

# Inhalt

|   |     |
|---|-----|
| <b>Vorwort</b> .....  | V   |
| <b>Inhaltsübersicht</b> .....   | VII |
| <b>Erster Teil Einleitung</b> .....                                   | 1   |
| <b>Zweiter Teil Grundlagen</b> .....                                  | 3   |
| A. Begriffsbestimmung .....   | 3   |
| B. Der grundlegende Wertungskonflikt .....                            | 5   |
| I. Die Gemeinfreiheit .....   | 6   |
| 1. Die Gemeinfreiheit als positives Rechtskonzept .....               | 6   |
| 2. Schutzrechtsablauf .....   | 7   |
| II. Vorteile aus Rechtsverletzungen .....                             | 8   |
| C. Gang der Untersuchung .....  | 10  |
| D. Arbeitsthese .....   | 11  |
| <b>Dritter Teil Rechtsprechung und Fallgruppen</b> .....              | 13  |
| <i>1. Abschnitt Rechtsprechung in Deutschland</i> .....               | 13  |
| A. Rechtsprechung zum Vernichtungsanspruch .....                      | 14  |
| I. Entscheidung des Reichsgerichts in RGSt 27, 21 .....               | 14  |
| II. Entscheidung des OLG Düsseldorf – Rechnungslegungsanspruch .....  | 15  |
| B. Rechtsprechung zum Unterlassungsanspruch .....                     | 15  |
| I. Entscheidung des BGH – Ethofumesat .....                           | 16  |
| II. Entscheidung des LG Düsseldorf – Antihistamine .....              | 17  |
| III. Entscheidung des LG Düsseldorf – 4c O 113/13 .....               | 18  |
| C. Schlussfolgerungen .....   | 19  |
| <i>2. Abschnitt Springboard aus internationaler Perspektive</i> ..... | 21  |
| A. Rechtsordnungen innerhalb der EU .....                             | 22  |
| I. Großbritannien .....   | 22  |
| II. Spanien .....   | 25  |
| III. Frankreich .....   | 26  |
| IV. Niederlande .....   | 27  |
| B. EuGH-Urteil C-316/95 .....   | 27  |
| C. Rechtsordnungen außerhalb der EU .....                             | 28  |
| I. Vereinigte Staaten von Amerika .....                               | 28  |
| II. Kanada .....  | 31  |
| III. Hongkong .....   | 32  |
| IV. Südafrika .....   | 33  |
| V. Weitere Rechtsordnungen .....                                      | 34  |
| D. Zusammenfassung der Erkenntnisse .....                             | 34  |

|                     |  |           |
|---------------------|--|-----------|
| 3. Abschnitt        | <i>Fallgruppen besonderer Springboard-Sachverhalte</i>       | 36        |
| A.                  | Zulassungsverfahren  | 36        |
| I.                  | Arzneimittelrechtliche Zulassung                             | 37        |
| II.                 | Weitere Zulassungsverfahren                                  | 39        |
| 1.                  | Vorliegen von patentrechtlich relevanten Handlungsweisen     | 40        |
| 2.                  | Einordnung unter das Versuchsprivileg                        | 41        |
| B.                  | Vorbereitungen des Markteintritts                            | 44        |
| C.                  | Angebote auf Lieferung nach Zeitablauf                       | 45        |
| <b>Vierter Teil</b> | <b>Die einzelnen Ansprüche</b>                               | <b>49</b> |
| 1. Abschnitt        | <i>Relevante Rechtsquellen und Vorüberlegungen</i>           | 49        |
| A.                  | Gesetzliche Vorgaben   | 49        |
| I.                  | Völkerrechtliche Verträge                                    | 49        |
| 1.                  | TRIPs  | 50        |
| a)                  | Art. 33 – Schutzdauer  | 50        |
| b)                  | Art. 44, 45, 46 und Art. 41                                  | 53        |
| 2.                  | Art. 63 Abs. 1 EPÜ – Laufzeit des europäischen Patents       | 54        |
| II.                 | Europarechtliche Vorgaben                                    | 55        |
| 1.                  | Warenverkehrsfreiheit  | 55        |
| 2.                  | Enforcement-Richtlinie                                       | 57        |
| III.                | Gesetzliche Wertungen im deutschen Recht                     | 59        |
| 1.                  | Art. 14 Abs. 1 GG  | 59        |
| 2.                  | Patentlaufzeit nach § 16 PatG                                | 60        |
| a)                  | Wortlaut der Norm  | 60        |
| b)                  | Systematik der Regelung                                      | 61        |
| B.                  | Dogmatische Grundlagen und Maßstab der Prüfung               | 61        |
| I.                  | Das Patent als absolutes Recht                               | 61        |
| 1.                  | Entstehung von Ansprüchen                                    | 62        |
| 2.                  | Personelle Reichweite der Ausschlusswirkung                  | 63        |
| II.                 | Maßstab Gemeinfreiheit                                       | 64        |
| III.                | Zusammenfassung des Prüfungsmaßstabs                         | 65        |
| 2. Abschnitt        | <i>Der Vernichtungsanspruch</i>                              | 66        |
| A.                  | Wortlautauslegung  | 67        |
| I.                  | § 140a PatG  | 67        |
| II.                 | Rechtsgrundlagen in anderen Gesetzen des geistigen Eigentums | 68        |
| III.                | Alternative Ausgestaltungsmöglichkeiten                      | 72        |
| 1.                  | Ausgestaltung im Musterschutz von 1876                       | 73        |
| 2.                  | Kritik dieser Ausgestaltung                                  | 74        |
| IV.                 | Gesetzliche Verjährungsregelung                              | 76        |
| V.                  | Zwischenergebnis   | 81        |
| B.                  | Europarechtliche Vorgaben                                    | 81        |
| C.                  | Rechtsnatur und Zweck des Vernichtungsanspruchs              | 82        |
| I.                  | Die sog. Makelbehaftung                                      | 83        |
| 1.                  | Vorläufer und Grundlage der Makelbehaftung                   | 84        |
| 2.                  | Ratio des Anspruchs  | 85        |
| 3.                  | § 96 UrhG als gesetzliche Grundlage                          | 87        |
| 4.                  | Besonderes Rechtsschutzbedürfnis als Anspruchsvoraussetzung? | 88        |

|   |     |
|---|-----|
| 5. Kritik und Ergebnis  | 90  |
| II. Beseitigungsanspruch  | 91  |
| 1. Grundlagen   | 92  |
| 2. Grundlegende Abgrenzung im allgemeinem Zivilrecht                  | 93  |
| a) Kausalitätstheorie   | 94  |
| b) Usurpationstheorie   | 95  |
| 3. Übertragung auf das Patentrecht                                    | 97  |
| a) Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs                              | 97  |
| b) Fortwirken trotz Wegfalls des Schutzrechts?                        | 99  |
| c) Bestand des Rechts   | 102 |
| aa) Wegfall des Patents   | 103 |
| bb) Anknüpfung an alternativem Schutzgut                              | 105 |
| cc) Folgerungen der Usurpationstheorie                                | 108 |
| d) Zeitpunkt des Rechtswidrigkeitsmoments                             | 109 |
| e) Zweck des Beseitigungsanspruchs                                    | 110 |
| 4. Zwischenergebnis   | 111 |
| III. Die Änderung und Erweiterung des Anspruchszwecks                 | 111 |
| 1. Sanktionierung   | 114 |
| 2. Prävention   | 117 |
| a) Beschränkung präventiven Rechtsschutzes                            | 118 |
| b) Besonderes Präventionsinteresse der Springboard-Konstellation      | 119 |
| IV. Zwischenergebnis  | 121 |
| V. Weitere Ansätze der Anspruchsqualifizierung                        | 123 |
| 1. Diekmann   | 124 |
| 2. Walchner   | 126 |
| 3. Thun   | 128 |
| 4. Igelmann   | 130 |
| 5. Springboard-Vernichtung ausschließlich als Naturalrestitution      | 131 |
| VI. Ergebnis  | 133 |
| D. Ergebniskontrolle  | 134 |
| E. Sonderfall: Übertragung der Erzeugnisse auf Dritte                 | 135 |
| F. Folgen des Schutzrechtsablaufs für die Verhältnismäßigkeitsprüfung | 136 |
| <i>3. Abschnitt Zahlungsansprüche</i>                                 | 139 |
| A. Exkurs: Schäden und Vorteile der Springboard-Konstellation         | 139 |
| I. Early Entry eines Generikaanbieters                                | 140 |
| 1. Analysen und Daten der Marktconstellation                          | 142 |
| a) Caves/Whinston/Hurwitz (1991)                                      | 143 |
| b) Grabowski/Vernon (1992)  | 144 |
| c) Hollis (2002)  | 145 |
| d) EU-Kommission (2009)   | 146 |
| 2. Zusammenfassung der Erkenntnisse                                   | 147 |
| II. Übertragung der Ergebnisse auf andere Marktconstellationen        | 147 |
| 1. Besonderheiten des Pharmamarktes                                   | 148 |
| 2. First Mover Advantage  | 149 |
| 3. Andere Märkte  | 150 |
| III. Vergleich von entstandenen Vor- und Nachteilen                   | 153 |
| IV. Schlussfolgerungen  | 153 |
| B. Der Schadensersatzanspruch   | 154 |

|      |  |     |
|------|--|-----|
| I.   | Systematische und dogmatische Verortung der Problematik . . . . .                      | 155 |
| 1.   | Tatsächlicher Schaden und entgangener Gewinn . . . . .                                 | 155 |
| a)   | Zurechnung von Schadenspositionen . . . . .  | 157 |
| b)   | Springboard-Anknüpfung und Gemeinfreiheit . . . . .                                    | 159 |
| 2.   | Herausgabe des Verletzergewinns . . . . .  | 161 |
| a)   | Zusammenhang von Gewinn und Rechtsverletzung . . . . .                                 | 162 |
| b)   | Springboard-Anknüpfung und Gemeinfreiheit . . . . .                                    | 164 |
| 3.   | Lizenzanalogie . . . . .   | 165 |
| a)   | Hohe Lizenzgebühren für den Zeitraum vor Patentablauf – »Early Entry-Lizenz« . . . . . | 166 |
| b)   | Lizenzgebühren für Zeitraum nach Patentablauf . . . . .                                | 167 |
| aa)  | Zulässigkeit einer solchen Vertragsgestaltung . . . . .                                | 168 |
| aaa) | Zulässigkeit der Anknüpfung an Zeiträume nach Schutzrechtsablauf . . . . .             | 169 |
| bbb) | Kartellrechtliche Grenzen . . . . .  | 170 |
| bb)  | Üblichkeit einer solchen Vereinbarung . . . . .  | 173 |
| c)   | Springboard-Optionen bei der Lizenzanalogie . . . . .                                  | 174 |
| II.  | Zulässigkeit des Springboard-Schadensersatzanspruchs . . . . .                         | 174 |
| 1.   | Reichweite des patentrechtlichen Schadensersatzanspruchs . . . . .                     | 175 |
| a)   | Europäische Vorgaben . . . . .   | 176 |
| b)   | Begleitschäden . . . . .   | 177 |
| aa)  | Marktverwirrungsschäden . . . . .  | 178 |
| bb)  | Imageschäden . . . . .   | 180 |
| cc)  | Rechtsverfolgungskosten . . . . .  | 180 |
| c)   | Schadensersatz für nicht geschützte Gegenstände und Leistungen . . . . .               | 181 |
| aa)  | Einbeziehung von Peripheriegeräten, Verbrauchsmaterialien und Zubehör . . . . .        | 182 |
| bb)  | Weiterentwicklung dieser Rechtsprechung . . . . .                                      | 184 |
| cc)  | BGH – Dia-Rähmchen II . . . . .  | 186 |
| dd)  | Übertragung auf die anderen Schadensberechnungsvarianten . . . . .                     | 188 |
| d)   | Zwischenergebnis und Schlussfolgerungen für die Springboard-Problematik . . . . .      | 190 |
| 2.   | Rechtsvergleich . . . . .  | 192 |
| a)   | Umfang und Ablauf des Rechtsvergleichs . . . . .                                       | 193 |
| b)   | Großbritannien . . . . .   | 193 |
| aa)  | Grundlagen der Schadensfeststellung . . . . .  | 193 |
| bb)  | Begründung von Springboard-Damages . . . . .   | 196 |
| aaa) | Springboard-Damages . . . . .  | 196 |
| bbb) | »Associated damages« . . . . .   | 198 |
| ccc) | Account of profits . . . . .   | 200 |
| c)   | Vereinigte Staaten von Amerika . . . . .   | 202 |
| aa)  | Grundlagen der Schadensberechnung . . . . .  | 202 |
| bb)  | Begründung von Springboard-Damages . . . . .   | 204 |
| aaa) | Springboard-Damages . . . . .  | 204 |
| bbb) | »Entire market value rule« . . . . .   | 207 |
| d)   | Ergebnisse und Schlussfolgerungen . . . . .  | 208 |
| 3.   | Funktion des patentrechtlichen Schadensersatzanspruchs . . . . .                       | 211 |
| a)   | Ausgleichsfunktion . . . . .   | 212 |

|      |  |     |
|------|--|-----|
| aa)  | Inhalt des Patents   | 212 |
| bb)  | Ausschlussgründe der Zurechnung                                      | 214 |
| cc)  | Ausgleich durch Lizenzanalogie und Gewinnherausgabe                  | 216 |
| b)   | Präventionsfunktion  | 218 |
| aa)  | Prävention im allgemeinen Schadensrecht                              | 218 |
| bb)  | Prävention im patent- und immaterialgüterrechtlichen Schadensrecht   | 220 |
| aaa) | Lizenzanalogie   | 222 |
| bbb) | Herausgabe des Verletzergewinns                                      | 225 |
| cc)  | Präventionsbedürfnis des Springboard-Sachverhalts                    | 226 |
| aaa) | Wirkung des patentrechtlichen Anspruchskanons                        | 227 |
| bbb) | Rechtsfolgewirkungen beim Springboard-Sachverhalt                    | 228 |
| ccc) | Verbleibende Sanktions- und Präventionswirkung                       | 231 |
| ddd) | Besonderes Präventionsbedürfnis bei Entstehung eines zweiten Marktes | 232 |
| 4.   | Ergebnis   | 234 |
| 5.   | Sonderschäden und Berechnungskonkurrenz                              | 234 |
| C.   | Der Bereicherungsanspruch  | 236 |
| I.   | Grundlagen   | 236 |
| II.  | Anwendung auf Springboard-Sachverhalte                               | 236 |
| D.   | Die praktische und prozessuale Durchsetzung                          | 238 |
| I.   | Der Anspruch auf Rechnungslegung                                     | 238 |
| II.  | Beweisführung in den unterschiedlichen Berechnungsarten              | 241 |
| 1.   | Tatsächlicher Schaden und entgangener Gewinn                         | 242 |
| 2.   | Lizenzanalogie   | 245 |
| 3.   | Herausgabe des Verletzergewinns                                      | 245 |
| 4.   | <i>Abschnitt Der Unterlassungsanspruch</i>                           | 247 |
| A.   | Bedürfnis der Unterlassungsrechtsfolge                               | 248 |
| I.   | Unterlassungsanspruch als immaterialgüterrechtliche Kernrechtsfolge  | 248 |
| II.  | Problem der Bezifferung eines Schadensersatzzahlungsanspruchs        | 249 |
| 1.   | EuGH C-316/95  | 250 |
| 2.   | Dyson v. Hoover  | 251 |
| III. | Ergebnis   | 252 |
| B.   | Mögliche Anspruchsgrundlagen   | 253 |
| I.   | Unterlassungsanspruch aus § 139 Abs. 1 S. 1 PatG                     | 253 |
| II.  | Beseitigungsanspruch aus § 1004 BGB                                  | 254 |
| III. | Naturalrestitution aus § 139 Abs. 2 S. 1 PatG i. V. m. § 249 BGB     | 255 |
| 1.   | Naturalrestitution in Form des Unterlassungsanspruchs                | 255 |
| 2.   | Befristetes Unterlassen  | 257 |
| 3.   | Naturalrestitution für Verletzung von Immaterialgüterrechten         | 258 |
| IV.  | Exkurs: Anspruchsgeltendmachung durch Dritte                         | 260 |
| C.   | Zulässigkeit eines Springboard-Unterlassungsanspruchs                | 262 |
| I.   | Relevante Normen und Einflussfaktoren                                | 262 |
| 1.   | § 251 Abs. 1 Alt. 1 BGB  | 263 |
| 2.   | § 251 Abs. 2 S. 1 BGB  | 263 |
| 3.   | § 242 BGB  | 264 |
| 4.   | Gemeinfreiheit   | 265 |
| II.  | Das besondere Fortwirkungskriterium                                  | 266 |

|      |   |     |
|------|---|-----|
| III. | Inhalt und Reichweite der Naturalrestitution . . . . .                        | 269 |
| 1.   | Zustandswiederherstellung . . . . .   | 269 |
| 2.   | Gleichwertigkeit . . . . .  | 269 |
| a)   | Anwendungsbeispiele der allgemeinzivilrechtlichen<br>Rechtsprechung . . . . . | 270 |
| b)   | Ausgleich eines unlauter erzielten Wettbewerbsvorsprungs . . . . .            | 271 |
| aa)  | Einordnung der lauterkeitsrechtlichen Sachverhalte . . . . .                  | 272 |
| bb)  | Dogmatische Grundlage der Ansprüche . . . . .                                 | 275 |
| cc)  | Zeitlicher Anknüpfungspunkt der Unterlassungsdauer . . . . .                  | 276 |
| dd)  | Bewertung der lauterkeitsrechtlichen Rechtsprechung . . . . .                 | 277 |
| aaa) | Standpunkt zur Gleichwertigkeit . . . . .                                     | 277 |
| bbb) | Zeitlicher Anknüpfungspunkt . . . . .   | 278 |
| ccc) | Verwirklichung von Sanktionszwecken . . . . .                                 | 280 |
| 3.   | Verhältnismäßigkeit . . . . .   | 281 |
| IV.  | Zwischenergebnis . . . . .  | 283 |
| V.   | Fallgruppen . . . . .   | 284 |
| 1.   | Rechtsvergleich . . . . .   | 284 |
| 2.   | Zulassungsverfahren . . . . .   | 287 |
| a)   | Einschätzung und Wertungsargumente der Rechtsprechung . . . . .               | 287 |
| b)   | Bewertung der Fallgruppe . . . . .  | 288 |
| 3.   | Vorbereitungen des Markteintritts . . . . .                                   | 289 |
| 4.   | Angebote auf Lieferung nach Zeitablauf . . . . .                              | 291 |
| a)   | LG Düsseldorf – Antihistamine . . . . .                                       | 291 |
| b)   | Bewertung der Entscheidung . . . . .  | 292 |
| c)   | Zustandswiederherstellung und Gleichwertigkeit . . . . .                      | 293 |
| 5.   | Sonstige Patentverletzungen . . . . .   | 295 |
| 6.   | Sonderfall: Verletzungsgegenstände . . . . .                                  | 296 |
| a)   | Sequestration . . . . .   | 297 |
| b)   | Möglichkeit eines Unterlassungsanspruchs . . . . .                            | 299 |
| VI.  | Prozessuale Besonderheiten . . . . .  | 300 |
| 1.   | Zeitpunkt der Entscheidung . . . . .  | 301 |
| 2.   | Einstweiliger Rechtsschutz . . . . .  | 302 |
| 3.   | Aussetzung des Verletzungsverfahrens . . . . .                                | 303 |
| D.   | Ergebnis . . . . .  | 304 |
|      | <i>5. Abschnitt Weitere Ansprüche</i> . . . . .                               | 305 |
| A.   | Die Ansprüche auf Rückruf und Entfernen aus den Vertriebswegen . . . . .      | 305 |
| I.   | Zweck des Anspruchs . . . . .   | 306 |
| II.  | Wirkungen auf Dritte . . . . .  | 308 |
| III. | Ergebnis . . . . .  | 310 |
| B.   | Der allgemeine Beseitigungsanspruch . . . . .                                 | 310 |
| C.   | Der Anspruch auf Urteilsveröffentlichung . . . . .                            | 310 |
|      | <b>Fünfter Teil Zusammenfassung und Ergebnisse</b> . . . . .                  | 313 |
|      | <i>1. Abschnitt Zusammenfassung</i> . . . . .                                 | 313 |
| A.   | Die besonderen Auswirkungen der Springboard-Situation . . . . .               | 313 |
| B.   | Besondere Fallgruppen . . . . .   | 314 |
| I.   | Zulassungsverfahren . . . . .   | 315 |

|      |  |     |
|------|--|-----|
| II.  | Vorbereitungen des Markteintritts                              | 315 |
| III. | Angebote auf Lieferung nach Zeitablauf                         | 316 |
| C.   | Die internationale Perspektive                                 | 316 |
| D.   | Die Zulässigkeit der einzelnen Springboard-Ansprüche           | 317 |
| I.   | Der Vernichtungsanspruch                                       | 318 |
| II.  | Die Zahlungsansprüche  | 319 |
| 1.   | Die Grundlage der Zulässigkeit                                 | 319 |
| 2.   | Die einzelnen Berechnungsarten                                 | 321 |
| III. | Der Unterlassungsanspruch                                      | 323 |
| 1.   | Die grundsätzliche Zulässigkeit des Anspruchs                  | 323 |
| 2.   | Fallgestaltungen   | 324 |
| a)   | Zulassungsverfahren  | 324 |
| b)   | Vorbereitungen des Markteintritts                              | 324 |
| c)   | Angebote auf Lieferung nach Zeitablauf                         | 325 |
| d)   | Sonstige Patentverletzungen                                    | 325 |
| e)   | Sonderfall: Verletzungsgegenstände                             | 326 |
| IV.  | Die Ansprüche auf Rückruf und Entfernen aus den Vertriebswegen | 326 |
| V.   | Der allgemeine Beseitigungsanspruch                            | 327 |
| VI.  | Der Anspruch auf Urteilsveröffentlichung                       | 327 |
| 2.   | <i>Abschnitt Schlussfolgerungen und Ausblick</i>               | 328 |
| A.   | Einordnung der Springboard-Problematik                         | 328 |
| B.   | Die Relevanz der Gemeinfreiheit                                | 330 |
| C.   | Die Wirkung der patentrechtlichen Ansprüche                    | 331 |
| D.   | Handlungsbedarf und -empfehlung für Parteien und Gerichte      | 333 |
| E.   | Ausblick   | 335 |
|      | <b>Abkürzungen</b>   | 339 |
|      | <b>Literatur</b>   | 343 |
|      | <b>Sachregister</b>  | 367 |