

Inhaltsverzeichnis

1. Teil: Einleitung – Aufgabe und Lösung	13
A. Die Aufgabe.....	13
B. Die Lösung.....	14
2. Teil: Die Einordnung des Product-by-process-Anspruchs in das Patentrecht	17
A. Die verschiedenen Patente	17
I. Das europäische Patent	18
II. Das Einheitspatent.....	19
III. Das nationale Patent.....	21
B. Das deutsche Patentrecht – Patentkategorien und Patentansprüche	22
I. Die Patentkategorien	23
II. Das Erzeugnispatent – Der Erzeugnisanspruch	24
III. Das Verfahrenspatent – Der Verfahrensanspruch.....	25
IV. Das Verwendungspatent – Der Verwendungsanspruch.....	27
C. Der Product-by-process-Anspruch und dessen Einordnung in die aufgezeigte Systematik.....	27
I. Übliche Kennzeichnung eines Erzeugnisses im Patentanspruch.....	28
II. Der Product-by-process-Anspruch.....	29
III. Die Einordnung in die Systematik der Patentansprüche.....	31
3. Teil: Allgemeines zum Product-by-process-Anspruch	33
A. Rechtsnatur – Historische Entwicklung.....	33
B. Existenzberechtigung des Product-by-process-Anspruchs	40
C. Formulierung.....	44
D. Anwendungsbereiche	45
E. Zulässigkeitsvoraussetzungen im Erteilungsverfahren	46
I. Allgemeine Voraussetzungen der Patentierbarkeit	46
1. Formelle Voraussetzungen der Erteilung.....	47

2. Materielle Voraussetzungen der Erteilung.....	47
a) Erfindung auf einem Gebiet der Technik.....	48
b) Neuheit.....	50
c) Erfinderische Tätigkeit.....	52
d) Gewerbliche Anwendbarkeit.....	53
II. Subsidiarität.....	54
III. Ausführbarkeit des Verfahrens	58
4. Teil: Die Bestimmung des Schutzbereichs	59
A. Allgemeine Auslegungsgrundsätze im Patentrecht	59
B. Die Auslegung des Product-by-process-Anspruchs.....	64
I. Bezeichnung als Product-by-process-Anspruch	65
II. Der Product-by-process-Anspruch als Ergebnis der Auslegung	66
III. Auswirkungen der Formulierungen „hergestellt“/„erhalten“ und „herstellbar“/„erhältlich“	69
1. Die Rechtsprechung.....	69
a) Zu Product-by-process-Ansprüchen	69
b) Zur Formulierung von Patentansprüchen.....	71
2. Die Literatur.....	74
a) Anhänger der Rechtsprechung	74
b) Kritiker der Rechtsprechung.....	79
aa) Beschränkung durch beide Formulierungsvarianten... ..	79
bb) Differenzierung zwischen den Formulierungsvarianten.....	81
c) Einordnung als Verfahrensanspruch	83
3. Das Patentamt.....	83
4. Zusammenfassung und Stellungnahme	85
a) Stellungnahme zu der vorangegangenen Argumentation	86
b) Zusammenfassung und eigenes Meinungsbild.....	102
IV. Auslegung des Anspruchs.....	105
C. Auslegung im Erteilungs-, Rechtsbestands- und Verletzungsverfahren.....	108

D. Der Schutzbereich	108
E. Kritik am absoluten Stoffschutz	108
5. Teil: Die Probleme und Unsicherheiten des Product-by-process-Anspruchs	111
A. Rechtsunsicherheiten im Erteilungsverfahren	111
B. Rechtsunsicherheiten im Rechtsbestands- und Verletzungsverfahren.....	116
I. Allgemeine Unsicherheiten beim Schutzbereich.....	116
II. Neue Analyse- und Messmethoden	117
C. Bestehende Lösungsansätze.....	118
D. Eigener Lösungsansatz	121
I. Belastung mit Beweisschwierigkeiten	123
II. Verschärfung der Subsidiarität.....	124
1. Verschärfung im Erteilungsverfahren	125
2. Verschärfung im Rechtsbestands- oder Verletzungsverfahren.....	126
3. Praktische Umsetzung.....	127
a) Grenze zur Unmöglichkeit.....	128
b) Kurze und genaue Bezeichnung	129
c) Durchsetzung einer verschärften Subsidiarität	130
aa) Mögliche Verfahren zur Korrektur	132
bb) Charakterisierung des Subsidiaritätsdefizits.....	134
(1) Fehlende Subsidiarität als Widerrufs- bzw. Nichtigkeitsgrund.....	135
(a) Charakterisierung durch den BGH?.....	135
(b) § 21 Abs. 1 Nr. 1 PatG.....	139
(c) § 21 Abs. 1 Nr. 2 PatG.....	139
(d) § 21 Abs. 1 Nr. 3 PatG.....	140
(e) § 21 Abs. 1 Nr. 4 PatG.....	141
(2) Fehlende Subsidiarität als Verfahrensfehler.....	141
cc) Durchsetzungsmöglichkeit	142
III. Zusammenfassung.....	143

6. Teil: Die Durchsetzung von Product-by-process-Ansprüchen in der Praxis	145
A. Die Patentverletzung.....	145
I. Wortsinngemäße und äquivalente Verwirklichung	147
1. Wortsinngemäße Verwirklichung.....	147
2. Äquivalente Verwirklichung.....	148
3. Äquivalente Verwirklichung des Product-by-process-Anspruchs	151
a) Anwendbarkeit der Lehre von der Äquivalenz beim unbeschränkten Product-by-process-Anspruch	152
b) Anwendbarkeit der Lehre von der Äquivalenz beim beschränkten Product-by-process-Anspruch.....	153
aa) Systematische Beurteilung anhand eines Fallbeispiels	155
(1) Äquivalenz beim Verfahrensanspruch.....	155
(2) Äquivalenz beim Erzeugnisanspruch	159
(3) Äquivalenz beim Product-by-process-Anspruch	160
(a) Äquivalenz beim unbeschränkten Product-by-process-Anspruch	160
(b) Äquivalenz beim beschränkten Product-by-process-Anspruch	162
bb) Gesamtbetrachtung.....	165
(1) Verfahren als kritischer Wert – Rechtsprechung zu Zahlen- und Maßangaben	166
(2) Auswahlentscheidung	168
(3) Widerspruch zur technischen Lehre, wesentliche Veränderung, ersatzloses Fehlen....	169
cc) Das Resultat der Überlegungen – Die Äquivalenz beim beschränkten Product-by-process-Anspruch	170
II. Unmittelbare und mittelbare Patentverletzung.....	170
B. Der allgemeine Nachweis der Patentverletzung.....	172

I.	Vorlage- und Besichtigungsanspruch	173
II.	Testkauf	176
C.	Der Nachweis der Patentverletzung beim Product-by- process-Anspruch	178
I.	Unklarheiten im Patentanspruch	179
II.	Die zwei Möglichkeiten des Nachweises.....	181
1.	Verwendung des gleichen Verfahrens	181
2.	Verwendung eines anderen Verfahrens	183
D.	Weitere verfahrensrechtliche Fragen	184
I.	Die Beweiserleichterung nach § 139 Abs. 3 PatG.....	184
II.	Das Besichtigungsverfahren	186
1.	Allgemeine verfahrensrechtliche Durchsetzung.....	186
2.	Die Besichtigung beim Product-by-process-Anspruch	190
E.	Resultat der Überlegungen	193
7.	Teil: Jüngster Diskussionsschwerpunkt: Der Product- by-process-Anspruch bei Patenten auf Pflanzen aus im Wesentlichen biologischen Züchtungsverfahren	195
A.	Einschränkung des Untersuchungsrahmens	196
B.	Allgemeine Feststellungen	197
I.	Der Begriff der Biotechnologie	197
II.	Abgrenzung von Erfindung und Entdeckung	197
III.	Abgrenzung von Sortenschutz und Patent	198
IV.	Kein Schutz im Wesentlichen biologischer Verfahren.....	201
1.	Die Verbotsnormen	201
2.	Das Verhältnis der Vorschriften zueinander	202
C.	Die Entscheidungen der Großen Beschwerdekammer – Tomate und Brokkoli	204
I.	Der Sachverhalt	206
II.	Die Entscheidungen.....	206
D.	Die Folgen der Entscheidungen des EPA	209
I.	Die Reaktionen.....	209

II. Das Umgehungsargument	210
III. Die Mitteilung der Kommission	211
1. Die Mitteilung.....	211
2. Die Verbindlichkeit.....	214
IV. Reaktion des EPA.....	215
E. Die Auslegung des Product-by-process-Anspruchs auf dem Gebiet der Biotechnologie.....	216
F. Fazit.....	219
8. Teil: Der Product-by-process-Anspruch und das Gebrauchsmuster.....	221
9. Teil: Forschungsergebnis, Ausblick und Anregungen	225