

Inhalt

Vorwort	V
Abkürzungen	XV
Literatur	XIX
A. Schutzbereichsbestimmung	1
I. Rechtsgrundlagen	1
II. Zulässiges Auslegungsmaterial	3
1. Patentbeschreibung und Patentzeichnungen	3
a) Angegriffene Ausführungsform beschrieben	3
b) Angegriffene Ausführungsform nicht beschrieben	4
aa) Legaldefinition	5
bb) Gebräuchlicher Fachbegriff	5
cc) Wortschöpfung	6
dd) Funktionsorientierte Auslegung	6
ee) Stand der Technik	15
ff) Verfahrensanspruch	16
gg) Wirkungsangaben	16
2. Erteilungsakten	17
3. Einspruchs- oder Nichtigkeitsentscheidung	18
III. Verständnishorizont	19
1. Durchschnittsfachmann	19
2. Tatsachenfeststellung	20
3. Anmelde- bzw. Prioritätstag	20
IV. Arten der Patentbenutzung	21
1. Wortsinngemäße Benutzung	21
a) Technischer Wortsinn	21
b) Product-by-process-Anspruch	21
2. Äquivalente Benutzung	22
a) Grundlagen	22
aa) Gleichwirkung	23
bb) Naheliegen	23
cc) Gleichwertigkeit	24
b) Verfahrensrechtliches	38
c) Patentierte Verletzungsform	38
d) Einzelfälle	51
e) Formstein-Einwand	61
aa) Voraussetzungen	61
bb) Grenzen	62

3. Unterkombination	63
4. Verbesserte bzw verschlechterte Ausführungsform	69
5. Ergänzendes Schutzzertifikat	70
6. Benutzungshandlungen	71
a) Erzeugnisse	72
aa) Herstellen	72
bb) Anbieten	73
(1) Allgemeine Anforderungen	73
(2) Weiterverwendung bildlicher Darstellungen	74
(3) Auslandsbezüge	75
(4) Internetangebote	75
cc) Inverkehrbringen	76
dd) Gebrauchen	77
ee) Einführen und Besitzen	78
b) Verfahren	78
aa) Anwenden	78
bb) Anbieten	79
c) Unmittelbare Verfahrenserzeugnisse	79
d) Verwendungspatente	80
7. Mittelbare Patentverletzung	81
a) Voraussetzungen	82
aa) Anbieten und Liefern	83
bb) Mittel	84
cc) Wesentliches Element der Erfindung	84
dd) Doppelter Inlandsbezug	86
ee) Objektive Eignung zur unmittelbaren Patentbenutzung	86
ff) Mangelnde Berechtigung des Empfängers	87
gg) Verwendungsbestimmung des Abnehmers	88
hh) Vorsatz des mittelbaren Verletzers	90
b) Rechtsfolgen	91
aa) Fehlen patentfreier Nutzungsmöglichkeit	91
bb) Bestehen einer patentfreien Verwendungsmöglichkeit	92
(1) Anbieten	92
(2) Liefern	93
(3) Sonderfälle	93
cc) Verwendung im privaten Bereich	94
B. Sachverhaltsermittlung	107
I. Merkmalsgliederung	107
II. Besichtigungsanspruch und Vorlageverpflichtung	108
1. Materielle Voraussetzungen	109
a) Art 43 TRIPS	109
b) § 809 BGB	110
aa) Wahrscheinlichkeit	111
bb) Geheimhaltungsinteressen	112
2. Rechtsfolgen	112

3.	Verfahrensrechtliche Durchsetzung	114
a)	Klage und vorläufiger Rechtsschutz	114
b)	Selbständiges Beweisverfahren	115
aa)	Anordnung	115
bb)	Aushändigung des Gutachtens	120
cc)	Anfechtbarkeit	121
c)	§§ 142, 144 ZPO	123
d)	EG-VO 1206/2001	123
e)	Ausländische Sachaufklärung	124
f)	Ermittlungsverfahren	124
III.	Grenzbeschlagnahme	125
1.	Tätigwerden der Zollbehörden nach VO (EG) Nr. 1383/2003 ..	125
a)	Anwendungsgebiet	125
b)	Antragsteller	126
c)	Antrag	126
d)	Tätigwerden	126
e)	Rechtsmittel	128
f)	Kostenerstattung	128
2.	Tätigwerden der Zollbehörden nach nationalen Vorschriften ..	128
a)	Antrag	128
b)	Tätigwerden	129
c)	Rechtsmittel	129
IV.	Industriestandard	130
V.	Formalia der Klageschutzrechte	131
VI.	Schutfähigkeit der Klageschutzrechte	132
VII.	Weitere Vorüberlegungen	135
C.	Vorprozessuales	141
I.	Abmahnung	141
1.	Inhalt	142
A.	Muster einer Abmahnung	146
B.	Muster einer Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung ..	147
2.	Form	148
3.	Zugang	149
4.	Vollmacht	150
5.	Kosten der Abmahnung	151
6.	Vertragsstrafe	153
7.	Unberechtigte Abmahnung	154
a)	Rechtswidrig	155
b)	Rechtswidrig und schuldhaft	157
8.	Entbehrlichkeit einer Abmahnung	158
a)	»Sofort«	158
b)	Veranlassung zur Klage	159
aa)	Anspruch auf Unterlassung, Rechnungslegung und Schadenersatz	159
bb)	Sequestrationsanspruch	161

	cc) Vindikationsanspruch	162
	dd) Besichtigungsanspruch	162
	ee) Einstweilige Verfügung und parallele Hauptsacheklage	164
II.	Berechtigungsanfrage	166
III.	»Torpedo«	167
D.	Klageverfahren	171
I.	Zuständigkeit	171
1.	Sachliche Zuständigkeit	171
2.	Örtliche Zuständigkeit	171
a)	Deliktsgerichtsstand	172
b)	Niederlassung	173
c)	Rügeloses Verhandeln	174
3.	Internationale Zuständigkeit	174
a)	Art 2 Abs 1 VO 44/2001 (Art 2 Abs 1 EuGVÜ)	174
b)	Art 5 Nr 3 VO 44/2001 (Art 5 Nr 3 EuGVÜ)	176
c)	Art 6 Nr 1 VO 44/2001 (Art 6 Nr 1 EuGVÜ)	179
d)	Art 24 VO 44/2001 (Art 18 EuGVÜ)	184
e)	Zustellungsfragen in Fällen mit Auslandsberührung	185
aa)	Förmliche Auslandszustellung	185
bb)	Vereinfachte Postzustellung	188
cc)	EG-VO Nr 1348/2000	188
dd)	Öffentliche Zustellung	189
II.	Aktivlegitimation	189
1.	Patentinhaber	189
a)	Übertragung des Klagepatents	190
b)	Inhabermehrheit	191
2.	Ausschließlicher Lizenznehmer	192
3.	Einfacher Lizenznehmer	192
a)	Unterlassungs- und Vernichtungsanspruch	193
b)	Rechnungslegung, Entschädigung und Schadenersatz	194
4.	Sonderfälle	195
III.	Passivlegitimation	197
1.	Deliktsrechtliche Haftung	197
2.	Störerhaftung	198
3.	Gesetzliche Vertreter	199
4.	Haftung von Unternehmen	200
5.	Prozessrechtliches	201
IV.	Klageansprüche	202
1.	Unterlassungsanspruch	203
a)	Wiederholungsgefahr	203
b)	Erstbegehungsgefahr	206
c)	Sonderkonstellationen	207
d)	Mittelbare Patentverletzung	209
e)	Antragsfassung	209
2.	Beseitigungsanspruch	212

3.	Entschädigungsanspruch	213
	a) Voraussetzungen	213
	b) Verpflichteter	215
	c) Umfang	215
4.	Schadenersatzanspruch	215
	a) Verschulden	216
	b) Angebot als schadensauslösendes Ereignis	219
	c) Schadenersatz bei mittelbarer Patentverletzung	219
	d) Gesamtvorrichtung, »Peripheriegeräte«, Verbrauchsmaterialien	221
5.	Bereicherungsanspruch	222
6.	Gemeinsame Verfahrensfragen	223
7.	Auskunfts- und Rechnungslegungsanspruch	224
	a) § 140b PatG	224
	b) §§ 242, 259 BGB	227
	aa) Sachlicher Umfang	227
	bb) Gegenständlicher Umfang	228
	cc) Zeitlicher Umfang	229
	c) Wirtschaftsprüfervorbehalt und Einsichtsrecht	230
8.	Vernichtungsanspruch	231
V.	Klageanträge	235
	A. Unmittelbare Patentverletzung	235
	B. Mittelbare Patentverletzung	237
VI.	Klagebegründung	239
	1. Darstellung der Erfindung	239
	2. Die angegriffene Ausführungsform	242
	3. Der Verletzungstatbestand	243
	4. Rechtsausführungen	243
E.	Verteidigungsmöglichkeiten des Beklagten	245
	I. Fehlende Verteidigungsaussichten	245
	1. Anerkenntnis	245
	2. Säumnis	246
	II. Formelle Verteidigung	247
	1. Mangelnde Zuständigkeit	247
	2. Prozesskostensicherheit	248
	a) Befreiungstatbestände	248
	b) Einrede	249
	c) Höhe	250
	d) Verfahrensrechtliches	252
	3. § 145 PatG	253
	a) Allgemeine Anwendungsvoraussetzungen	254
	b) Berufungsrechtsszug	255
	c) Verfahrensrechtliches	256
	4. Torpedo	257
	a) Art 27 Abs 1 VO 44/2001	257

aa) Anwendungsvoraussetzungen	258
bb) Rechtsfolge	259
b) Art 28 VO 44/2001	261
c) Art 31 VO 44/2001	262
III. Materielle Verteidigung	263
1. Doppelschutzverbot	263
2. Bestreiten der Passivlegitimation	264
3. Bestreiten des Verletzungsvorwurfs	264
a) Ausgestaltung der angegriffenen Ausführungsform	264
b) Subsumtion unter Schutzbereich	267
c) § 139 Abs 3 PatG	267
4. Lizenzvertrag	268
5. Kartellrechtlicher Zwangslizenzeinwand	270
a) Zulässigkeit	270
b) Voraussetzungen	272
aa) Lizenzverweigerung	272
bb) Unangemessene Lizenzierungspraxis	274
(1) Diskriminierung	274
(2) Ausbeutungsmisbrauch	277
cc) Patentpool	278
c) Rechtsfolgen eines Kartellverstoßes	280
6. Privates Vorbenutzungsrecht	282
a) Voraussetzungen	283
aa) Erfindungsbesitz	283
bb) Betätigung des Erfindungsbesitzes	283
b) Rechtsfolgen	285
7. Positives Benutzungsrecht	286
8. Einwand der widerrechtlichen Entnahme	288
9. Einwand der unzulässigen Erweiterung	290
10. Weiterbenutzungsrechte	290
11. Lizenzbereitschaftserklärung	291
12. Erschöpfung	291
13. Verjährung	296
14. Verwirkung	299
15. Aussetzung	300
a) Vorgeflichkeit	301
b) Ermessen	302
aa) I. Instanz	302
bb) II. Instanz	305
c) Hilfsweise Anspruchskombination	306
d) Begründung	306
e) Anfechtbarkeit	307
16. Schutzfähigkeit eines Gebrauchsmusters	309
F. Rechtsmittelverfahren	313
I. Berufungsverfahren	313

II.	Revisionsverfahren	315
G.	Sonstige Verfahren	317
I.	Negative Feststellungsklage	317
1.	Voraussetzungen	317
2.	Antrag	320
3.	Begründung	321
II.	Einstweilige Verfügung	322
1.	Allgemeines	322
a)	Taugliche Ansprüche wegen Schutzrechtsverletzung	322
b)	Sondersituation	323
c)	Rechtsbestand des Verfügungspatents	323
d)	Sicherheitsleistung	325
e)	Messeauftritt	326
2.	Voraussetzungen	326
3.	Verfahren	332
4.	Vollziehung	335
5.	Schadenersatzpflicht	337
6.	Einstellung der Zwangsvollstreckung	338
7.	Schutzschrift	338
8.	Abschlusschreiben	340
III.	Restitutionsklage	341
H.	Zwangsvollstreckungsverfahren	345
I.	Allgemeines	345
1.	Allgemeine Vollstreckungsvoraussetzungen	345
2.	Vorläufige Einstellung der Zwangsvollstreckung	348
3.	Vollstreckungsschutz (§ 712 ZPO)	348
4.	Abänderung der Sicherheitsleistung	349
II.	Ordnungsmittelverfahren	350
1.	Allgemeine Verfahrensfragen	350
2.	Verschulden	353
3.	Abgewandelte Ausführungsform	354
4.	Verjährung	357
5.	Nachträgliche Unterlassungsverpflichtungserklärung	358
6.	Wahl und Höhe des Ordnungsmittels	360
7.	Insolvenz des Schuldners	361
III.	Zwangsmittelverfahren	364
1.	Allgemeine Verfahrensfragen	364
2.	Wiederholter Zwangsmittelantrag	366
3.	Zwangshaft gegen juristische Personen	366
4.	Erfüllung des Rechnungslegungsanspruchs	367
a)	Gestehungskosten und Gewinn	367
b)	Abwandlung	370
c)	Teilleistung	371
d)	Teilweise unberechtigte Beanstandungen	371
e)	Erkundigungspflichten	372

	f) Unrichtige Rechnungslegung	372
	g) Einzelheiten zur eidesstattlichen Versicherung	373
I.	Schadenersatz	377
I.	Anspruchsberechtigter	377
1.	Schadenersatz wegen Patentverletzung	377
2.	Schadenersatz bei unberechtigter Verletzungsklage	379
II.	Anspruchsgegner	380
1.	Entgangener Gewinn	380
2.	Verletzergewinn	380
3.	Lizenzanalogie	381
III.	Schadensberechnung	382
1.	Grundlage der Schadensberechnung	382
2.	Berechnungsarten und Wahlrecht	383
3.	Lizenzanalogie	384
a)	Bezugsgröße	385
b)	Lizenzsatz	387
c)	Zinsen	388
4.	Verletzergewinn	389
a)	Berücksichtigungsfähiger Umsatz	389
b)	Abzugsfähige Kosten	390
c)	Kausalität	394
d)	Vorprozessuale Zinsen	397
e)	Rückstellungen	397
5.	Entgangener Gewinn	398
6.	Verzugszinsen	400
7.	Sonderschäden	400
J.	Sonstiges	403
I.	Sachverständigenbeweis	403
1.	Aufgabe des Gutachters	403
2.	Beweisbeschluss	404
3.	Verfahrensrechtliches	408
4.	Weitere Muster	410
II.	Streitwert	414
1.	Bedeutung und Festsetzung	414
2.	Ermäßigung	417
III.	Prozesskostenhilfe	418
1.	Finanzielle Verhältnisse	419
2.	Erfolgsaussicht	420
3.	Verfahrensrechtliches	421
4.	Rechtsfolgen der Bewilligung	422
5.	Beiordnung	423
	Sachregister	425