

Patentrecht

Von

Professor Dr. Maximilian Haedicke

Professor an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg

1. Auflage

Carl Heymanns Verlag 2009

Inhaltsübersicht

Vorwort	V
Literatur	XVII
Abkürzungen	XIX
Erster Teil Grundbegriffe	1
1. Kapitel Sinn und Zweck des Patentschutzes	3
2. Kapitel Geschichtliche Entwicklung des Patentrechts	21
3. Kapitel Das Verhältnis des Patentrechts zu anderen Rechtsgebieten	29
4. Kapitel Internationales und europäisches Patentrecht	47
Zweiter Teil Schutzvoraussetzungen und Wirkungen	67
5. Kapitel Patentierungsvoraussetzungen	69
6. Kapitel Schranken des Patentrechts	97
7. Kapitel Schutzgegenstand und Schutzbereich	113
8. Kapitel Wirkungen des Patents	135
Dritter Teil Sondergebiete des Patentrechts	153
9. Kapitel Patentrecht und Software	155
10. Kapitel Biotechnologische und chemische Erfindungen	169
11. Kapitel Patentierung medizinischer Verfahren und Stoffe	189
Vierter Teil Rechtsfolgen der Patentverletzung	199
12. Kapitel Rechtsfolgen der Patentverletzung	201
Fünfter Teil Patente im Rechtsverkehr	229
13. Kapitel Patente im Rechtsverkehr	231
Sechster Teil Verfahrensrecht	251
14. Kapitel Patenterteilungs-, Einspruchs- und Nichtigkeitsverfahren ..	253
15. Kapitel Patentverletzungsverfahren	265
Sachregister	271

Inhaltsverzeichnis

Vorwort	V
Literatur	XVII
Abkürzungen	XIX
Erster Teil Grundbegriffe	1
1. Kapitel Sinn und Zweck des Patentschutzes	3
I. Wirtschaftliche und gesellschaftliche Bedeutung des Patentrechts ...	3
II. Interessenlage und Schutzgrund	4
1. Erfinder	4
2. Erwerber eines Patents	5
3. Mitbewerber	5
4. Allgemeinheit	6
5. Sinn und Zweck des Patentrechts	8
6. Grenzen des Patentsystems	12
III. Das Patent als subjektives Ausschließlichkeitsrecht	15
1. Erfindung und Patent	15
2. Das Patent als absolutes subjektives Recht	16
3. Gewährleistung des Interessenausgleichs durch Begrenzung der Rechtsposition	18
IV. Patentrecht im objektiven Sinn	19
V. Schlussfolgerungen	20
2. Kapitel Geschichtliche Entwicklung des Patentrechts	21
I. Antike und Mittelalter	21
II. Ursprünge des Patentrechts	22
III. Die Vorgeschichte des deutschen Patentgesetzes und die Patentrechts- kontroverse im 19. Jahrhundert	24
IV. Das Patentrecht im Deutschen Reich bis,1945	24
Das Patentrecht bis 1968	26

U

3. Kapitel Das Verhältnis des Patentrechts zu anderen Rechtsgebieten	29
I. Patentrecht und Verfassungsrecht	29
II. Patentrecht und Bürgerliches Recht	31
1. Deliktsrecht	32
2. Vertragsrecht	33
3. Sachenrecht	34
III. Patentrecht als Teil des Rechts des geistigen Eigentums	35
1. Terminologie	36
2. Patentrecht und Urheberrecht	37
3. Patentrecht und Markenrecht	39
IV. Patentrecht und das Recht des unlauteren Wettbewerbs	40
V. Patentrecht und Kartellrecht	42
1. Marktmissbrauch durch Patente	43
a) Marktbeherrschende Stellung	43
b) Missbrauch durch Lizenzverweigerung	44
2. Wettbewerbsbeschränkende Wirkung von Lizenzverträgen	46
4. Kapitel Internationales und europäisches Patentrecht	47
-I. Territorialität und Ubiquität als Ausgangspunkt	47
II. Internationale patentrechtliche Abkommen	49
1. Pariser Verbandsübereinkunft (PVÜ)	49
a) Geschichte und Grundzüge	49
b) Inländerbehandlungsgrundsatz	50
c) Mindestrechte	51
d) Priorität	52
2. Patenzusammenarbeitsvertrag (PCT)	52
3. TRIPS	53
III. Europäische Patentorganisation und Europäisches Patentamt	55
1. Geschichtlicher Überblick	55
2. Wesentlicher Inhalt des EPÜ	57
IV. Patentrecht, und die Europäische Union	58
1. Grundlagen	59
2. Warenverkehrsfreiheit (Art. 28 EG)	60
a) Schutz des spezifischen Gegenstands	60
b) Europäische Erschöpfung	61
3. Richtlinien	62
4. Das ergänzende Schutzzertifikat	63
V. Perspektiven und jüngste Entwicklungen	63
1. European Patent Litigation Agreement (EPIA)	64
2. Gemeinschaftspatent und Gemeinschaftspatentgericht	65

Zweiter Teil	Schutzvoraussetzungen und Wirkungen	67
5. Kapitel	Patentierungsvoraussetzungen	69
I.	Überblick und Bedeutung	69
II.	Technische Erfindung	70
1.	Bedeutung des Begriffs der technischen Erfindung	71
2.	Patentrechtliche Definitionen, insbesondere die »Rote-Taube«-Formel	73
3.	Notwendigkeit einer autonomen Bestimmung des Technizitätsbegriffs	74
4.	Kriterien für die Bestimmung der Technizität	75
5.	Grundsatz der Gesamtbetrachtung technischer und nicht-technischer Merkmale	76
6.	Die Ausnahmetatbestände gem. § 1 Abs. 3 PatG	78
7.	Keine Patentierung nichttechnischer Gegenstände »als solcher«	80
8.	Kein Verstoß gegen die guten Sitten	80
III.	Neuheit	81
1.	Bedeutung und Abgrenzungen	82
2.	Voraussetzungen	83
3.	Beurteilungsgrundlagen	84
IV.	Erfinderische Tätigkeit	86
1.	Zweck der Regelung	87
2.	Grundsätze und Methoden der Prüfung des Abstands zum Stand der Technik	88
a)	Betrachtung des technischen Beitrags in seinem Gesamt-Zusammenhang	88
b)	Objektive qualitative Bewertung des technischen Beitrags	89
c)	Bewertungsmethoden im Einzelnen	90
aa)	Der Aufgabe-Lösungs-Ansatz des EPA	91
bb)	Beurteilung durch den Bundesgerichtshof. Problemlösung und Veranlassung	91
d)	Hilfserwägungen und Hilfskriterien	92
V.	Gewerbliche Anwendbarkeit	94
VI.	Ausführbarkeit und ausreichende Offenbarung der Erfindung	95
6. Kapitel	Schranken des Patentrechts	97
I.	Allgemeines	97
II.	Schutzfrist	98
1.	Allgemeines	98
2.	Ergänzendes Schutzzertifikat	99
3.	Schutzfrist und Priorität	100

III. Erschöpfung	101'
1. Allgemeines	101
2. Erschöpfung von Verfahrenspatenten	103
IV. Ausnahmen von der Wirkung des Patents gem. § 11 PatG	104
1. Handlungen im privaten Bereich zu nichtgewerblichen-Zwecken gem. § 11 Nr. 1 PatG	105
2. Versuchsprivileg gem. § 11 Nr. 2 PatG	106
3. Pflanzenforschungs-Privileg gem. § 11 Nr. 2 a PatG	107
V. Vorbenützungsrecht gem. § 12 PatG	109
1. Zweck und Wirkung	109
2. Voraussetzungen	110
VI. Zwangslizenzen	111
7. Kapitel Schutzgegenstand und Schutzbereich	113
I. Bedeutung und Terminologie	113
II. Interessenlage	116
III. Wortsinngemäße Patentauslegung	117
1. Grundlagen	118
2. Perspektive des Durchschnittsfachmanns	120
3. An der Patentschrift orientierte Auslegung	121
IV. Schutzbereichsbestimmung bei äquivalenter Patentverletzung	124
1. Grundlagen	125
2. Äquivalenz bei Maß- und Zahlangaben	129
3. Einwand des freien Standes der Technik (Formstein-Einwand)	130
V. Unterkombination	131
8. Kapitel Wirkungen des Patents	135
I. Das Patent als Ausschließlichkeitsrecht	135
II. Die unmittelbare Patentbenutzung	136
1. Die unterschiedlichen Patentkategorien als Ausgangspunkt	137
2. Wirkungen des Erzeugnispatents	138
a) Herstellung	138
b) Anbieten	140
c) Inverkehrbringen	141
d) Gebrauchen	142
3. Verfahrenspatent	143
4. Schutz des unmittelbaren Verfahrenserzeugnisses	144
III. Mittelbare Patentverletzung	145
1. Interessenlage und systematische Einordnung	145
2. Tatbestandsvoraussetzungen	147
a) Erfindungswesentliches Mittel	147
b) Anbieten oder Liefern des erfindungswesentlichen Mittels	148

c) Weitere Erfordernisse	149
aa) Entweder: Kenntnis und Wollen des Lieferanten hinsichtlich der Verwendungsbestimmung des Abnehmers	149
bb) Oder: objektive Eignung und Bestimmung des Mittels zur Patentverletzung durch den Anbieter	150
3. Vorsorgemaßnahmen des Anbieters bei der Möglichkeit patentgemäßen und patentwidrigen Gebrauchs	150
Dritter Teil Sondergebiete des Patentrechts,	153
9. Kapitel Patentrecht und Software	155
I. Grundlagen	155
1. Softwareschutz zwischen Patent- und Urheberrecht	155
2. Die rechts- und wirtschaftspolitische Problematik der Patentierung von Software	157
3. Computerprogramme und abstrakte gedankliche Konzepte	158
II. Voraussetzungen für die Patentierung softwarebezogener Erfindungen	160
1. Rechtlicher Rahmen	161
a) Technizität gem. § 1 Abs. 1 PatG	161
b) Ausschluss der Patentierung von Software »als solcher« gem. § 1 Abs. 2 und 3 PatG	161
2. Entwicklung der Rechtsprechung	162
a) Unmittelbarer Einsatz von Naturkräften als Ausgangspunkt	163
b) Gesamtbetrachtung von Software und anderen Faktoren der Erfindung	163
3. Erweiterungen des Technizitätsbegriffs	164
a) Technische Überlegungen statt unmittelbarer Einwirkung auf Naturkräfte	165
b) Patentfähigkeit von Vorrichtungen	166
III. Bewertung	167
10. Kapitel Biotechnologische und chemische Erfindungen	169
I. Entwicklung	169
11. Der absolute Stoffschutz bei chemischen Erfindungen als Ausgangspunkt	171
III. Patentierungsvoraussetzungen und Schutzbereich biotechnologischer Erfindungen	174
1. Patentfähige Erfindung	175
a) Lehre zum technischen Handeln	175
b) Besonderheiten bei menschlichen Gensequenzen	177
c) Technischer Charakter der Erfindung	178
2. Neuheit und Erfindungeshöhe	178

3.	Gewerbliche Anwendbarkeit	179
4.	Schutzbereich	180
a)	Absoluter oder zweckgebundener Stoffschutz	180
aa)	Absoluter Stoffschutz bei nicht-menschlichen Gen- sequenzen	180
bb)	Zweckgebundener Stoffschutz bei menschlichen Gen- sequenzen	181
b)	Umfang des Verbotsrechts	181
c)	Schutz vermehrungsfähigen Materials	182
IV.	Ausschluss der Patentierbarkeit biotechnologischer Erfindungen	184
1.	Öffentliche Ordnung und gute Sitten (§ 2 PatG)	185
2.	Ausschluss der Patentierbarkeit des menschlichen Körpers (§ 1 a PatG)	186
3.	Ausschluss des Schutzes von Pflanzensorten (§ 2 a PatG)	186
11.	Kapitel Patentierung medizinischer Verfahren und Stoffe	189
I.	Interessenlage und gesetzlicher Rahmen	189
II.	Der Patentierungsausschluss für Heilverfahren gem. § 2 a Abs. 1 Nr. 2 PatG	190
1.	Therapiefreiheit als Ausgangspunkt	190
2.	Chirurgische und therapeutische Verfahren	191
3.	Diagnostizierverfahren	192
4.	Gegenausnahme des § 2 a Abs. 1 Nr. 2 S. 2 PatG	193
III.	Erste medizinische Indikation gem. § 3 Abs. 3 PatG	194
IV.	Die zweite und weitere medizinische Indikationen	196
1.	Verwendungsansprüche	196
2.	Zweckgebundener Stoffschutz gemäß § 3 Abs. 4 PatG n.F.	197
Vierter Teil	Rechtsfolgen der Patentverletzung	199
12.	Kapitel Rechtsfolgen der Patentverletzung	201
I.	Einführung	201
1.	Überblick	202
2.	Aktivlegitimation	203
3.	Passivlegitimation	204
a)	Allgemeine Zurechnungsregeln	204
b)	Haftung Dritter für Patentverletzungen	205
II.	Unterlassungsanspruch	207
III.	Schadensersatzanspruch	209
1.	Verschulden	210
a)	Die Grundsätze der Rechtsprechung	210
b)	Kritik	211

- 2. Schadensberechnung 212
 - a) Dreifache Schadensberechnung 212
 - aa) Rechtsgrundlagen 212
 - bb) Konkrete Schadensberechnung 213
 - cc) Lizenzanalogie 214
 - dd) Herausgabe des Verletzergewinns 216
 - ee) Verhältnis zwischen den Schadensberechnungsmethoden 217
 - b) Marktverwurfsschaden 218
 - c) Einschränkung bei leichter Fahrlässigkeit? 218
- 3. Schadensersatz bei mittelbarer Patentverletzung 219
- IV. Ungerechtfertigte Bereicherung 220
- V. Informationsansprüche 220
 - 1. Auskunfts- und Rechnungslegungsanspruch 220
 - 2. Drittauskunftsansprüche 222
 - 3. Vorlage- und Besichtigungsansprüche gem. § 140 c 223
 - a) Allgemeines 223
 - b) Anspruchsvoraussetzungen 224
 - c) Rechtsdurchsetzung 225
 - d) Besonderheiten bei Urkundenvorlagepflichten 226
- VI. Vernichtung und Rückruf 227
- Fünfter Teil Patente im Rechtsverkehr ...-; 229**
- 13. Kapitel Patente im Rechtsverkehr 231**
- I. Grundlagen des Patentvertragsrechts 231
 - 1. Interessenlage 232
 - 2. Formen von Patentverwertungsverträgen 233
 - a) Vollveräußerung des Patents 233
 - b) Ausschließliche Lizenz 233
 - c) Einfache Lizenz 234
 - d) Erteilung von Unterlizenzen 235
 - e) Weiterübertragung bereits bestehender Lizenzen 235
 - 3. Zweckbindung der Rechteinräumung 235
 - 4. Kein gutgläubiger Erwerb 236
 - 5. Verhältnis zwischen Verpflichtung und Verfügung 236
 - 6. Verträge über Patente als »gewagte Geschäfte«? 238
- II. Patentrechtliche Vollübertragung 239
- III. Ausschließliche Lizenz 242
 - 1. Inhalt und grundlegende Pflichten der Parteien 243
 - 2. Rechtsnatur des Kausalverhältnisses und Gewährleistung 245
 - 3. Folgen der Nichtigkeit des Patents 246

4. Ausschließlichkeitswirkungen der Rechtseinräumung und Anspruchsberechtigung	247
5. Folgen der Pflichtverletzung durch den Lizenznehmer.	247
IV. Einfache Patentlizenz	248
Sechster Teil Verfahrensrecht	251
14. Kapitel Patenterteilungs-, Einspruchs- und Nichtigkeitsverfahren	253
I. Patenterteilungsverfahren.	253
1. Das Deutsche Patent- und Markenamt (DPMA).	253
2. Der Weg zur Patenterteilung.	255
a) Formalitäten und Einreichung der Patentanmeldung	255
b) Offensichtlichkeitsprüfung und fakultative Recherche.	257
c) Offenlegung.	258
d) Prüfungsverfahren.	258
II. Einspruchsverfahren.	259
III. Beschwerdeverfahren vor dem Bundespatentgericht	260
1. Das Bundespatentgericht	261
2. Beschwerde, vor dem Bundespatentgericht.....	261
IV. Nichtigkeitsverfahren vor dem Bundespatentgericht	262
V. Verfahren vor dem Bundesgerichtshof.	263
1. Rechtsbeschwerde.	263
2. Nichtigkeitsberufung	263
3. Perspektiven „„„„.	263
15. Kapitel Patentverletzungsverfahren	265
I. Allgemeines	265
II. Außerprozessuale Streitbeilegung	265
III. Patentverletzungsprozess.	267
1. Zuständigkeit	267
2. Verfahren.	268
3. Anspruchsziele bei der Verletzungsklage.	268
4. Trennung von Nichtigkeitsverfahren und Verletzungsverfahren	269
IV. Die Rolle des Bundesgerichtshofs.	270
Sachregister.	271