

# Inhaltsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis	21
1. Kapitel: Einführung	27
A. Problemaufriss und Untersuchungsziel	27
B. Gang der Untersuchung	29
2. Kapitel: Die Behandlung der Erschöpfung im Immaterialgüterrecht	31
A. Allgemeines zur Schutzrechtskategorisierung	32
B. Unterschiede der einzelnen Schutzrechte	34
I. Von der Erschöpfung erfasste Rechte	34
II. Schutzzweck	35
III. Legitimation zur nachträglichen Einwirkung	37
C. Fazit für den weiteren Fortgang der Untersuchung	38
3. Kapitel: Grundlagen und Bestandsaufnahme	41
A. Die Anfänge der Erschöpfungslehre im Patentrecht	41
I. Die „Überreste“ der Theorie der stillschweigenden Lizenzerteilung	42
II. Die Lehre vom Zusammenhang der Benutzungsarten	43
III. Die Erschöpfungslehre im heutigen Sinne	45
1. Kölnisch Wasser (Warenzeichenrecht)	45
2. Guajakol-Karbonat (Patentrecht)	46
3. Fortführende Rechtsprechung und Übernahme der Grundsätze durch Kohler	47
a) Fortführung der Rechtsprechung durch das Reichsgericht	47
b) Divergenz zu Kohlers Lehre und dessen Angleichung	48
c) Übernahme und Fortführung der Rechtsprechung durch den BGH	51

*Inhaltsverzeichnis*

B. Die Rechtfertigung der Erschöpfung	51
I. Verkehrssicherungstheorie	52
II. Belohnungstheorie	53
III. Eigentumstheorie	54
IV. Verknüpfung vertretener Begründungsansätze	55
C. Rechtsquellen des Erschöpfungsgrundsatzes im Patentrecht	57
I. Das deutsche Patentgesetz (PatG)	58
1. Allgemeine Regelung	58
2. Spezialregelung in § 9b PatG	59
II. Das Gemeinschaftspatentübereinkommen (GPÜ)	60
III. Das Regelungswerk des Einheitspatents	63
1. Allgemeines zum Einheitspatent	63
2. Rechtsnatur des Einheitspatents	65
3. Regelungen zur Erschöpfung und die Rolle des EuGH	66
IV. Das TRIPs-Übereinkommen	69
D. Territoriale Erstreckung des Erschöpfungsgrundsatzes und Parallelimporte	70
I. Die drei Varianten einer territorialen Erstreckung im Überblick	70
II. Parallelimporte und deren rechtliche Beurteilung	71
1. Der Begriff des Parallelimports und dessen Abgrenzungen	72
2. Auswirkung der Erschöpfungsreichweite auf Parallelimporte	74
a) National wirkende Erschöpfung	74
b) Regional wirkende Erschöpfung	74
c) International wirkende Erschöpfung	75
III. Die drei Varianten einer territorialen Erstreckung im Detail	75
1. Die nationale Erschöpfung	75
2. Die gemeinschaftsweite Erschöpfung	77
a) Rechtsprechung des EuGH	77
b) Räumliche Erweiterung der gemeinschaftsweiten Erschöpfung	81
aa) EWR-Mitgliedstaaten	81
bb) EU-Erweiterung	82
cc) Assoziierungs- oder Freihandelsabkommen	85
dd) Sondersituation in der Schweiz	86

c) Sekundärrechtliche Vorgaben und nationale Umsetzungen	87
3. Die internationale Erschöpfung	88
a) Die völkerrechtliche Bewertung im Überblick	89
aa) Meinungsstand in der Literatur	90
bb) Die Doha Declaration vom 14.11.2001	92
b) Die Rechtsprechung auf nationaler und europäischer Ebene	93
aa) Nationale Ebene – Rechtsprechung des BGH	93
bb) Europäische Ebene – Rechtsprechung des EuGH	94
c) Zusammenfassung und Stellungnahme	95
IV. Ausgangspunkt für den weiteren Fortgang der Untersuchung	96
4. Kapitel: Die Rechtsfolge und Rechtsnatur des Erschöpfungsgrundsatzes	99
A. Rechtsfolge des Erschöpfungsgrundsatzes	100
I. Verstärkter Fokus auf die Wirkung des Patents – Außerkraftsetzung	100
II. Begründung einer solchen Sichtweise	102
B. Rechtsnatur des Erschöpfungsgrundsatzes	105
I. Begriffliche Erläuterungen und entsprechende Konsequenzen	107
1. Zweistufiges Modell als „Grundkonzeption“	107
2. Einstufiges Modell als „Gegenkonzeption“	107
3. Konsequenzen der jeweiligen Modelle für den Anspruchsaufbau	109
4. (Inhalts-) Schranken, Einwendungen und deren Bezug zum Ein- oder Zwei-Stufen-Modell	110
II. Einordnung der patentrechtlichen Erschöpfung in das Stufenmodell	111
III. Rechtshindernde, rechtsvernichtende oder rechtshemmende Einwendung?	117
1. Rechtshemmende Einwendung (Einrede)	118
2. Rechtsvernichtende Einwendung	120
3. Rechtshindernde Einwendung	120

*Inhaltsverzeichnis*

C. Fazit	122
5. Kapitel: Erschöpfungsfähige Patentkategorien	123
A. Erzeugnispatente gemäß § 9 Satz 2 Nr. 1 PatG	124
B. Verfahrenspatente gemäß § 9 Satz 2 Nr. 2 PatG	124
I. Grundsatz: Keine (pauschale) Erschöpfung bei Verfahrenspatenten	124
II. Inverkehrbringen einer Vorrichtung zur Durchführung des patentgeschützten Verfahrens	129
1. Ausgangssituation für die verschiedenen Fallkonstellationen	129
2. Mögliche Herangehensweisen und Interpretation als Analogie	130
3. Fallgruppen	132
a) Vorrichtung zur Durchführung mehrerer Verfahren	132
b) Vorrichtung zur alleinigen Durchführung des patentierten Verfahrens	132
aa) Kein patentrechtlicher Schutz der Vorrichtung	133
(1) Keine Erschöpfung nach herrschender Meinung	133
(2) Vorgebrachte Kritik und deren Bewertung	135
(3) Zwischenfazit	139
bb) Patentrechtlicher Schutz der Vorrichtung durch ein Erzeugnispatent	140
(1) Rechtliche Ausgangssituation und herrschende Meinung	140
(2) Konfliktbewältigung durch Analogie?	141
(a) Zum Bedürfnis nach einer analogen Anwendung des Erschöpfungsgrundsatzes	141
(b) Zur Frage der Notwendigkeit einer Analogie	145
(c) „Rechtsgeschäftliche Lösung“ gegen „patentrechtliche Lösung“	151
(3) Zwischenfazit	151

cc) Gemeinsamer Schutz von Vorrichtung und Verfahren (Kombinationspatent)	152
(1) Ausgangssituation und Behandlung durch Teile der Literatur und Rechtsprechung	152
(2) Zum Begründungsversuch eines Erschöpfungseintritts	154
(3) Konfliktbewältigung durch Analogie?	158
(4) Zwischenfazit	160
III. Fazit und möglicher Reformvorschlag in Bezug auf Verfahrenspatente	160
C. Unmittelbare Verfahrenserzeugnisse, § 9 Satz 2 Nr. 3 PatG	162
I. Körperliche Verfahrenserzeugnisse	163
II. Nicht körperliche Verfahrenserzeugnisse	164
1. Die Entscheidung MPEG-2-Videosignalcodierung	166
a) Der Sachverhalt und die Entscheidung im Überblick	166
b) Zur Erschöpfungswirkung bei nicht körperlichen Verfahrenserzeugnissen	167
2. Zur Möglichkeit der Erschöpfung bei nicht körperlichen (Verfahrens-) Erzeugnissen	168
6. Kapitel: Die Voraussetzungen der Erschöpfung im Patentrecht	171
A. Das Inverkehrbringen der patentgeschützten Ware	172
I. Inverkehrbringen durch Übertragung der Verfügungsgewalt	173
1. Inverkehrbringen als Benutzungshandlung im Rahmen von § 9 PatG	173
2. Inverkehrbringen als Erschöpfungshandlung	175
a) Mögliche divergierende Betrachtungsweisen	175
b) Zur Notwendigkeit einer Eigentumsübertragung für den Erschöpfungseintritt	176
aa) Herrschende Meinung: Eigentumsübertragung notwendig	176
bb) Verkehrsschutz als Argument gegen die Notwendigkeit einer Eigentumsübertragung	178
cc) Keine Korrektur anhand des Entgeltsicherungszwecks im Patentrecht	181
(1) Ausdrückliche Entgeltsicherung im Urheberrecht im Vergleich zum Patentrecht	183

(2) Patentrechtliche Auslegung des Begriffs „Inverkehrbringen“ als Erschöpfungshandlung	186
(a) Der freie Wille des Patentinhabers als maßgeblicher Faktor	187
(b) Keine Missbrauchsgefahr im Patentrecht	191
(c) Schnelllebigkeit des Schutzgegenstandes „Technik“	192
c) Zwischenfazit	196
d) Mögliche Auswirkungen der Entscheidung „MPEG-2-Videosignalcodierung“	197
3. Fazit	203
II. Zeitpunkt und Ort des Inverkehrbringens	204
1. Inverkehrbringen nach Veröffentlichung der Patenterteilung (Normalfall)	205
a) „Übertragung“ der Verfügungsgewalt als maßgebliches Kriterium im Markenrecht	206
b) Möglichkeit einer Übertragung auf das Patentrecht	207
2. Inverkehrbringen vor Patenterteilung, aber nach Patentanmeldung	208
a) Unproblematische Fallkonstellation	209
b) Problematische Fallkonstellationen und allgemeine Anwendungsfrage	210
aa) Keine Anwendbarkeit der Erschöpfungslehre vor Patenterteilung (im Allgemeinen)	211
bb) Entsprechende Auswirkungen (im konkreten Fall)	214
(1) Auswirkungen für den Zeitraum vor der Patenterteilung	214
(2) Auswirkungen für den Zeitraum nach der Patenterteilung	215
c) Fazit	216
3. „Übertragung“ der Verfügungsgewalt als „Verlust“ der Verfügungsgewalt	217
III. Zur Rolle mehrerer Personen beim Inverkehrbringen	218
1. Die Zurechnung des Inverkehrbringens als Basis	219
2. Mögliche Anknüpfungspunkte für die Zurechnung	220

IV. Inverkehrbringen unter Berücksichtigung besonderer Fallkonstellationen	222
1. Zum Erschöpfungseintritt bei einer Sicherungsübereignung	222
a) Allgemeines zur Sicherungsübereignung	223
b) Beurteilung eines Erschöpfungseintritts	225
aa) Sicherungsübereignung ohne Verschaffung des unmittelbaren Besitzes	225
(1) Ausgangslage: Kein Inverkehrbringen	225
(2) Korrektur aufgrund spezifischer Aspekte der Sicherungsübereignung?	226
bb) Sicherungsübereignung mit Verschaffung des unmittelbaren Besitzes	229
(1) Ausgangslage: Bejahung des Inverkehrbringens	229
(2) Korrektur aufgrund spezifischer Aspekte der Sicherungsübereignung?	230
2. Zum Erschöpfungseintritt bei einem Eigentumsvorbehalt	231
a) Allgemeines zum Eigentumsvorbehalt	232
b) Beurteilung eines Erschöpfungseintritts	233
aa) Ausgangslage: Divergierende Beurteilung	233
bb) Korrektur aufgrund spezifischer Aspekte des Eigentumsvorbehalts?	234
V. Der Gegenstand des Inverkehrbringens – eine „erweiterte Erschöpfungslehre“?	237
1. Ausgangssituation und Problemstellung	237
2. Stand der Rechtsprechung	239
3. Lösungsansätze	243
4. Stellungnahme	246
5. Fazit	254
B. Die Zustimmung zum Inverkehrbringen	255
I. Funktion(en) der Zustimmung und unterschiedliche Handhabung	256
II. Die Rechtsnatur der Zustimmung	258
1. Meinungsstand und terminologische Einordnung	258
2. Ablehnung einer Zustimmung nach §§ 182 ff. BGB	260

*Inhaltsverzeichnis*

3. Ablehnung einer empfangsbedürftigen Willenserklärung	262
a) Ablehnung einer Willenserklärung	262
b) Ablehnung der Empfangsbedürftigkeit	263
4. Ablehnung einer rechtsgeschäftsähnlichen Handlung	265
5. Einordnung als „Zustimmung eigener Art“	267
III. Die Form der Zustimmung	268
1. Die Form von rechtsgeschäftlichen Willenserklärungen	268
2. Die Form der erschöpfungsbewirkenden Zustimmung	269
a) Ausgangssituation in Gesetz und Praxis	269
b) Das Ausreichen einer konkludenten Erklärung	270
c) Anforderungen an den Erklärungsgehalt	275
IV. Der Zeitpunkt der Zustimmung	276
1. Der Normalfall im Patentrecht – die vorherige Zustimmung	276
2. Rechtsgeschäftliche Grundsätze – Möglichkeit einer nachträglichen Zustimmung	277
3. Nachträgliche Zustimmung beim Erschöpfungsgrundsatz	278
a) Allgemeine Zulässigkeit	278
b) ex tunc- oder ex nunc-Wirkung?	279
4. Sonderfall: Erschöpfung durch Entgegennahme von Schadensersatz	281
a) Zur Möglichkeit der Anwendung des Erschöpfungsgrundsatzes	283
aa) Vertretene Auffassungen in Literatur und Rechtsprechung	283
bb) Argumente gegen die Anwendung des Erschöpfungsgrundsatzes und deren Bewertung	285
cc) Zwischenfazit	292
b) Zum Erklärungsgehalt einer (konkludenten) nachträglichen Zustimmung	293
c) Fazit	296
V. Zur einschränkenden Willenslage seitens des Patentinhabers	298
1. Willensvorbehalte des Patentinhabers	298
2. Vertragliche Einschränkungen	300
a) Rechtliche Ausgangssituation	301

b) Aufstellen einer „Grundregel“ auf Basis der dogmatischen Grundlagen der Erschöpfungslehre	305
c) Der Umgang mit vertraglichen Einschränkungen in Rechtsprechung und Literatur	306
aa) Zum Umgang mit räumlichen Einschränkungen	306
bb) Zum Umgang mit zeitlichen Einschränkungen	309
cc) Zum Umgang mit inhaltlichen Einschränkungen	310
(1) Zweifelsfrei einzuordnende Einschränkungen	310
(a) Beschränkung zulässiger Nutzungshandlungen	310
(b) Beschränkung von Absatzwegen	312
(c) Mengemäßige Beschränkungen	314
(d) Pflicht zur ordnungsgemäßen Abrechnung, Buchung und Wettbewerbsverbote	315
(2) Zweifelhafte einzuordnende Einschränkungen	315
(a) (Nichtzahlung von) Lizenzgebühren	315
(b) Festlegung von Verkaufspreisen	317
(c) Beschränkung der technischen Verwendung (technical fields-of-use)	318
(d) Bezugsbindungen zur Qualitätssicherung	321
d) Fazit	322
VI. Ersatz der Zustimmung durch anderweitige Nutzungslegitimationen	323
1. Der Konflikt zwischen anderweitigen Nutzungslegitimationen und dem freien Willen	324
2. Die rechtliche Beurteilung des Erschöpfungseintritts am Beispiel von Zwangslizenzen	325
3. Weitere Nutzungslegitimationen mit vertretener Erschöpfungswirkung	328
4. Zur Anwendung des Erschöpfungsgrundsatzes bei anderweitigen Nutzungslegitimationen	330

7. Kapitel: Die Grenzen der Erschöpfungswirkung	333
A. Die territorialen Grenzen der Erschöpfungswirkung	333
I. Das Territorialitätsprinzip zur Begründung einer räumlichen Beschränkung	334
1. Begriff und Inhalt des Territorialitätsprinzips	335
2. Zur Tauglichkeit als Begründungsansatz	336
a) Meinung 1: Territorialitätsprinzip als tauglicher Begründungsansatz	336
b) Meinung 2: Territorialitätsprinzip als nicht tauglicher Begründungsansatz	337
c) Stellungnahme	339
3. Fazit	342
II. Zur Regelung einer internationalen Erschöpfung	343
1. Die Rechtslage im Marken- und Urheberrecht	343
2. Möglichkeit einer Übertragung auf das Patentrecht	344
B. Die zeitlichen Grenzen der Erschöpfungswirkung	346
I. Der Beginn der Erschöpfungswirkung	346
1. Inverkehrbringen vor Schutzfristablauf	346
2. Inverkehrbringen nach Schutzfristablauf	347
II. Das Ende der Erschöpfungswirkung	348
1. Grundsatz: Dauerhafte Erschöpfung	348
2. Wiederaufleben der Ausschließlichkeitsrechte	348
a) Fall 1: Der Patentinhaber erhält die tatsächliche Verfügungsgewalt zurück	350
aa) Vertretene Auffassungen im Immaterialgüterrecht	350
bb) Stellungnahme und Möglichkeit einer Übertragung auf das Patentrecht	351
b) Fall 2: Der Patentinhaber erhält die tatsächliche Verfügungsgewalt nicht zurück	354
C. Die sachlichen Grenzen der Erschöpfungswirkung	355
I. Zur Erschöpfung bei Vervielfältigungsexemplaren	355
1. Die Behandlung von Vervielfältigungen im Patentsystem und deren Erschöpfungsmöglichkeit	357
a) Möglichkeiten einer Patentverletzung	357
aa) Erzeugnisschutz nach § 9 Satz 2 Nr. 1 PatG	358
bb) Verfahrensschutz nach § 9 Satz 2 Nr. 3 PatG	358

cc) Zwischenfazit	359
b) Möglichkeiten einer Erschöpfung	360
aa) Erzeugnisschutz nach § 9 Satz 2 Nr. 1 PatG	360
bb) Verfahrensschutz nach § 9 Satz 2 Nr. 3 PatG	361
(1) Körperliche Verfahrenserzeugnisse	361
(2) Nicht körperliche Verfahrenserzeugnisse	362
cc) Zwischenfazit	363
c) Vergleich mit § 9b Satz 1 PatG	364
2. Die Entscheidung „MPEG-2-Videosignalcodierung“	365
a) Zum Urteil im Allgemeinen	365
b) Zum Zusammenhang von Vervielfältigung und Erschöpfung	367
3. Fazit und Ausblick	368
II. Zur Abgrenzung eines bestimmungsgemäßen Gebrauchs von einer Neuherstellung	371
8. Kapitel: Die sachliche Grenze des bestimmungsgemäßen Gebrauchs	375
A. Die Abgrenzungsfrage als Erschöpfungsproblem?	375
B. Lösungsansätze in der Rechtsprechung seit der „Flügelradzähler“-Entscheidung	377
I. Die Rechtsprechung des BGH	378
II. Die Rechtsprechung der Instanzgerichte	382
III. Fazit zur Rechtsprechung	394
C. Analyse der Rechtsprechung und damit verbundene Kritik	395
I. Die Identität und deren Bestimmung	397
1. Die Identität als zentrales Abgrenzungskriterium	397
a) Kritik am Identitätsbegriff	397
b) Stellungnahme	398
2. Bestimmung eines möglichen Identitätswandels	400
a) Die Identitätsbestimmung nach Ann	400
b) Stellungnahme	401
II. Die Beurteilung als Neuherstellung	403
III. Das Kriterium der natürlichen Lebensdauer	406
1. Die Lebensdauer im Zentrum der Interessenabwägung	406

## Inhaltsverzeichnis

2. Zur Lebensdauer als geeignetes Abgrenzungskriterium	407
a) Probleme bei der Bestimmung der natürlichen Lebensdauer	408
aa) Kritik aus der Literatur	408
bb) Stellungnahme	408
b) Mangelnde Objektivität des Lebensdauerkriteriums	411
aa) Kritik aus der Literatur	411
bb) Stellungnahme	411
c) Fazit	415
IV. Die Berücksichtigung wirtschaftlicher Interessen des Patentinhabers	415
1. Das Kaffee-Filterpads-Urteil und dessen Einbettung in die Rechtsprechung des BGH	417
2. Zum patentrechtlichen Schutz von wirtschaftlichen Geschäftsmodellen	420
a) Kritik aus der Literatur	420
b) Stellungnahme	422
c) Fazit	427
V. Die Durchführung einer Interessenabwägung und das Bestehen von Regel-Ausnahme-Verhältnissen	429
1. Gründe für die Durchführung einer Interessenabwägung	430
2. Zur Notwendigkeit einer Interessenabwägung	431
a) Kritik aus der Literatur	431
b) Stellungnahme	433
c) Fazit	436
VI. Die Bewertung durch die Verkehrsauffassung	437
1. Aktuelle Rechtslage – keine Interessenabwägung bei Einordnung als Neuherstellung	438
2. Zur Bewertung durch die Verkehrsauffassung im Allgemeinen	440
a) Kritik durch die Literatur	441
b) Stellungnahme	443
c) Fazit	447
D. Alternativvorschlag	448
I. Anforderungen an eine alternative Herangehensweise	449
II. Forderung nach Neuheit und erfinderischer Tätigkeit als Alternative	450

*Inhaltsverzeichnis*

E. Anwendungsbereich des Alternativvorschlags	453
9. Kapitel: Zusammenfassung der wesentlichen Ergebnisse	457
Literaturverzeichnis	469
Materialienverzeichnis	493