Rechtsschutzbedürfnis
- e) Die Beschwerde hat aufschiebende Wirkung (§ 75, Art. 106 I EPÜ)

Nichtigkeitsklage (§§ 81 ff. bzw. Art. 32 I b EPGÜ) – Zulässigkeitsvoraussetzungen**a) Zuständigkeit**

- BPatG (§ 81 IV), Nichtigkeitssenat (§ 66 I Nr. 2) für deutsche Patente und während der Übergangszeit (Art. 83 EPGÜ)
- EPG für Europäische Patente (Art. 32 I b EPGÜ), zuständig ist grundsätzlich die Zentralkammer mit Sitz in Paris, München und Mailand (Art. 33 IV EPGÜ), s. aber Art. 33 III EPGÜ für Nichtigkeitswiderklagen im Verletzungsverfahren

b) Klagebefugnis: unbegrenzt, nur im Fall der widerrechtlichen Entnahme ist nur der Verletzte klagebefugt (§ 81 III, Art. 47 VI EPGÜ, aber ohne ausdrückliche Ausnahme für widerrechtliche Entnahme)**c) Form:** Schriftform (§ 81 IV), elektronische Form beim EPG (Regel 4 VerfO), **eine Ausschlussfrist besteht nicht!****d) Nichtigkeitsgründe**

- deutsches Patent und Opt out: weitgehend wie im Einspruchsverfahren (§ 22 verweist auf § 21), zusätzlich: Erweiterung des Schutzbereichs nach Patenterteilung
- Europäisches Patent: ebenso, Art. 65 II EPGÜ verweist auf Art. 138 EPÜ

e) keine Anhängigkeit eines Einspruchsverfahrens in der gleichen Sache (§ 81 II), beim EPG gilt diese Regel nicht, aber das EPG kann ds Verfahren aussetzen, wenn eine rasche Entscheidung des EPA zu erwarten ist (Art. 30 X EPGÜ)**f) allgemeine Verfahrensvoraussetzungen**, insb. Parteifähigkeit, Prozessfähigkeit, Rechtsschutzbedürfnis. Rechtsschutzbedürfnis besteht auch noch nach Erlöschen des Patents, wenn der Nichtigkeitskläger befürchtet, wegen zurückliegender Verletzung in Anspruch genommen zu werden (st. Rspr.)**Wirkung des Widerrufs bzw. der Nichtigerklärung (§§ 21 II, III, 22 II, Art. 65 EPGÜ)**

- Das Patent wird rückwirkend für unwirksam erklärt (*ex tunc*-Wirkung), wird also so behandelt, als habe es nie bestanden.
- Das Patent kann auch teilweise widerrufen bzw. für nichtig erklärt werden.
- Anhängige Verletzungsprozesse verlieren die Anspruchsgrundlage, die Verletzungsklage ist also als unbegründet abzuweisen.
- Bereits geleistete Zahlungen können gem. § 812 I 2 BGB zurückgefordert werden, außerdem können sich Schadensersatzansprüche gegen den Patentinhaber aus dem Gesichtspunkt der unberechtigten Schutzrechtsverwarnung (§§ 3, 4 Nr. 4 UWG bzw. § 823 I BGB: Eingriff in den eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb) ergeben (s.u. VIII).
- Auswirkung auf Lizenzverträge: keine rückwirkende Annahme der anfänglichen Unmöglichkeit (§ 311a BGB), sondern Wegfall der Geschäftsgrundlage (§ 313 BGB) mit Möglichkeit der Vertragsanpassung oder Kündigung (h.M., str.).

Rechtsschutz gegen Entscheidungen im Einspruchs- und Nichtigkeitsverfahren

- Deutsches Recht
 - gegen Entscheidungen des DPMA Beschwerde zum BPatG (s.o.), dagegen Rechtsbeschwerde zum BGH
 - gegen Entscheidungen des BPatG im Nichtigkeitsverfahren Berufung zum BGH (§ 110), der BGH ist hier also ausnahmsweise nicht Revisions- sondern Berufungs-

Tatsacheninstanz (aber praktisch erhebliche Beschränkungen gegen die Vorbringung neuer Tatsachen)

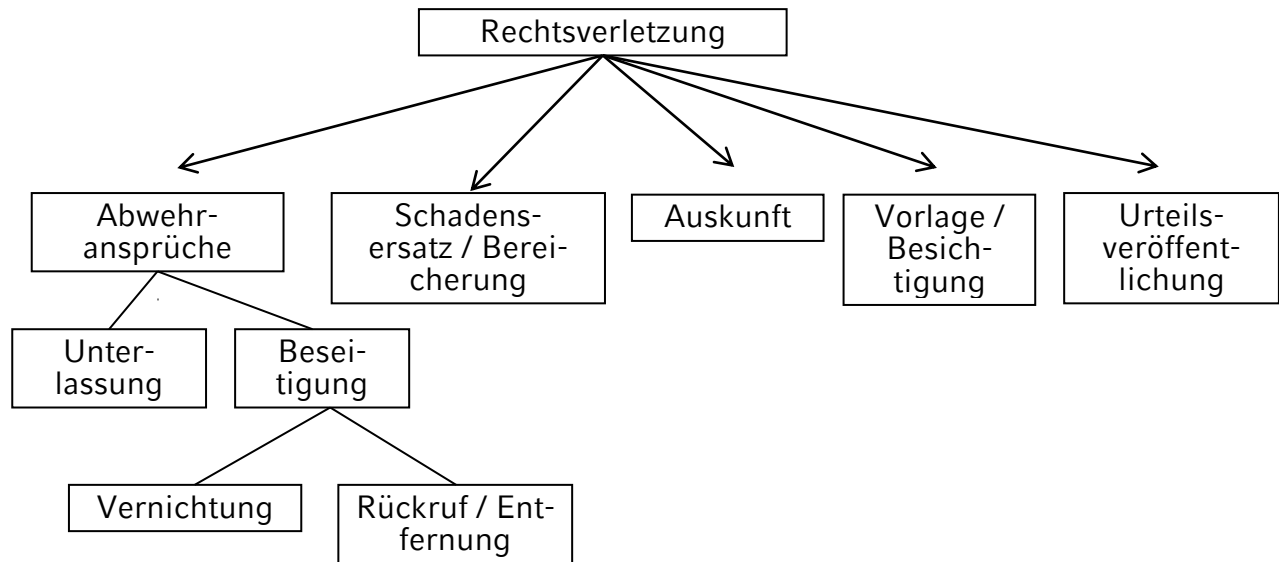
- EPÜ
 - gegen Entscheidungen der Einspruchsabteilung Beschwerde
 - Bei Rechtsfragen von grundsätzlicher Bedeutung kann die Beschwerdekammer der Großen Beschwerdekammer Rechtsfragen vorlegen (vergleichbar dem Vorabentscheidungsverfahren vor dem EuGH).
 - Darüber hinaus kein weiterer Rechtsschutz, weil das EPA als internationale Organisation nicht der nationalen Gerichtsbarkeit oder dem EuGH unterliegt. Das ist nach Ansicht des BVerfG mit dem Grundgesetz vereinbar, weil die Beschwerdekammern Grundrechtsschutz gewährleisten, ist aber rechtspolitisch problematisch.
- EPG: erste Instanz ist in der Regel die Zentralkammer (s. oben), dagegen Rechtsmittel zum Berufungsgericht (Luxemburg)

VIII. Rechtsfolgen der Verletzung

Lit: *Haedicke*, 14. Kapitel; *Ann*, §§ 35-39, s. auch die Vorlesungsunterlagen „Einführung in das Geistige Eigentum“, Teil VIII

a) Zivilrechtliche Rechtsfolgen

Überblick



Gemeinsame Voraussetzungen

- Die §§ 139 ff. beruhen auf der EG-RL über die Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums (DurchsetzungsRL oder EnforcementRL) und sind daher richtlinienkonform auszulegen, dabei gelten nach Art. 3 II RL die Grundsätze der **Wirksamkeit, Verhältnismäßigkeit und Abschreckung**.
- Benutzung einer patentierten Erfindung** entgegen §§ 9-13.
 - Die Anspruchsgrundlage ergibt sich aus dem „Baukastensystem“: Vorschrift, aus der sich die angestrebte Rechtsfolge ergibt + einschlägiger Benutzungstatbestand. Beispiel 1: Schadensersatzanspruch wegen des Angebots eines patentgeschützten Erzeugnisses → §§ 139 II; 9, 2 PatG; Beispiel 2: Unterlassung einer mittelbaren Patentverletzung: §§ 139 I; 10 I PatG
 - Erinnerung: Wegen der Zweispurigkeit von Nichtigkeits- und Verletzungsverfahren ist der **Richter im Verletzungsverfahren an den Bestand des Patents gebunden**, darf die Klage also nicht wegen fehlender Patentfähigkeit abweisen. Es wäre also ein schwerer Fehler, im Rahmen des Verletzungstatbestands die Patentierungsvoraussetzungen der §§ 1-5 PatG zu prüfen.
 - Aber das Verletzungsgericht kann den Rechtsstreit gem. § 148 ZPO aussetzen, wenn eine überwiegende Wahrscheinlichkeit dafürspricht, dass das BPatG das Patent für nichtig erklären wird.
- Aktivlegitimation:** Wer ist Anspruchsinhaber?

- Bei der Aktivlegitimation geht es um die materiell-rechtliche Rechtsinhaberschaft. Sie ist zu unterscheiden von der Prozessführungsbefugnis, die aber aus der Rechtsinhaberschaft folgt. Aktivlegitimiert sind:
 - der Patentinhaber
 - der Lizenznehmer im Fall der ausschließlichen Lizenz, sofern die Rechte des Lizenznehmers durch die Verletzung berührt werden
 - bei der einfachen Lizenz kann der Lizenznehmer nur den Anspruch des Patentinhabers im Wege der gewillkürten Prozessstandschaft geltend machen.
- Passivlegitimation: Wer ist Verletzer?
 - der **unmittelbare Verletzer** (nimmt selbst eine der in § 9 umschriebenen Handlungen vor)
 - der **mittelbare Verletzer** (liefert Gegenstände wie in § 10 umschrieben)
 - der **Anstifter oder Gehilfe (§ 830 II BGB)**: fördert oder ermöglicht eine fremde Benutzung und hat „doppelten Vorsatz“ = Vorsatz hinsichtlich der rechtswidrigen Haupttat (oft problematisch!) und Vorsatz hinsichtlich des eigenen Beitrags
 - Haftung von Mittelspersonen, die selbst keine Verletzungshandlung begangen haben, sie aber ermöglichen: Im Urheber- und Markenrecht Störerhaftung analog § 1004 BGB, aber nur auf Unterlassung. Anders im Patentrecht BGH GRUR 2009, 1142 – Mp3-Player-Import: Haftung des **fahrlässigen Gehilfen**, also desjenigen, der die Verletzung fördert oder ermöglicht, obwohl er sich mit zumutbarem Aufwand die Kenntnis verschaffen kann, dass die von ihm unterstützte Handlung das absolute Recht des Patentinhabers verletzt. Dogmatische Konstruktion: fahrlässige Nebentäterschaft. Beispiel: Der Spediteur, der vom Zollamt darauf hingewiesen wird, dass er patentverletzende Ware befördert, gleichwohl aber keine Nachforschungen anstellt.
- **Rechtswidrigkeit**, wird durch die Benutzung indiziert. Entfällt beim Eingreifen von Schranken (s. oben, 6). Ob die Zustimmung des Rechtsinhabers negatives Tatbestandsmerkmal (vgl. den Wortlaut des § 9,2 PatG) oder Rechtfertigungsgrund (h.M.) ist, ist str.
- **Verschulden** ist **nur für den Schadensersatzanspruch** erforderlich (§ 139 II).
- **Zuständigkeit: Zivilkammern der Landgerichte** (§ 143 II), dabei **Bündelung der örtlichen Zuständigkeit** durch Landesrecht (§ 143 II), zuständig sind in Bayern erstinstanzlich das LG München I und das LG Nürnberg-Fürth (außerhalb von Bayern die LGe Berlin, Braunschweig, Düsseldorf, Erfurt, Frankfurt/M., Hamburg, Leipzig, Magdeburg, Mannheim, Saarbrücken). Praktisch wichtigste Verletzungsgerichte sind die LGe Düsseldorf, Mannheim und München I.

Der Unterlassungsanspruch (§ 139 I PatG)

- Unterbindet zukünftige Verletzungen, während mit dem Schadensersatzanspruch für vergangene Verletzungen abgerechnet wird.
- Praktisch sehr wichtig, wird üblicherweise gemeinsam mit dem Schadensersatzanspruch erhoben.
- Der Unterlassungsanspruch ist **verschuldensunabhängig** (allgemeiner Grundsatz, vgl. § 1004 BGB).
- **§ 139 I 1: Verletzungsunterlassungsanspruch** → Verletzung ist schon erfolgt und es besteht Wiederholungsgefahr (materielle Anspruchsvoraussetzung!), die Wiederholungsgefahr wird vermutet, Widerlegung der Vermutung insb. durch Abgabe einer vertragsstrafebewehrten Unterlassungserklärung.

- **§ 139 I 2: vorbeugender Unterlassungsanspruch** → konkrete Anhaltspunkte (die nicht vermutet werden können, sondern vom Anspruchsteller darzulegen und ggf. zu beweisen sind) sprechen für das Bestehen einer Verletzung.
- **§ 139 I 3: Einwand der Unverhältnismäßigkeit**
 - Eingeführt durch das 2. Patentrechtsmodernisierungsgesetz 2021
 - Modifiziert die traditionelle Regel, dass bei Verletzung + Wiederholungs- oder Erstbegehungsgefahr immer ein Unterlassungsanspruch besteht
 - Konstellation 1: Anspruch wegen Verletzung eines Patents gegen die Vermarktung eines komplexen Produkts, in dem eine Vielzahl von Erfindungen verwendet wird (in einem Smartphone angeblich eine vierstellige Zahl!)
 - Konstellation 2: Anspruch wegen Verletzung ungenutzter Patente, vor allem von Unternehmen, die selbst weder erfinden noch Produkte herstellen (non-practicing entities, NPEs), sondern nur Patente verwerten und, teilweise sehr aggressiv, durchsetzen (manchmal ist von „Patenttrollen“ die Rede)
 - Konstellation 3: Rechte Dritter, Beispiel: bei sofortiger Unterlassung wäre die Gesundheit von Patienten gefährdet, die auf das verletzte Medikament angewiesen sind
 - Konstellation 4: standard-essenzielle Patente, hier Vorrang der unter 5d dargestellten Grundsätze, aber Unverhältnismäßigkeit denkbar, wenn das Patent als standard-essenziell deklariert wurde, aber es nicht ist, oder wenn gegen den Rechtsnachfolger des FRAND-Erklärenden vorgegangen wird
 - In allen Fällen kann die Unterlassung zu einem wirtschaftlichen Schaden führen, der den Wert des Patents (und eine potenzielle Schadensersatzsumme) weit übersteigt und den Anspruchsschuldner ggf. zu überhöhten Zahlungen im Rahmen von Vergleichen veranlasst.
 - Aber jeweils Abwägung im Einzelfall, z.B. können auch NPEs durchaus einen Unterlassungsanspruch erwirken, wenn die Unterlassung keinen unverhältnismäßigen Schaden verursacht und dem Kläger keine vorwerfbare Prozesstaktik zur Last fällt
 - Rechtsfolge: Eingriff bleibt rechtswidrig, aber „Rechtsfolge Unterlassen“ wird zeitweise ausgesetzt (Aufbrauchsfrist bzw. Umstellfrist) oder entfällt ganz, Schadensersatzanspruch bleibt aber bestehen (§ 139 I 5)
 - Näher hierzu *Ohly/Stierle* GRUR 2021, 1229
- **§ 139 I 4: Ausgleichsanspruch bei Ausschluss wegen Unverhältnismäßigkeit**
 - Gedanke der „compensation in lieu of an injunction“: Die Unterlassung kann unverhältnismäßig sein, aber das rechtfertigt keine kostenlose Nutzung
 - Rechtsnatur und Berechnung sehr str.: Fall der Eingriffskondition und Ersatz des objektiven Lizenzwerts, Aufschlag für den Verlust des Unterlassungsanspruchs oder deutliche Erhöhung aufgrund präventiver und pönaler Elemente? Anordnung ex ante durch das Gericht für die Zeit, während derer die Nutzung zu dulden ist? Hierzu *Hoffmann, Wagner, Osterrieth* und *Ohly*, GRUR 2022, 286 ff.
- Der Unterlassungsanspruch kann bei Dringlichkeit im Wege der **einstweiligen Verfügung (§§ 935, 940 ZPO)** durchgesetzt werden. Voraussetzungen (vom Antragsteller glaubhaft zu machen):
 - (1) Bestehen eines Verfügungsanspruchs (= Anspruch aus § 139 I PatG),
 - (2) Verfügungsgrund
 - (a) zeitliche Dringlichkeit

- (b) Interessenabwägung ergibt, dass Nachteile des Patentinhabers bei Nichterlass einer eV schwerer wiegen als Nachteile des Antragsgegners bei Erlass, dabei spielt die Wahrscheinlichkeit eine Rolle, mit der sich das Patent als bestandskräftig erweisen wird. Nach bisheriger Rspr. ist das grundsätzlich nur der Fall, wenn das Patent ein kontradiktorisches Rechtsbeständigkeitsverfahren (Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahren) überstanden hat, aber der EUGH hat (auf Vorlage des LG München I) entschieden, dass diese Voraussetzung zu eng ist (EUGH, Rs. C-44/21, GRUR 2022, 811 – *Phoenix Contact/Harting*). Bisher unklar und str., wie sich das auf die deutsche Praxis auswirken wird.

Der Schadensersatzanspruch (§ 139 II PatG)

- **Verschuldensabhängig (§ 276 I BGB)**, dabei aber strenger Fahrlässigkeitsmaßstab. Zur Information über die Verletzung sind Verwarnungen üblich.
- Problem: Schaden schwer zu berechnen, da das Immaterialgut selbst nicht beschädigt wird.
- Daher Möglichkeit der **dreifachen Schadensberechnung**:
 - (1) **konkrete Vermögenseinbuße** einschl. des entgangenen Gewinns (§ 252 BGB), praktisch kaum möglich, daher sehr selten
 - (2) **Herausgabe des Verletzergewinns** (§ 139 II 2)
 - gegenüber Anspruch aus §§ 687 II, 681, 667 BGB erleichterte Voraussetzungen, da die fahrlässige Verletzung genügt.
 - Gewinn ist nur insoweit herauszugeben, als er auf der Verletzung beruht. Der Richter muss feststellen, inwieweit die Kaufentscheidung auf der technischen Lehre und inwieweit auf anderen Faktoren beruht (BGH GRUR 2012, 1226 – Fläschenträger)
 - Schwierige Frage: Welche Kosten kann der Verletzer abziehen? Dazu BGH GRUR 2001, 329 – Gemeinkostenanteil: keine Abzugsfähigkeit der Gemeinkosten.
 - (3) **angemessene Lizenzgebühr (§ 139 II 3), Frage: auf welche Lizenzgebühr hätten sich die Parteien unter den konkreten Umständen geeinigt?**
- Besonderheit bei der mittelbaren Patentverletzung: Es ist nur der Schaden zu ersetzen, der durch die ermöglichte unmittelbare Verletzung entsteht (BGH GRUR 2013, 713 – *Fräsverfahren*)
- daneben Ansprüche aus §§ 3, 8 ff. UWG; 823 I BGB nur, soweit die Verletzung nicht im PatG geregelt ist, das ist vor allem bei der Verletzung des Erfinderrechts der Fall.

Weitere Ansprüche

- Bereicherungsanspruch (§ 812 I 1, 2. Alt. BGB, vgl. auch § 141, 2 PatG), verschuldensunabhängig, Wertersatz (§ 818 II BGB) = angemessene Lizenzgebühr
- **Vernichtungsanspruch (§ 140 a)**, wurde bei Umsetzung der Enforcement-RiLi um Anspruch auf Rückruf bzw. Entfernung aus den Vertriebswegen ergänzt.
- **Auskunftsanspruch** gegen den Verletzer auf Nennung der Bezugsquellen und auf Angaben über die verletzenden Erzeugnisse („Drittauskunft“: § 140 b), wurde bei Umsetzung der EnforcementRL auf Anspruch gegen bestimmte unbeteiligte Dritte erweitert.
- **Anspruch auf Vorlage von Urkunden und Besichtigung von Sachen (§ 140c)**: Dient der Ermittlung des Sachverhalts und der Beweissicherung. Problem: Sicherung der Ge-

schäftsgeheimnisse des vermeintlichen Verletzers (§ 140c I 3). Damit Erweiterung der bisherigen Rechtsprechung zu § 809 BGB.

- Anspruch auf Urteilsveröffentlichung (§ 140e)
- **§ 33 PatG:** Entschädigungsanspruch für die Zeit zwischen Offenlegung und Patenterteilung.
- Verjährung: § 141 PatG verweist auf die allg. Vorschriften, § 141, 2 auf § 852 BGB

Prüfungsschema zur Patentverletzung

A) Unterlassungsklage

I. Zulässigkeit (nur zu prüfen, wenn nach Erfolgsaussichten einer Klage gefragt)

1. Zuständigkeit
 - a) sachlich: Landgericht (§ 143 I PatG)
 - b) örtlich: Bündelung der Zuständigkeit, in Bayern LG München I und LG Nürnberg-Fürth (§ 143 II PatG)
2. Prozessführungsbefugnis: Rechtsinhaber (vgl. § 30 III PatG) bzw. ausschließlicher Lizenznehmer (§ 15 PatG)
3. allgemeine Prozessvoraussetzungen

II. Begründetheit: (+), wenn ein Anspruch aus **§ 139 I i.V.m. § 9 (bzw. 10) PatG** besteht.

1. **Bestehen** des Klagepatents (dabei nur Prüfung der Erteilung und der Erlöschensgründe, i.ü. Bindung des Verletzungsgerichts an den Bestand des Patents)
2. Aktivlegitimation, nur zu problematisieren, wenn Anspruchsteller ≠ Patentinhaber
3. **Eingriff in den Schutzbereich**
 - a) wortsinngemäße Verletzung bzw. Äquivalenz
 - b) Verletzungshandlung (§§ 9, 10), ggf. Prüfung der Passivlegitimation, wenn Anspruchsgegner nicht unmittelbarer Verletzer
4. **Einwendungen**
 - a) Zustimmung des Patentinhabers (z.B. Lizenz)
 - b) Eingreifen von Schranken
5. Wiederholungs- oder Erstbegehungsgefahr

B) Schadensersatzanspruch

I. Zulässigkeit wie oben, A I

II. Begründetheit (+), wenn Anspruch aus § 139 II i.V.m. § 9 (bzw. 10) PatG besteht

1. Haftungs begründung: wie oben, A II 1-4, dann aber statt A.II.5 Prüfung des Verschuldens (§ 276 BGB)
2. Haftungsausfüllung gem. §§ 249 ff. BGB, dabei Möglichkeit der **dreifachen Schadensberechnung**
 - a) konkrete Berechnung
 - b) angemessene Lizenzgebühr
 - c) Herausgabe des Verletzergewinns

Ansprüche des als Verletzer in Anspruch genommenen

- Anspruch auf Widerruf des Patents im Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahren (s.o.).
- Ansprüche wegen **unberechtigter Schutzrechtsverwarnung** aus § 823 I BGB (Recht am Gewerbebetrieb) bzw. §§ 3 I; 4 Nr. 1, 2 oder 4 UWG
 - Rechtsprechung seit RGZ 58, 24, 29 – *Juteplüschi*, bestätigt vom Großen Senat für Zivilsachen (GRUR 2005, 882, 883 ff – *Unberechtigte Schutzrechtsverwarnung*): Die unberechtigte Verwarnung aus einem Patent ist rechtswidrig und löst Schadensersatzansprüche gem. § 823 I wegen Eingriffs in den eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb aus. Das gilt für die Herstellerverwarnung (Abmahnung gerichtet an Hersteller des patentverletzenden Gegenstands) ebenso wie für die Abnehmerverwarnung.
 - SchE-Anspruch umfasst Kosten der Rechtsverteidigung, ggf. aber auch weitergehende Kosten, etwa wegen Stilllegung der Produktion (beachte aber: § 254 BGB!)
 - Das ist im Grunde richtig, denn der zu Unrecht Abgemahnte darf nicht auf seinen Kosten sitzen bleiben. Dennoch wird die Rspr. aus zwei Gründen kritisiert
 - Erster Kritikpunkt: Falsche Anspruchsgrundlage – in seinem Anwendungsbereich verdrängt das UWG das Recht am Gewerbebetrieb. Daher § 4 Nr. 4; 3 I; 9 UWG bei Herstellerverwarnung; § 4 Nr. 2; 3 I; 9 bei Abnehmerverwarnung unter Behauptung falscher Tatsachen; § 4 Nr. 1; 3 I; 9 bei Abnehmerverwarnung unter falscher Subsumtion
 - Zweiter Kritikpunkt: Alle genannten Anspruchsgrundlagen erfordern eine Interessenabwägung. Grundsätzlich rechtswidrig ist nur die Abnehmerverwarnung, während für die Herstellerverwarnung rechtfertigende Gründe sprechen können.
- Bereicherungsanspruch aus § 812 I 2 BGB hinsichtlich von Zahlungen wegen vermeintlicher Verletzung.

b) Strafrechtliche Sanktionen

Strafbarkeit gem. § 142 PatG

- § 142 stellt die Vornahme bestimmter (nicht aller) Benutzungshandlungen unter Strafe.
- Strafbar ist nur die vorsätzliche Begehung.
- Strafraum: Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder Geldstrafe, Strafschärfung bei gewerbsmäßigem Handeln (§ 142 II).
- Regelmäßig wird die Tat nur auf Antrag verfolgt (§ 142 IV, Ausnahmen: gewerbsmäßige Begehung oder besonderes öffentliches Interesse).
- Die praktische Bedeutung ist gering, da in der Praxis selten Strafantrag gestellt wird.
- Entwurf der Kommission für eine Richtlinie zur Harmonisierung der strafrechtlichen Sanktionen von 2006 (KOM 2006, 168 endg.) wurde zurückgezogen.
- Vgl. auch zu zollrechtlichen Sanktionen § 142a Pat

IX. Internationale und unionsrechtliche Aspekte

1. Völkerrechtlicher Rahmen

Lit.: *Ann*, § 7 I; *Götting*, § 7, s. auch oben, Teil I.6

Überblick über die völkerrechtlichen Verträge mit Bedeutung für das Patentrecht

- **Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums (PVÜ, 1883)**, wichtige Aspekte:
 - **Mindest- und Höchststandards** im Patentrecht, allerdings vergleichsweise wenige: Zwangslizenzen (Art. 5), Schranke für Verwendung patentierter Gegenstände auf Schiffen, Fahr- und Flugzeugen (5^{ter} = § 11 Nr. 4-6), Verfahrenserzeugnisse (Art. 5^{quater})
 - **Inländergleichbehandlung**
 - **Unionspriorität (Art. 4 PVÜ)**, Prioritätsfrist für Patente: 12 Monate
- **Straßburger Übereinkommen** über die Vereinheitlichung gewisser materieller Begriffe der Erfindungspatente (1963): Vorstufe zum EPÜ, harmonisiert einige Fragen der Patentierungsvoraussetzungen
- Straßburger Abkommen über die Internationale Patentklassifikation (1971)
- **Patentzusammenarbeitsvertrag (Patent Cooperation Treaty, PCT, 1971)**, dazu unten im Detail
- Budapester Vertrag über die Hinterlegung von Mikroorganismen (1977)
- **Übereinkommen über handelsbezogene Aspekte des geistigen Eigentums (TRIPS-Übereinkommen, 1994)**, dazu unten im Detail
- Patent Law Treaty (2000/2005): harmonisiert einige Formalia, allerdings nur von 40 Staaten (Deutschland ist nicht dabei) ratifiziert
- Substantive Patent Law Treaty: bisher nicht abgeschlossen, soll Fragen des materiellen Patentrechts harmonisieren.

TRIPS-Übereinkommen: Vorschriften zum Patentrecht (zum allgemeinen Inhalt s. I.6)

- Art. 27
 - Verpflichtung, Patente in allen Technikbereichen zu erteilen, sofern die Erfindung neu, erfinderisch und gewerblich anwendbar ist,
 - Verbot, zwischen Technikbereichen zu diskriminieren,
 - enge Ausnahmen in Abs. 2, 3
 - Kontroverser Fall: der indische *Glivec*-Fall, GRUR Int. 2013, 902
- Art. 28: Mindestschutz, entspricht weitgehend § 9 PatG (nur der Besitz wird nicht erwähnt)
- Art. 29: Verpflichtung, die Erfindung zu offenbaren
- Art. 30: Dreistufentest für Schranken, Schranken nur zulässig, wenn sie
 - (1) begrenzt sind
 - (2) nicht unangemessen im Widerspruch zur normalen Auswertung des Patents stehen und
 - (3) die Interessen des Patentinhabers nicht unangemessen beeinträchtigen
- Beispiel: WTO Panel, Dispute DS114, Canada – protection of pharmaceutical products
- Art. 31: Voraussetzungen für die Gewährung von Zwangslizenzen, insbesondere:

- Erfordernis vorheriger Verhandlungen (lit. b), besteht nur im Fall eines nationalen Notstands nicht
- Versorgung nur des Markts des erteilenden Landes (lit. f), diese Voraussetzung ist aber nach der Erklärung von Doha durch einen Waiver ausgesetzt worden, inzwischen begrenzte Gegen Ausnahme durch Art. 31^{bis}, außerdem gewisse Modifikation für COVID-Impfstoffe durch die Erklärung der WTO-Ministerkonferenz v. 17.6.2022 (s. o. V)
- Vergütungspflicht (lit. h)
- Art. 32: Widerrufsmöglichkeit muss bestehen
- Art. 33: Schutzdauer = 20 Jahre
- Art. 34: Beweislast bei Verfahrenspatenten

Patentzusammenarbeitsvertrag (Patent Cooperation Treaty – PCT)

- Vereinfacht administrative Zusammenarbeit: ermöglicht eine Anmeldung beim nationalen Amt oder EPÜ, die an die WIPO weitergeleitet, vorläufig geprüft und dann an die nationalen Ämter zur endgültigen Entscheidung weitergeleitet wird. Gleichzeitig behalten die Mitgliedstaaten ihre volle Souveränität
- Stufe 1: internationale Anmeldung beim Anmeldeamt = nationales Patentamt oder EPA (Art. 3 ff.),
 - begründet Priorität,
 - Anmeldeamt führt nur Formalprüfung durch.
- Stufe 2: internationale Phase (Art. 12 ff.)
 - Weiterleitung der Anmeldung an das Internationale Büro (bei der WIPO in Genf)
 - Internationale Recherche durch eine Internationale Recherchebehörde (= durch die Versammlung der Vertragsstaaten bestimmtes nationales Amt oder EPA), die einen Bescheid zur Patentfähigkeit der Anmeldung vorlegt
 - Auf Antrag auch vorläufige internationale Prüfung durch eine Internationale Prüfungsbehörde
- Stufe 3: nationale Phase
 - Weiterleitung an die Bestimmungsämter
 - Nationale Ämter entscheiden aufgrund der internationalen Recherche und der internationalen vorläufigen Prüfung souverän über die Erteilung

2. Europarecht

Lit.: Ohly, in: Jahrbuch für italienisches Recht, Bd. 29, 2017, S. 27-45 (Text wird online bereitgestellt); Götting, ZEuP 2014, 349

Das Europäische Patentübereinkommen (EPÜ, Wiederholung von I.6)

- Das Europäische Patentübereinkommen (EPÜ) ist ein völkerrechtlicher Vertrag. Derzeit 39 Mitglieder: 28 EU-Staaten + weitere europäische Staaten wie Schweiz, Norwegen, Türkei und zahlreiche Balkan-Staaten
- Das EPÜ ist also **kein Teil des EU-Rechts**, das EPA kann den EUGH nicht anrufen.
- Das Europäische Patentamt (EPA) erteilt „Bündelpatente“:
 - **Europäische Phase:** einheitliche Anmeldung zum EPA, einheitliche Prüfung der Erfindung, Erteilung eines Europäischen Patents für die benannten Staaten

- **Nationale Phase:** nach Erteilung wird das Europäische Patent weitgehend wie ein nationales Recht der Mitgliedstaaten behandelt (Art. 64 I) – zuständig für Verletzung und Nichtigkeitsklärung sind die nationalen Gerichte, die nationales Recht anwenden.
- Allerdings wichtige Ausnahmefälle, in denen das EPÜ eine einheitliche Wirkung vorsieht: Schutzdauer (Art. 63), unmittelbare Verfahrenserzeugnisse (Art. 64 II), Schutzbereich (Art. 69), Nichtigkeitsgründe (Art. 138).
- Das EPÜ-System steht also zwischen PCT und einem einheitlichen Schutzrecht wie der Unionsmarke.
- **Defizite** des EPÜ-Systems:
 - **Rechtsdurchsetzung dezentral** in den Mitgliedstaaten, dabei restriktive Auslegung der internationalen Zuständigkeit durch den EUGH
 - **Keine zentrale Nichtigkeitsklärung** europäischer Patente
 - Kein EU-einheitliches Schutzrecht
 - Hohe **Übersetzungskosten**, weil grundsätzlich jeder Mitgliedstaat zur Validierung des Patents eine Übersetzung in seine Amtssprache verlangen kann (Art. 65), teilweise gemildert durch das Londoner Übereinkommen, nach dem Staaten mit einer EPA-Amtssprache auf die Übersetzung verzichten und Staaten ohne EPA-Amtssprache eine Amtssprache für die Übersetzung benennen können
 - Kein Rechtsschutz gegen Entscheidungen des EPA

Unionsrecht

- Vergleichsweise geringes Maß an EU-Harmonisierung im Patentrecht wegen des schwierigen Verhältnisses zum EPÜ
- Primärrecht:
 - Rechtsprechung des EUGH zur Warenverkehrsfreiheit (Art. 34 AEUV), insbesondere zur gemeinschaftsweiten Erschöpfung, aber: nationale Patente muss das EU-Recht akzeptieren
 - Kartellrechtliche Schranken (Art. 101 f. AEUV)
- Sekundärrecht:
 - Richtlinie über den **Schutz biotechnologischer Erfindungen** (1998) regelt Voraussetzungen und Umfang von Biotech-Patenten
 - Vorschlag einer Richtlinie über computerimplementierte Erfindungen ist im Europäischen Parlament gescheitert und wurde zurückgezogen.
 - Richtlinie über die **Durchsetzung** der Rechte des geistigen Eigentums (2004): weitgehende Harmonisierung der zivilrechtlichen Rechtsfolgen von Schutzgesetzverletzungen
 - Verordnung 469/2009 (ursprünglich von 1992) über das **ergänzende Schutzzertifikat** für Arzneimittel (Supplementary Protection Certificate – SPC), parallele Verordnung für Pflanzenschutzmittel

Schaffung eines EU-Patents und einer EU-Patentgerichtsbarkeit: Entstehungsgeschichte

- Im Markenrecht besteht eine Unionsmarke, die den Grundsätzen der Einheitlichkeit, Autonomie, Koexistenz folgt. Die nationalen Gerichte entscheiden als Gemeinschaftsmarkengerichte.
- Versuch, ein einheitliches Gemeinschaftspatent durch das Gemeinschaftspatentübereinkommen (GPÜ, 1975) zu schaffen, sind gescheitert: Die Mitgliedstaaten haben unter-schieben, aber es kam nie zu einer ausreichenden Zahl von Ratifizierungen. Hauptprob-

lem: Sprachenfrage – Beschränkung auf eine oder wenige Amtssprachen oder Übersetzung des Patents in die Sprachen aller Mitgliedstaaten?

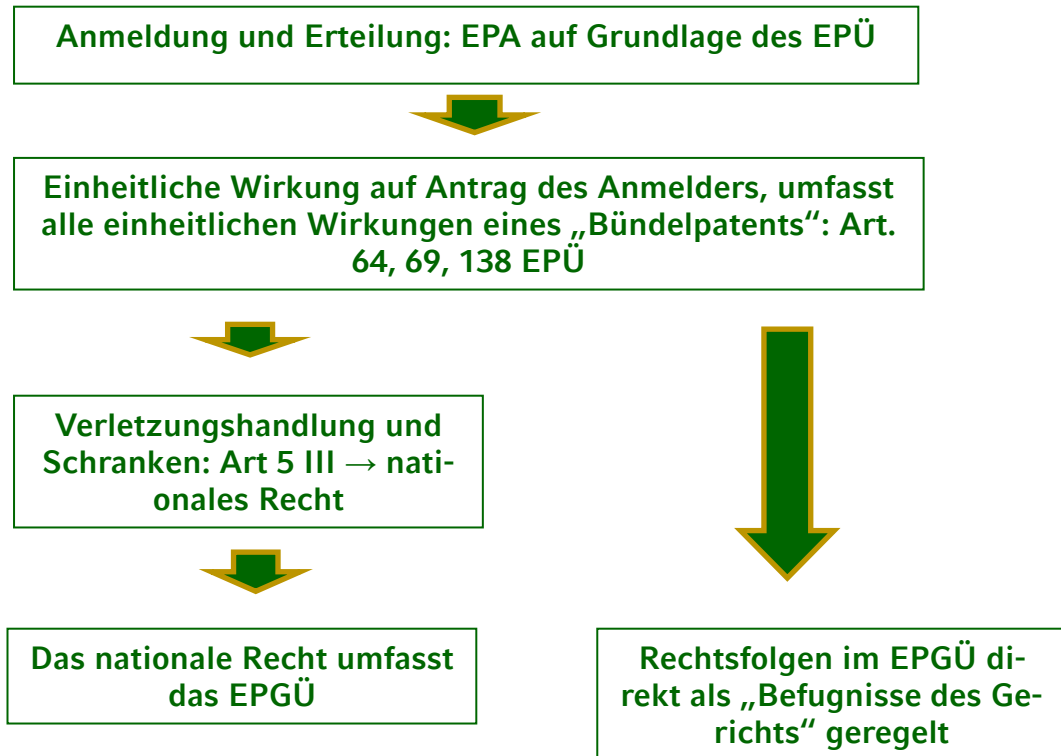
- Vorschlag einer Gemeinschaftspatentverordnung ist in den 1990er Jahren ebenfalls gescheitert.
- Bestrebungen, ein europäisches Patentgerichtssystem im Rahmen des EPÜ-Systems oder der EU zu errichten. Problem: Rolle des EUGH und Vereinbarkeit mit dem EU-Recht, wenn das Gericht für alle 38 EPÜ-Staaten zuständig ist. Vorschlag von 2009 wurde durch den EUGH in Gutachten 1/09, GRUR Int. 2011, 309 für unvereinbar mit dem Unionsrecht erklärt.
- Lösung:
 - Schaffung eines **Einheitspatents** auf der Grundlage von Art. 142 EPÜ mit „Münchener“ Sprachenregime ohne Spanien (das dieses Regime ablehnt) aufgrund der von den Verträgen vorgesehenen „Verstärkten Zusammenarbeit“ → VO über das Einheitspatent (2012)
 - Schaffung eines **Einheitlichen Patentgerichts** mit Zuständigkeit nur für die EU-Staaten durch völkerrechtlichen Vertrag → Übereinkommen über das Einheitliche Patentgericht (2013)
 - Problem 1: Brexit. Mitgliedschaft von UK als führender europäischer Jurisdiktion im Patentrecht wäre wünschenswert und wohl auch konstruktiv möglich gewesen. Aber UK hat seine Ratifikation zurückgezogen, weil die Rolle des EUGH nicht den britischen Post-Brexit-Vorstellungen entspricht.
 - Problem 2: In Deutschland hat das BVerfG (GRUR 2020, 506) das Zustimmungsgesetz für verfassungswidrig erklärt, weil gem. Art. 23 I 3, 79 II GG eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag erforderlich gewesen wäre, die (nicht aus politischen Gründen, sondern weil spät nachts abgestimmt wurde) nicht erreicht wurde. Daraufhin erneute Verabschiedung mit Zweidrittelmehrheit, Eilantrag dagegen vom BVerfG abgewiesen.
- Nach Ratifikation durch hinreichende Anzahl von Staaten hat das EPG zum 1.6.2023 seine Tätigkeit aufgenommen. Zugleich ist die EinheitspatentVO in Kraft getreten.

Das Einheitspatent

- Grundlage: Verordnung 1257/2012 über die Umsetzung der Verstärkten Zusammenarbeit im Bereich der Schaffung eines einheitlichen Patentschutzes und Verordnung 1260/2012 über die Übersetzungsregeln
- Offizielle Bezeichnung: Patent mit einheitlicher Wirkung
- Konstruktion:
 - Erteilung durch das EPA
 - Art. 142 EPÜ: Gruppe von Vertragsstaaten kann bestimmen, dass bei Benennung aller Staaten das Patent nur einheitlich erteilt werden kann
 - Bei Benennung aller (teilnehmenden) EU-Staaten einheitliche Wirkung: Beschränkung, Übertragung, Widerruf, Erlöschen nur einheitlich, Lizenzen können territorial beschränkt werden
 - Wirkung definiert durch die Verordnung
- Problem: Die Verordnung enthält (anders als z.B. die Gemeinschaftsmarkenverordnung) kaum materielles Recht, einzige Ausnahme: Erschöpfung (Art. 6). Ansonsten ist das materielle Recht im EPÜ (Erteilung und bestimmte Fragen des Umfangs) und im Übereinkommen über das Einheitliche Patentgericht (EPGÜ) geregelt
- Ansonsten ist Art. 5 Ausdruck eines Kompromisses zwischen dem Rat (insb. Großbritannien), der die Entscheidung über das materielle Recht dem EUGH entziehen wollte, und

dem Parlament, das die Ansicht vertrat, Art. 118 AEUV verlange eine Ausgestaltung der einheitlichen Wirkung durch das Unionsrecht.

- Art. 5 I: Recht des Inhabers, Verletzungen zu untersagen
- Art. 5 II: einheitliche Wirkung
- Art. 5 III: Verweis auf das nationale Recht, das durch Art. 7 bestimmt wird. Trick dabei: zum nationalen Recht gehören auch das EPÜ und das EPGÜ, insoweit eben doch eine einheitliche europäische Regelung
- Aber der EUGH ist für die Auslegung völkerrechtlicher Verträge nicht zuständig, daher sind das EPÜ und das EPGÜ der Zuständigkeit des EuGH entzogen.

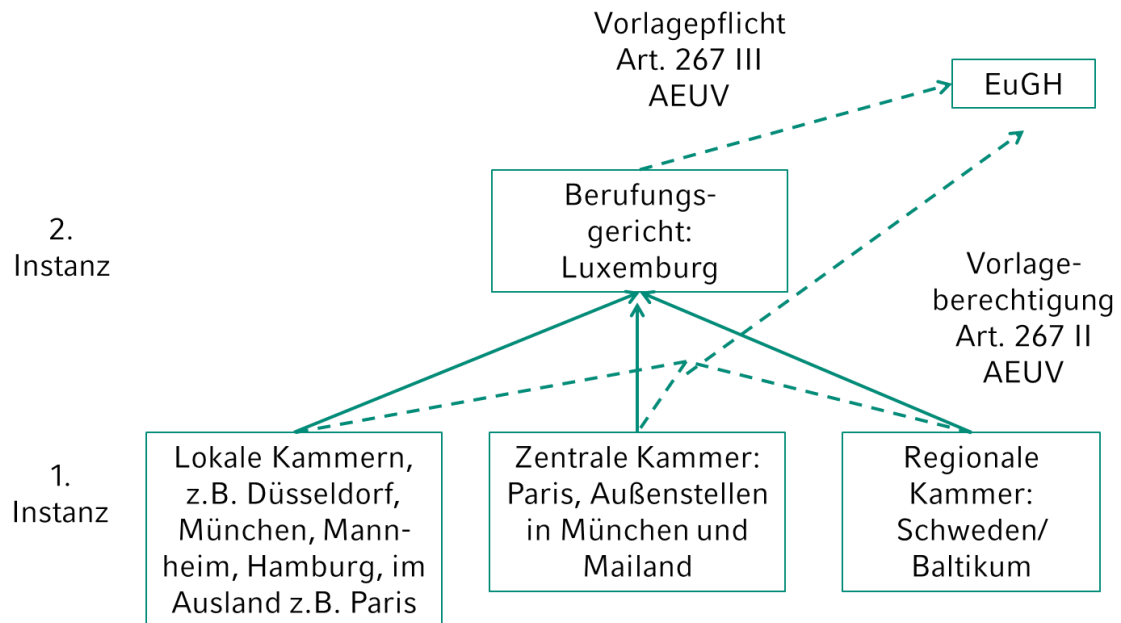


Das Einheitliche Patentgericht: Grundlagen

- Grundlage: Übereinkommen über das Einheitliche Patentgericht = völkerrechtlicher Vertrag, unterzeichnet von 25 Staaten (alle EU-Staaten ohne Spanien, Polen und Kroatien, ursprünglich war UK noch dabei)
- Idee: internationales Gericht, das aber als Gericht der Mitgliedstaaten dem EU-Recht unterliegt und nach Maßgabe des Art. 267 AEUV zur Vorlage an den EUGH berechtigt bzw. verpflichtet ist.
- **Ausschließliche Zuständigkeit für Nichtigkeit und Verletzung von Einheitspatenten, Bündelpatenten und darauf beruhenden SPCs**, wird daher weitgehend nationale Patentgerichte ersetzen, die nur noch für nationale Patente zuständig bleiben.
 - Aber während einer Übergangsphase von 7 Jahren, verlängerbar auf 14, kann eine Klage noch vor den nationalen Gerichten erhoben oder das gesamte Patent aus der Zuständigkeit des EPG herausgenommen werden (Art. 83 EPGÜ).
 - Zu dieser Übergangszeit gibt es viele Fragen – unklar z.B., ob die nationalen Gerichte nationales Recht oder das EPGÜ anzuwenden haben.

- Das **Übereinkommen** enthält fast das gesamte **materielle Patentrecht**: Verletzungshandlungen (Art. 25 ff.), Ansprüche bei Verletzung (Art. 56 ff.), Grund: Versuch, diese Vorschriften der Auslegungshoheit des EUGH zu entziehen.

Aufbau und Zuständigkeit



- 1. Instanz aus **lokalen Kammern** in einzelnen Mitgliedstaaten (je nach Anzahl der bisherigen Patentstreitfälle bis zu vier, in Deutschland Düsseldorf, Mannheim, München, Hamburg), **regionalen Kammern** mehrerer Mitgliedstaaten (einziger Fall: Schweden und baltische) und **zentraler Kammer** (Sitz in Paris, Außenstellen in München und früher London, nach Brexit ersetzt durch Mailand)
- 2. Instanz in Luxemburg
- Zuständigkeit der regionalen oder lokalen Kammern, wenn Beklagter Wohn- oder Geschäftssitz in deren Bereich hat oder wenn dort die Verletzung erfolgt ist
- Zuständigkeit der Zentralkammer für Nichtigkeitsklagen und negative Feststellungsklagen
- Bei **Nichtigkeitswiderklage** kann das Verletzungsgericht (a) selbst entscheiden (so bisher z.B. in GB), (b) aussetzen und Nichtigkeitsverfahren an die Zentralkammer abgeben (so bisher in D) oder (c) das gesamte Verfahren an die Zentralkammer abgeben
- Die internationale Zuständigkeit nach außen richtet sich nach der EuGVVO, dabei ist das EPG zuständig, wenn ansonsten die nationalen Gerichte zuständig gewesen wären.

Materielles Patentrecht (anzuwenden vom EPG)

- Verhältnis zum EU-Recht: Art. 20 ff. EPGÜ → Unionsrecht in vollem Umfang anwendbar (zB Art. 101 ff. AEUV)
- Rechtsbestand: EPÜ
- Schutzbereich: Art. 69 EPÜ
- Einheitliche Wirkung des Einheitspatents: EPVO
- Verletzungshandlungen und Schranken: Art. 25-29 EPGÜ
- Ansprüche und Maßnahmen bei Verletzung („Befugnisse des Gerichts“): Art. 56 EPGÜ

X. Verwandte Rechte

1. Der Schutz von Geschäftsgeheimnissen

Lit.: Ohly, GRUR 2019, 441

a) Überblick

Begriffe

- Unternehmensgeheimnis: Im Zusammenhang mit einem Unternehmen stehende, nicht offenkundige Tatsache (genaue Def. der Rspr. s.u.), Oberbegriff für Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse
- Know-how: jeder wirtschaftliche relevante Wissensvorsprung = ökonomischer, rechtlich außerhalb des Kartellrechts nicht definierter Begriff, wird gelegentlich auf den technischen Bereich beschränkt (s. die Definition in Art. 1 I lit. i TT-GVO 316/2014)

Wirtschaftliche Bedeutung und Rechtfertigung

- Geschäftsgeheimnisse haben erheblichen wirtschaftlichen Wert. Erheblicher volkswirtschaftlicher Schaden durch Industriespionage.
- Oft Unterscheidung zwischen technischem Know-how (früher: Betriebsgeheimnis) und wirtschaftlichen Informationen (früher: Geschäftsgeheimnis)
 - Technisches Know-how: Konstruktionsprinzipien, Rezepturen, Algorithmen, experimentelle Daten. Außerhalb des Kartellrechts (Art. 1 I lit. i TT-GVO 316/2014) ist „Know-how“ kein Rechtsbegriff.
 - Geschäftliche Informationen: Kalkulationsgrundlagen, Kostenstrukturen, Verträge, Listen von Lieferanten oder Kunden, Business-Pläne.
- Bedeutung gerade in Bereichen, in denen geistiges Eigentum nicht zur Verfügung steht: geschäftliche Informationen, aber auch Rezepturen wie die geheime Formel von Coca Cola (oft keine erfinderische Tätigkeit) oder Konstruktionsprinzipien (ggf. schon keine Erfindung, jedenfalls oft nicht neu oder erfinderisch)
- Strategisch besteht bei technischen Lehren, die geheim gehalten werden können, die Alternative zwischen Patentierung und Geheimhaltung
 - pro Patent: schützt unabhängig von Unlauterkeit des Angriffsverhaltens, auch gegen unabhängige Entwickler, verbrieftes Recht, starke Rechtsfolgen
 - pro Geheimnis: potentiell unbefristet, keine Offenlegung, keine Kosten
- Warum Geheimnisschutz? Rechtfertigungsbedürfnis, zumal ein Wertungskonflikt mit den Zielen des Patentrechts besteht
 - Ökonomische Analyse: Geheimnisschutz senkt die Kosten der faktischen Geheimhaltung
 - Erleichterung von Know-how-Lizenzen
 - Notwendigkeit einer „Laborzone“, als notwendiger Schutz bis zur Patentanmeldung (Begründung der Kommission zur GeschGehRL: „Jedes geistige Eigentum hat mit einem Geheimnis angefangen“), aber auch als Voraussetzung funktionierenden Wettbewerbs bei betriebswirtschaftlicher Information

Systematik

- Der Geheimnisschutz steht zwischen Lauterkeitsrecht, geistigem Eigentum, Vertrags-, Arbeits- und Strafrecht
- Ist das Recht am Unternehmensgeheimnis ein **Immaterialgüterrecht**?
 - pro: Know how wird übertragen, lizenziert, unterliegt der Zwangsvollstreckung und kann praktisch einen ähnlichen Wert wie ein Patent aufweisen. Das GeschGehG regelt ähnlich wie die Gesetze des geistigen Eigentums Schutzvoraussetzungen, Schutzbereich, Schranken und Rechtsfolgen, die an die Ansprüche bei Verletzungen des geistigen Eigentums angelehnt sind. Wegen dieser Verwandtschaft zum Immaterialgüterrecht Schutz im TRIPS-Übereinkommen (Art. 39).
 - contra: nur Schutz gegen bestimmte Angriffsarten, keine absolute Zuordnung der Information, sondern freie Verwertbarkeit nach Ende der Geheimheit bzw. bei unabhängiger Entwicklung, Geheimhaltung als faktischer Zustand, der nur abgesichert wird und mit dessen Bestehen der Schutz steht und fällt.
 - Vermittelnd (und m.E. richtig): Der Geheimnisschutz ist ein Hybrid von Immaterialgüter- und Lauterkeitsrecht (bzw. ein „unvollkommenes Immaterialgüterrecht“). Daher sollten von der systematischen Einordnung keine Konsequenzen abhängen. Der Schutz wird durch das GeschGehG ausgestaltet, ohne dass es auf die Einordnung ankommt. Verfassungsrechtlich darf die Einordnung unter Art. 17 II EUGRCh, 14 GG oder Art. 16 EUGRCh, 12 GG keinen Unterschied machen. Wenn man Art. 17 II EUGRCh, Art. 14 I GG anwendet, müssen die Schutzgrenzen berücksichtigt werden. Im IPR ist weder Art. 8 (geistiges Eigentum) noch Art. 6 (Lauterkeitsrecht), sondern Art. 4 Rom II-VO anwendbar (str.).
- Völker- und unionsrechtlicher Rahmen:
 - **Art. 39 TRIPS** verpflichtet die Mitgliedstaaten zum Schutz nicht offenbarter Information gegen unlautere Veröffentlichung und Verwertung
 - **EU-RL 2016/943** harmonisiert den Geheimnisschutz in der EU
- Deutsches Recht:
 - Bis 2019: Schutz durch Strafvorschriften der §§ 17, 18 UWG aF.
 - Seit 2019: neues, eigenständiges Gesetz zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen (GeschGehG)
 - Daneben erhebliche Bedeutung des Vertrags- und Arbeitsrechts und Sondervorschriften in verschiedenen rechtsgebieten (zB im Gesellschaftsrecht zur Vertraulichkeitspflicht von Organen)

Überblick über das GeschGehG

Allgemeines (§§ 1-5)

- § 2: Definitionen
- § 3: erlaubte Handlungen
- § 4: Handlungsverbote
- § 5: Rechtfertigungsgründe

Ansprüche (§§ 6-14)

- §§ 6, 7: Beseitigung, Unterlassung, Vernichtung etc.
- § 8 Auskunft
- § 9: Einrede der Unverhältnismäßigkeit
- § 12: Schadensersatz

Verfahren (§§ 15-22)

- § 15: Zuständigkeit
- §§ 16-20: Geheimhaltung im Prozess

Strafvorschriften (§ 23)

Akzessorisch zu § 4

b) Schutzvoraussetzungen und Inhaberschaft

Definition (§ 2 Nr. 1): Geschäftsgeheimnis

- **Informationen:** weiter Begriff, kann technisches Know-how und betriebswirtschaftliche Informationen erfassen. Auch (Roh-)Daten können Informationen sein.
- die **weder insgesamt noch in der genauen Anordnung und Zusammensetzung** ihrer Bestandteile den Personen in den Kreisen, die üblicherweise mit dieser Art von Informationen umgehen, **allgemein bekannt oder ohne weiteres zugänglich** sind (§ 2 Nr. 1a)
 - Unterschied zur Neuheit im PatR: auch die Zusammenstellung allgemein bekannter Informationen kann bekannt sein
 - bei Zugänglichkeit mit Kosten und Mühen (z.B. reverse engineering) bleibt die Geheimheit bestehen (aber es gibt eine Schranke für das reverse engineering)
 - Der Begriff ist nicht absolut, sondern relativ: Kreise, die üblicherweise mit diesen Informationen umgehen, entscheidend
- von **kommerziellem Wert** sind, weil sie geheim sind (§ 2 Nr. 1b)
 - Das ist in Art. 39 TRIPS und in der RL die zweite Voraussetzung, in der deutschen Umsetzung Teil der ersten – lieber Gesetzgeber, musste das sein?
 - Potenzieller Wert genügt, daher können z.B. auch nicht ausgewertete, aber auswertbare Datenmengen geschützt sein.
 - auch „negative Informationen“ (z.B. Kartellrechtsverstoß, Dieselmanipulationen)
 - Str., ob auch Informationen über Rechtsverstöße geschützt sind. Dafür: Sonst wäre die ausdrückliche Schranke für Whistleblower in § 5 Nr. 2 überflüssig
 - Wie bei persönlichen Geheimnissen, die von kommerziellem Wert für die Presse sind (z.B. Liebesaffäre eines Fußballstars)?

- Gegenstand von den Umständen entsprechenden **angemessenen Geheimhaltungsmaßnahmen** durch den rechtmäßigen Inhaber (§ 2 Nr. 1b)
 - Mögliche faktische Maßnahmen: Passwortschutz, Firewall, Datenmanagement im Betrieb, Kennzeichnung von Dokumenten als „geheim“
 - Mögliche rechtliche Maßnahmen: Vorgaben im Arbeitsvertrag zur Geheimhaltung, zum Umgang mit Daten, zur Benutzung privater Geräte, Vertraulichkeitsvereinbarungen mit Kooperationspartnern (oft als NDA – non-disclosure agreement bezeichnet), bei Kenntnis von Verstößen Verfolgung und Schließung des „Lecks“
 - Kein zu strenger Maßstab, weil der Geheimnisschutz ja gerade die Kosten der faktischen Geheimhaltung reduzieren soll
 - Hängt von mehreren Faktoren ab, z.B. Größe des Betriebs, Wert des Geheimnisses, Verfügbarkeit und Kosten der Maßnahmen
- Und an deren Geheimhaltung der Inhaber ein **berechtigtes Interesse** hat (§ 2 Nr. 1c). Gedanke: Ausschluss des Schutzes von Informationen über Missstände und Straftaten (z.B. über den Dieselskandal). Problem: Diese Voraussetzung ist in der Richtlinie nicht vorgesehen und daher wohl richtlinienwidrig. Das öffentliche Interesse an der Aufdeckung von Straftaten wird durch § 5 geschützt.

Weitere Definitionen

- **Inhaber** = natürliche oder juristische Person, die die rechtmäßige Kontrolle hat (§ 2 Nr. 2)
 - Also derjenige, der die Information selbst hervorgebracht oder erworben hat.
 - Inhaber ist der Unternehmensinhaber.
 - Auch der Lizenznehmer, weil er ja zur Nutzung berechtigt ist? Nein weil ihm die vollständige Verfügungsbefugnis fehlt. Jedenfalls einfache Lizenznehmer sollten keine eigenen Ansprüche haben, aber die Ansprüche knüpfen an die Inhaberschaft an (§§ 6 ff.)
 - Schwierigkeit bei Daten. Wer ist z.B. Inhaber der im Auto gespeicherten Benutzungsdaten: der Hersteller, der Eigentümer, die Werkstatt? Hier bieten sich vertragliche Vereinbarungen an.
- Rechtsverletzer: Wer gegen § 4 verstößt, ohne sich auf eine Ausnahme gem. § 5 berufen zu können (§ 2 Nr. 3)
- Rechtsverletzendes Produkt = Produkt, dessen Konzeption, Merkmale, Funktionsweise, Herstellungsprozess oder Marketing in erheblichem Umfang auf einem rechtswidrig erlangten, genutzten oder offengelegten Geschäftsgeheimnis beruht (§ 2 Nr. 4)
 - Das erinnert (wie auch Nr. 3) sehr an das geistige Eigentum!
 - Einbezug des Marketings macht diese Definition sehr weit.

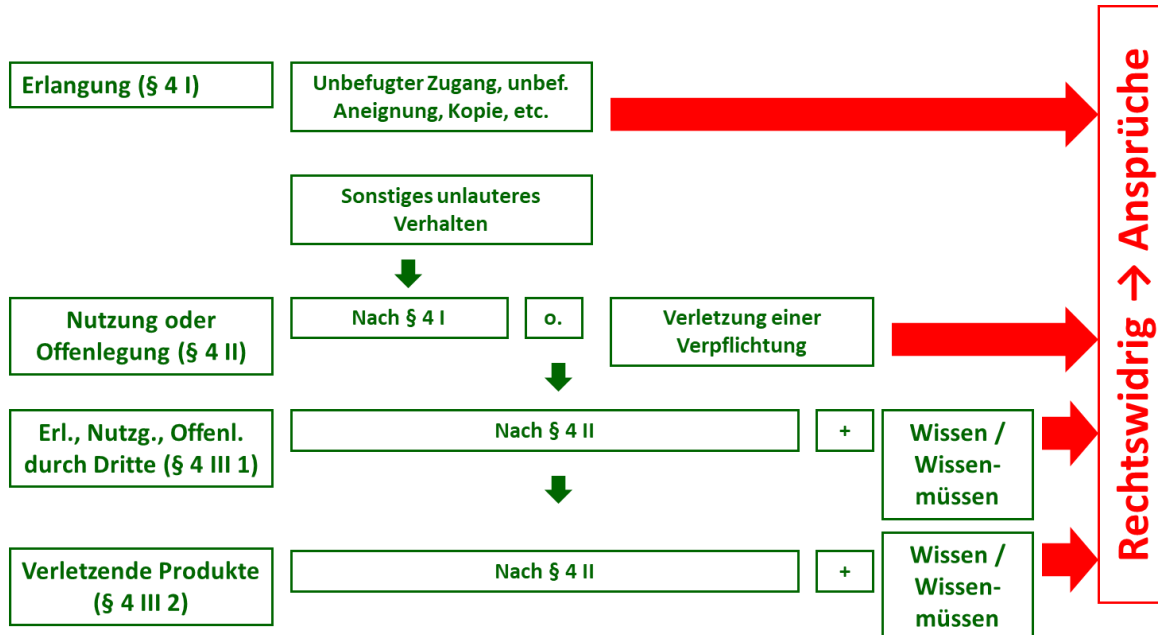
c) Verletzung und Schranken

Grundlagen

- Erinnerung: Geheimnisschutz ist ein Hybrid zwischen geistigem Eigentum und Lauterkeitsrecht. Anders als im Patentrecht ist dem Inhaber die geheime Information nicht absolut zugewiesen. Er ist nur gegen unlautere Angriffsformen geschützt.
- Ebenso wie im geistigen Eigentum kann er aber auch gegen den Vertrieb verletzender Produkte vorgehen.

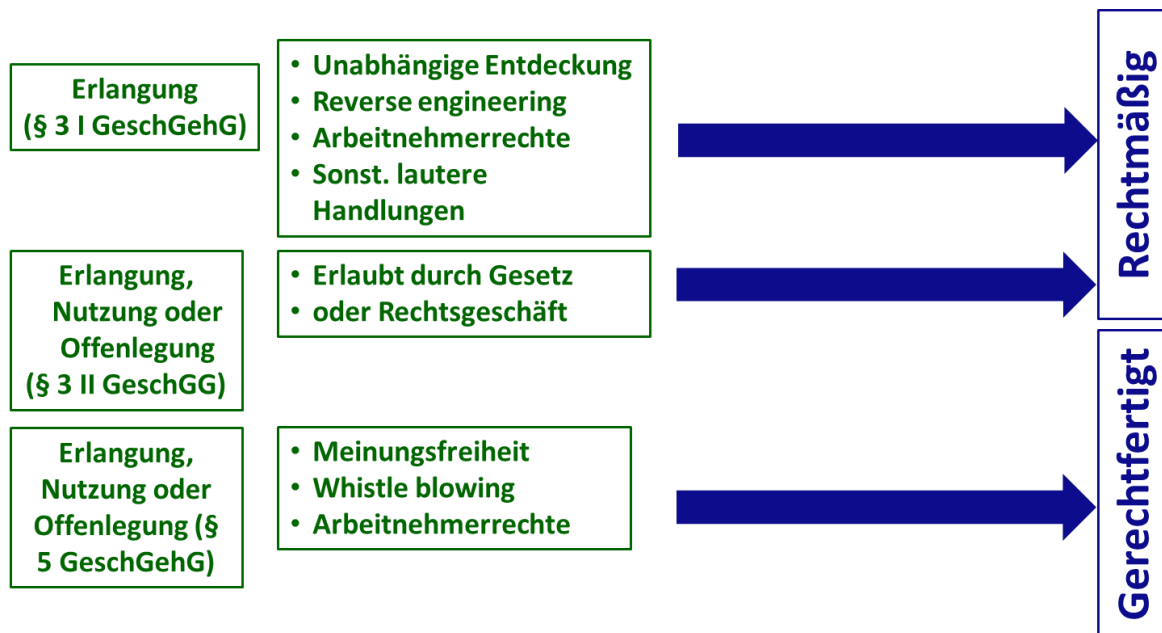
- Regelung der Ansprüche ähnlich wie im geistigen Eigentum, aber stärkere Berücksichtigung des Verhältnismäßigkeitsprinzips (s. §§ 6, 9, 10 GehSchG)

Die „Kaskade“ verbotener Handlungen (§ 4 GeschGehG)



- Aufbau orientiert an zeitlicher Reihenfolge („Wie die Bilder eines Films“): Erlangung des Geheimnisses, Nutzung/Offenlegung, Erlangung etc. durch Dritte, Herstellung und Vertrieb rechtsverletzender Produkte
- Unbefugte Erlangung
 - z.B. durch Betriebsspionage (s. die Beispiele in § 4 I Nr. 1)
 - ↔ befugtes Erlangen, z.B. durch Arbeitnehmer oder Kooperationspartner
 - weite Öffnungsklausel in § 4 I Nr. 2: jedes sonstige unlautere Verhalten, insbesondere Bestechung und Verleitung zum Vertragsbruch
- Unbefugte Nutzung oder Offenlegung
 - nach unbefugter Erlangung (§ 4 II Nr. 1)
 - oder bei Verstoß gegen nutzungsbeschränkende Verpflichtung (§ 4 II Nr. 2, Beispiel: Verbot der eigenen Nutzung in Kooperationsvertrag) oder Verpflichtung zur Verschwiegenheit, z.B. aus Arbeitsvertrag oder Vertraulichkeitsvereinbarung (non-disclosure agreement, NDA)
- Wenn Dritte das Geheimnis erlangen, ist die Erlangung, Nutzung, Offenbarung nur dann verboten, wenn das Geheimnis von einer Person erlangt wird, die gegen § 4 I, II verstoßen hat und der Empfänger das wusste oder wissen musste (§ 4 III 1)
- Ebenso bei Herstellung, Vermarktung, Import etc. verletzender Produkte (§ 4 III 2)

Rechtmäßige Handlungen und Ausnahmen (§§ 3, 5 GeschGehG)



- Beschränkung des Rechts am Geschäftsgeheimnis: kein Schutz bei unabhängiger Entwicklung oder lauterer Erlangung, Offenlegung oder Nutzung
- **§ 3** bestimmt, welche **Handlungen** von vornherein **rechtmäßig** sind (für ein Gesetz ungewöhnlich, aber als Konkretisierung des § 4 sinnvoll), vor allem
 - unabhängige Entdeckung
 - reverse engineering, also Rückwärtsanalyse von frei auf dem Markt erhältlichen Produkten (Vorsicht: die Vermarktung auf dieser Basis nachgebaute Produkte kann gegen § 4 Nr. 3 UWG verstoßen)
- **Ausnahmen = Schranken (§ 5)**
 - Ausübung der Meinungsfreiheit (insbesondere durch Journalisten), § 5 Nr. 1
 - Aufdeckung einer rechtswidrigen Handlung oder eines sonstigen Fehlverhaltens („Whistleblowing“, § 5 Nr. 2 GeschGehG), Problem dabei: Was ist „sonstiges Fehlverhalten“ und warum darf es der Whistleblower offenlegen, obwohl es doch gesetzlich nicht verboten ist
 - Arbeitnehmerrechte (§ 5 Nr. 3)
 - Liste nicht abschließend („insbesondere“), denkbare Anwendungsfälle: Nutzung geheimer Informationen zum Zweck der Rechtsdurchsetzung, Zugang zu erforderlichen Daten (z.B. für Reparatur durch freie Werkstatt)

d) Rechtsfolgen der Verletzung und Prozessuales

Ansprüche bei Verletzung (§§ 6 ff.)

- Dem geistigen Eigentum nachgebildet, daher gilt weitgehend alles, was unter IX zum Patentrecht gesagt wurde. Wichtigste Ansprüche sind der Unterlassungsanspruch (§ 6) und der Schadensersatzanspruch (§ 10)

- Bildung der Anspruchsgrundlage im „Baukastensystem“, also z.B. bei Unterlassungsanspruch gegen einen Kooperationspartner, der erlaubt erlangte Informationen unbefugt nutzt: § 6; 4 II Nr. 2
- Aber Einwand der Unverhältnismäßigkeit (§ 9), der über § 139 I 3 PatG hinausgeht
- Rätselhaft § 11: Abfindung in Geld bei Ausschluss des Unterlassungsanspruchs, aber nur bei schuldloser Verletzung und wenn der Verletzer dies anbietet. Dagegen: §§ 9, 11 sind als Einheit zu verstehen. Das Gericht kann bei Ausschluss wegen Unverhältnismäßigkeit immer eine Abfindung anordnen (sehr str.)

Prozessuales (§§ 15 ff.)

- Sachliche Zuständigkeit des LG (§ 15 I)
- Örtliche Zuständigkeit grundsätzlich nur des Gerichts am Wohnort / Sitz des Verletzers → weitgehender Ausschluss des „fliegenden Gerichtsstands (§ 15 II)
 - Wegen der Komplexität und der Patentrechtsnähe vor allem von Fällen mit Bezug zu technischem Know-how wenig sinnvoll.
 - Ausgleich aber durch Bündelung der Zuständigkeit auf Landesebene (z.B. LG'e München I und Nürnberg-Fürth in Bayern)
- Problem im Prozess: Der Kläger muss sein Geheimnis spezifizieren, aber dann erfahren es der Gegner und die Zuhörer: „Man verliert das Geheimnis oder man verliert den Prozess.“
- Teilweise Lösung in §§ 16 ff.:
 - Das Gericht kann Informationen als geheimhaltungsbedürftig einordnen und damit den Beteiligten die Offenlegung und Nutzung verbieten (§ 16), auch nach Abschluss des Verfahrens (§ 18).
 - Außerdem kann das Gericht die Öffentlichkeit ausschließen und den Zugang zu Dokumenten beschränken (§ 19).
 - Aber anders als teilweise im Ausland kein in-camera-Verfahren, bei dem die gegnerische Partei ausgeschlossen wird und nur die Anwälte teilnehmen dürfen. Mindestens eine natürliche Person des Gegners muss dabei sein (§ 19 I).

2. Designrecht

Lit.: *Götting* §§ 38-47; *Ohly*, "Buy Me Because I'm Cool': The 'Marketing Approach' and the Overlap between Design, Trade Mark and Unfair Competition Law", online unter https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3223315

a) Grundlagen

Begriff

- Design = äußere Erscheinungsform von Erzeugnissen, sowohl zwei- als auch dreidimensional (§ 1 DesignG)
- Ebenso wie bei den anderen Rechten des geistigen Eigentums kann man zwischen dem Immaterialgut = dem (faktischen) Design und dem Immaterialgüterrecht = dem eingetragenen Design bzw. dem nicht eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmuster unterscheiden
- Allerdings ist der Begriff derselbe, was terminologisch etwas unschön ist: statt der Begriffspaare Werk/Urheberrecht, Zeichen/Marke, Erfindung/Patent schützt das Design (als Recht) ein Design (als faktischen Gegenstand).
- Der frühere Begriff für das Recht war „Geschmacksmuster“. 2014 wurde das GeschmacksmusterG in DesignG umbenannt. Die deutschsprachige Version der EU-Rechtsakte verwenden aber noch den alten Begriff. Daher noch GemeinschaftsgeschmacksmusterVO, obwohl eigentlich inzwischen UnionsdesignVO korrekt wäre.

Schutzzweck und wirtschaftliche Bedeutung

- Wirtschaftliche Bedeutung des Designs
 - Kaufappeal der ästhetischen Form
 - Wiedererkennungswert der besonderen Form
 - Funktionalität („form follows function“)
- Daraus folgt die Marketing-Funktion des Designs:
 - Das Design ist ästhetisch ansprechend (Parallele zum Urheberrecht), es sagt: „Buy me because I'm beautiful“
 - Aber es hat auch eine Kommunikationsfunktion (Parallele zum Markenrecht), es sagt: „Buy me because I'm cool.“
 - Früher international Rechtsordnungen, die das Design dem Urheberrecht angelehnt haben (so das frühere GeschmMG) oder dem Patentrecht angelehnt haben. Das EU-Recht folgt dagegen einem eigenständigen „design approach“, der gerade auch die Marketing-Funktion berücksichtigt.
- Keine persönlichkeitsrechtliche Komponente (kein Urheberpersönlichkeitsrecht des Designers, kein Anspruch auf angemessene Vergütung wie unter § 32 UrhG), daher reines Wirtschaftsrecht: Anreiz zur Investition in ansprechendes Design.

Stellung im Rechtssystem

- Design = Recht des geistigen Eigentums / Immaterialgüterrecht
- Verfassungsrechtlicher Schutz über Art. 17 II EUGRCh, der wegen der nahezu vollständigen Harmonisierung Art. 14 GG weitgehend verdrängt. Wie immer im geistigen Eigentum Notwendigkeit der Abwägung mit gegenläufigen Interessen, zB Meinungsfreiheit (Ausprägung: Zitatrecht) oder Berufsausübungsfreiheit

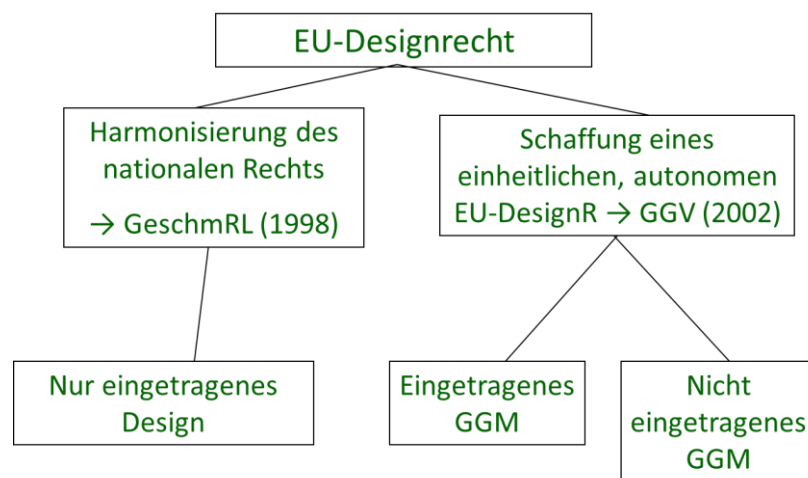
- Geltung der EU-Durchsetzungsrichtlinie, daher Rechtsfolgen der Verletzung wie in den anderen Bereichen des geistigen Eigentums
- Hybrid zwischen technischen Schutzrechten (Registrierung, Neuheitserfordernis) und Urheberrecht (Parallelen zwischen designrechtlicher Eigenart, § 2 I DesignG, und Individualität des Urheberrechts, Möglichkeit des formlosen Schutzes)
- Wegen der Multifunktionalität des Designs Überschneidungen mit benachbarten Rechtsgebieten:
 - Urheberrecht, vor allem seit BGH GRUR 2014, 175 – Geburtstagszug die bisherige höhere Schutzwelle bei Werken der angewandten Kunst aufgegeben hat der EUGH, C-683/17, GRUR 2019, 1185 – Cofemel/G-Star die allgemeinen Voraussetzungen des Werkbegriffs für anwendbar erklärt hat
 - Markenrecht: dreidimensionale Marke = zeitlich unbegrenzter Schutz, deshalb aber auch im Markenrecht strengere Ausschlussgründe (§ 3 II MarkenG) und strenge Prüfung der Unterscheidungskraft
 - UWG: unter § 4 Nr. 3 UWG schützt die Rechtsprechung Designs, wenn zusätzlich zur reinen Nachahmung die Unlauterkeitskriterien des § 4 Nr. 3 UWG vorliegen, ist dabei aber vor allem bei identischer Nachahmung schnell bereit, eine Herkunftstäuschung (§ 4 Nr. 3a UWG) zu bejahen.
 - Näher dazu unten, c, und *Ohly*, GRUR 2007, 731 ff.

Historische Entwicklung

- Kein Designschutz vor 1876: weitgehende Verwendung fremder Designs, ausdrückliche Erlaubnis der industriellen Nutzung urheberrechtlich geschützter Werke in § 25 des preußischen UrheberrechtsG, allerdings Schutz anvertrauter Vorlagen gegen „Vorlagenfreibeutelei“ gem. § 18 UWG a.F. (Vorläufer des heutigen § 4 II GeschGehG)
- Urheberrechtsgesetzgebung nach 1870
 - Gesetz betr. das Urheberrecht an Schriftwerken, Abbildungen, musikalischen Kompositionen und dramatischen Werken (LUG), 1870
 - Gesetz, betreffend das Urheberrecht an Werken der bildenden Künste (KUG), 1876
 - Gesetz, Gesetz betreffend den Schutz von Photographien gegen unbefugte Nachbildung, 1876
 - **Gesetz, betreffend das Urheberrecht an Mustern und Modellen** = GeschmacksMG, 1876
- Zunächst kein urheberrechtlicher Schutz für Designs: Trennung zwischen persönlichen geistigen Schöpfungen und gewerblicher Gestaltung, außerdem Ausschluss der industriellen Nutzung vom Urheberrechtsschutzes wie im preußischen Gesetz
- Aber nach Neufassung des KUG 1907 **urheberrechtlicher Schutz von Werken der angewandten Kunst** und seit RGZ 76, 339 – Schulfraktur (1911) „Stufentheorie“ = Urheberrechtsschutz für Werke einer gewissen Gestaltungshöhe, bei denen es sich nach Ansicht der mit Kunst vertrauten Kreise um ein „Kunstwerk“ handelt → kein urheberrechtlicher Schutz von Schrifttypen, aber Schutz des freischwingenden Stuhls von Mart Stam
- **Europäisierung** des Designrechts durch Richtlinie und Verordnung (dazu unten), Neufassung des GeschmMG 2004
- Umbenennung in DesignG 2014.

Internationaler und unionsrechtlicher Rahmen

- PVÜ: Schutz gewerblicher Muster und Modelle verpflichtend (Art. 5quinquies), Inländergleichbehandlung und Unionspriorität, aber keine Mindeststandards
- Haager Abkommen über die internationale Hinterlegung gewerblicher Muster und Modelle (Haager Musterabkommen, HMA) = erlaubt, vergleichbar mit Madrider Markenabkommen (aber auch Unterschiede: das HMA ist nur ein Dachabkommen), durch Vermittlung des Internationalen Büros (WIPO) Designanmeldungen in ausländischen Staaten
- Strengere Mindeststandards, die in den Grundzügen dem Schutz in der EU entsprechen, in Art. 25 f. TRIPS
- Zweispurige **Europäisierung** des Designrechts (wie im Markenrecht):
 - Harmonisierung der nationalen (registrierten) Designrechte durch die GeschmacksmusterRL (auf EU-Ebene gilt vorerst noch der alte Begriff „Geschmacksmuster“!) von 1998, in Deutschland umgesetzt 2004
 - Schaffung eines einheitlichen, autonomen Gemeinschaftsgeschmacksmusters durch VO von 2002, dabei Unterscheidung zwischen **eingetragenen GGeschmM** (absoluter Schutz für bis zu 25 Jahren bei Eintragung durch EUIPO in Alicante) und **nicht eingetragenen GGeschmM** (Nachahmungsschutz für drei Jahre bei Veröffentlichung des Musters innerhalb der EU)
 - Eine Überarbeitung des EU-Designrechts ist im Gange



b) Schutzvoraussetzungen

Übungsfall

Die A hat am 6.10.2017 beim EUIPO das folgende Design mit der Beschreibung „elektronische Geräte“ angemeldet. Schutzzfähig?



Materielle Schutzvoraussetzungen: Überblick (§ 2 DesignG, Art. 4 I GGV)

- Design
- Neuheit
- Eigenart
- Kein Ausschluss
- **Inhaber:** Entwerfer (§ 7 I, Art. 14 I GGV), im Arbeitsverhältnis im Zweifel Arbeitgeber (§ 7 II, Art. 14 III GGV)

Design (§ 1 DesignG, Art. 3 GGV)

- zweidimensionale oder dreidimensionale Erscheinungsform eines ganzen Erzeugnisses oder eines Teils davon, die sich insbesondere aus den Merkmalen der Linien, Konturen, Farben, der Gestalt, Oberflächenstruktur oder der Werkstoffe des Erzeugnisses selbst oder seiner Verzierung ergibt
- Erzeugnis: weiter Begriff, umfasst auch Verpackungen und grafische / typografische Symbole
- Nicht aber Computerprogramme

Neuheit (§§ 2 II, 5 DesignG, Art. 5, 7 GGV)

- = vor Anmeldetag kein identisches Design offenbart, verglichen wird das angemeldete Design mit den nächstliegenden vorbekannten Designs
- Identisches älteres Design
 - genau identisches Design oder Design, das sich nur in unwesentlichen Einzelheiten unterscheidet.
 - Faustregel: das sind nur Einzelheiten, die dem informierten Betrachter nicht auffallen.
 - Daher ist die Neuheitsprüfung in der Praxis keine hohe Hürde.
 - Tipp: im Zweifel bei ähnlichen Designs Neuheit bejahen und dann bei der Eigenart den Gesamteindruck vergleichen.
- Offenbarung (§ 5 DesignG, Art. 7 GGV)
 - = Bekanntmachung, Ausstellung, Verwendung
 - aber nicht, wenn in der EU tätigen Fachkreisen das Design nicht bekannt sein konnte (objektiver, relativer Neuheitsbegriff). Das bedeutet nicht Veröffentlichung in der EU, denn die Fachkreise beobachten auch die Designszene außerhalb, auch im Internet
- Neuheitsschonfrist von 12 Monaten (§ 6 DesignG, Art. 7 II GGV), Unterschied zum Patentrecht: keine „Selbstkollision“, wenn Designer selbst das Design offenbart und innerhalb von 12 Monaten anmeldet.

Eigenart (§ 2 III DesignG, Art. 6 GGV)

- Gesamteindruck, den Design beim informierten Benutzer hervorruft, unterscheidet sich von dem Gesamteindruck, den vor Anmeldetag offenbartes Design hervorruft.
- Der „informierte Benutzer“ ist eine normative Figur, die zwischen dem Durchschnittsverbraucher und dem patentrechtlichen Durchschnittsfachmann steht – er kennt sich mit Designs aus, hat aber kein enzyklopädisches Wissen über den Stand aller Designs
- Dabei Berücksichtigung des Grades der Gestaltungsfreiheit: wenn er gering ist, reichen auch geringe Unterschiede.

Ausschlussstatbestände (§§ 3, 4 DesignG, Art. 8, 9 GGV)

- Erscheinungsmerkmale, die **ausschließlich durch technische Funktion** bedingt sind (§ 3 I Nr. 1 DesignG, Art. 8 I GGV).
 - Problem: modernes Design ist funktional („form follows function“). Daher weniger strenge Handhabung als im Markenrecht
 - Dazu EUGH, C-395/16, GRUR 2018, 612 – DOCERAM: Test = Ist die Funktion der einzige das Merkmal bestimmende Faktor? Das Bestehen alternativer Designs ist insoweit nicht ausschlaggebend. Daher kein designrechtlicher Schutz eines Schweißzentrierstifts, selbst wenn sich die technische Wirkung auch anders erzielen lässt.
- Erscheinungsmerkmale, die zwangsläufig nachgebaut werden müssen, damit der Zusammenbau mit einem anderen Erzeugnis möglich ist (§ 3 I Nr. 2 DesignG, Art. 8 II GGV) = **„must fit“-Klausel**, bedeutsam für Ersatzteile, Gegen Ausnahme aber für Bauteilsysteme (§ 3 II – „Lego-Klausel“)
- Problem: Schutz von **„must-match“-Elementen**, die nachgebaut werden müssen, damit ein Teil ästhetisch zum Produkt passt?
 - Unterschied zu „must fit“: Es geht nicht um die äußeren Ausmaße, die ein technisches Einpassen ermöglichen, sondern um das Aussehen. Beispiel: Die äußere Form eines Kotflügels ist nach der „must fit“-Klausel nicht geschützt, soweit sie zur Einpassung eines Ersatzteils reproduziert werden muss. Aber das bedeutet noch nicht, dass das Design im Übrigen übernommen werden darf, obwohl diese Übernahme für die Optik des Autos wichtig ist.
 - Erhebliche Bedeutung für die Automobilindustrie. Solche Teile sind nicht per se vom Schutz ausgenommen.
 - Unterschiedliche Lösungen in GGV und in der Richtlinie.
 - Nach Art. 110 GGV kann die Verwendung und das Angebot dieser Teile zu Reparaturzwecken nicht verhindert werden.
- Verstoß gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten (§ 3 I Nr. 3, Art. 9 GGV), dazu in der Rspr., wie zu erwarten, drastische und explizite Beispiele: vgl. einerseits BPatG GRUR 2004, 160 – *Vibrator* (nicht per se schutzunfähig, entscheidend ist die Form), andererseits BPatG GRUR 2000, 1026 – *Penistrillerpfeife*.
- Missbräuchliche Benutzung staatlicher Hoheitszeichen, z.B. Bild eines Geldscheins auf einem Folienbeutel (BPatG Mitt. 2013, 145)
- Bei bestimmungsgemäßer Verwendung nicht sichtbare Bauelemente komplexer Erzeugnisse (§ 4), das gilt besonders für Motoren- oder Maschinenteile, die man bei normalem Gebrauch nicht sieht. Derzeit Vorlage des BGH zum EUGH (BGH GRUR 2021, 1185 – *Sattelunterseite*): Ist die Unterseite eines Fahrradsattels sichtbar, weil man sie von unten sehen kann, oder nicht sichtbar, weil man sich dafür den Kopf verrenken muss und sie bei normaler Benutzung nicht sieht?

Eingetragenes und nicht eingetragenes Design

- Das deutsche Designrecht ist ein **reines Formalrecht**: Erforderlich ist eine Anmeldung beim DPMA (zum notwendigen Inhalt s. § 11), der Schutz entsteht mit der Eintragung ins Register (§ 27 I).
- Auch auf EU-Ebene gibt es ein eingetragenes Gemeinschaftsgeschmacksmuster, anzumelden beim EUIPO in Alicante

- Anders das **nicht eingetragene Gemeinschaftsgeschmacksmuster**, das bei Veröffentlichung innerhalb der EU auch ohne Eintragung für 3 Jahre gegen Nachahmung schützt.
 - Voraussetzung: Muster wird den innerhalb der Gemeinschaft tätigen Fachkreisen zugänglich gemacht. Dazu genügt die Veröffentlichung einer Abbildung (EUGH GRUR 2021, 1523 – *Ferrari/Mansory Design*)
 - Problem: Was passiert bei erstmaliger Veröffentlichung außerhalb der EU? BGH GRUR 2009, 79 – *Gebäckpresse*: Das Recht entsteht nicht, aber die Vorveröffentlichung im Ausland ist regelmäßig neuheitsschädlich (Also ein Modellkleid niemals zuerst auf einer Modenschau in New York vorstellen!).
 - Wer ein nicht eingetragenes Designrecht behauptet, muss beweisen, dass die Voraussetzungen vorliegen, auch die Inhaberschaft dessen, der das Design der Öffentlichkeit zugänglich gemacht hat, wird nicht vermutet (BGH GRUR 2013, 830 – *Bolerojäckchen*)

c) **Schutzbereich und Verletzung**

Schutzbereich

- Schutz gegen jede Verwendung eines Designs, das beim informierten Benutzer (dazu oben, II) keinen anderen Gesamteindruck erweckt (§ 38 II DesignG, Art. 10 GGVO)
- Dabei zu berücksichtigen:
 - Grad der Gestaltungsfreiheit: Je enger der Gestaltungsspielraum, desto mehr fallen auch geringfügige Abweichungen ins Gewicht. Also spiegelbildlich zur Eigenart. Beispiel: bei einem Smartphone kann auch die geringfügig von anderen Designs abweichende Gestaltung der Ecken, des Displays, etc. den Schutz begründen (schön für den Designer!), aber wenn beim als verletzend in Anspruch genommenen Gegenstand die Ecken bzw. das Display auch nur leicht anders gestaltet sind, ist der Schutzbereich verlassen (weniger schön für den Designer)
 - Grad der Eigenart: Je weiter sich das Design vom vorbekannten Formenschatz abhebt, desto weiter ist der Schutzbereich
 - Vergleich des Gesamteindrucks, also Hervorhebung aller Unterschiede und Gemeinsamkeiten – sie werden in Urteilen und können auch in der Klausur einzeln aufgeführt werden
- Grundlage des Vergleichs ist die Registereintragung, schwarz-weiße bzw. graue Eintragung erstreckt sich auf jede Farbgebung. Interessantes (und kontroverses) Beispiel: Verletzung des Designs des „Trunki“-Kinderkoffers durch den Kiddee Case? S. das Urteil des UK Supreme Courts in *PMS International Group v. Magmatic Limited*, [2016] UKSC 12 (abrufbar unter www.bailii.org)
- Keine Beschränkung auf eine Warenklasse. Beispiel (*Green Lane Products v PMS International Group* [2008] EWCA Civ 358): Schutzbereich eines mit Stacheln versehenen Balls zur Lockerung der Wäsche in Waschmaschinen erfasst auch Benutzung als Massageball. Allerdings ist bei der Prüfung von Neuheit und Eigenart ebenfalls der Formenschatz aus anderen Gebieten zu berücksichtigen.
- Kein Teileschutz, nur die Übernahme des gesamten Designs stellt eine Verletzung dar (BGH GRUR 2022, 911 – *Schneidebrett*)
- Fallstudie: OLG Düsseldorf GRUR-RR 2012, 200 und EW Patents Court, [2012] EWHC 1882 (Pat), – *Apple/Samsung*

Verletzungshandlungen

- Das **eingetragene Design** bzw. GGeschmM hat **absolute Sperrwirkung** (§ 38 DesignG, Art. 10 GGV), Schutz also auch gegen unabhängige Parallelschöpfungen
- Das **nicht eingetragene Gemeinschaftsgeschmacksmuster** schützt **nur gegen Nachahmung** (Art. 19 II GGV).
- Nicht abschließende Aufzählung der dem Inhaber vorbehaltenen Handlungen (= Verletzungshandlungen, wenn sie ein anderer ohne Genehmigung vornimmt) in § 38 I 2 DesignG
- Erfasst ist aber auch jede Abbildung des Designs. Beispiel: Abbildung eines ICE im Katalog eines Technologieunternehmens (BGH GRUR 2011, 1117 – ICE)

Schranken

- Schranken in § 40 DesignG, die weitgehend dem Patentrecht entsprechen – das ist vielleicht zu eng, wenn der Schutzbereich, wie im Urheberrecht, auch die Abbildung erfasst
- S. aber Nr. 3: Zitatrecht. Ist die Abbildung eines Designs zur Darstellung der Zubehöreeigenschaft erlaubtes Zitat? Ja, sagt EuGH GRUR 2017, 1120 – *Nintendo/Big Ben*, enger zuvor BGH GRUR 2011, 1117 – ICE)
- Vorbenutzungsrecht in § 41 (ähnlich wie § 12 PatG)
- Reparaturklausel in Art. 110 GGVO, § 40a DesignG: Konkurrent darf Ersatzteile („Crash-Teile“ aber z.B. auch Felgen) zu Reparaturzwecken anbieten, hat aber Sorgfaltspflichten, um sicherzustellen, dass dieser Zweck eingehalten wird, Beispiel: BGH GRUR 2018, 1246 – *Kraftfahrzeugfelgen II*

Anspruchsgrundlage und Rechtsdurchsetzung

- Die Anspruchsgrundlage setzt sich beim deutschen eingetragenen Design ebenso wie bei den anderen Rechten im „Baukastensystem“ aus den Vorschriften zusammen, aus denen sich die Ansprüche (vor allem § 42 I, II DesignG für Unterlassung und Schadensersatz) und die Verletzungshandlungen (§ 38 DesignG) ergeben. Unterlassungsanspruch wegen Verkauf eines verletzenden Designs also aus §§ 42 I, 38 I 2 DesignG. Das Aufbauschema folgt analog den oben dargestellten Schemata für die anderen Rechte.
- Etwas komplizierter ist es beim Gemeinschaftsgeschmacksmuster, weil die GGVO nur den Unterlassungsanspruch regelt (Art. 89 I a GGVO), für den Schadensersatzanspruch aber auf nationales Recht verweist (§ 88 II GGVO), also:
 - Unterlassungsanspruch wegen Verletzung eines eingetragenen GGM: Art. 89 I a, 19 I GGVO)
 - Schadensersatzanspruch wegen Verletzung eines nicht eingetragenen GGM: § 42 II DesignG, Art. 88 II, 17 I, II GGVO
- Die Anspruchsvoraussetzungen und Rechtsfolgen entsprechen denjenigen bei den anderen Rechten des geistigen Eigentums, also
 - Unterlassung: Wiederholungs- oder Erstbegehungsgefahr
 - Schadensersatz: Verschulden, Möglichkeit der dreifachen Schadensberechnung
- Aktivlegitimation: Inhaber, Lizenznehmer nur mit Zustimmung des Inhabers (§ 31 III DesignG), also wie im Markenrecht
- Passivlegitimation: Verletzer, Unternehmensinhaber bei Verletzungen durch Angestellte, gilt aber nicht für Schadensersatz (§ 44 DesignG)

- Vermutung der Rechtsgültigkeit (§ 39 DesignG): im Zweifel geht das Gericht von der Rechtsbeständigkeit aus
- Aber Dritte können Nichtigkeitsklage mit der Behauptung erheben, die Schutzvoraussetzungen seien nicht gegeben (§ 33 DesignG, Art. 84 GGVO), das ist auch als Widerklage im Verletzungsprozess möglich (Unterschied zum Patent- und Markenrecht!)
- Inhaber älterer Geschmacksmusterrechte können bei Kollision mit einem jüngeren Recht Einwilligung in die Löschung verlangen (§ 34 DesignG).
- Erinnerung: Vor allem beim Designschutz kommt es oft zu Überschneidungen mit anderen Rechtsgebieten, so dass in der Klausur regelmäßig neben designrechtlichen Verletzungsansprüchen auch in Betracht kommen können:
 - Ansprüche wegen Verletzung einer 3D-Marke (sofern sie denn trotz der Schutzhindernisse in §§ 3 II Nr. 3, 8 II MarkenG besteht)
 - Ansprüche wegen Urheberrechtsverletzung, wenn es sich bei dem Design nach den Grundsätzen des *Geburtstagszug*- und des *Cofemel*-Urteils um ein Werk der angewandten Kunst handelt
 - Ansprüche aus UWG, vor allem unter dem Gesichtspunkt der unlauteren Nachahmung (§ 4 Nr. 3), die vor allem in den Fällen der vermeidbaren Herkunftstäuschung (§ 4 Nr. 3a UWG) und der Rufausbeutung bzw. -schädigung (§ 4 Nr. 3b UWG) eingreift.