

Inhaltsverzeichnis

Teil 1. Allgemeines

A. Begriff des Gewerblichen Rechtsschutzes	1
B. Gemeinsame Darstellung verschiedener Rechtsbereiche	1

Teil 2. Grundbegriffe

A. Rechtsobjekte und Schutzgegenstand	3
I. Rechtsobjekte: Gewerbliche Schutzrechte als Immaterialgüter	3
1. Gültigkeit nur für begrenzte Zeit	3
2. Von Zeit und Ort unabhängig	4
3. Von Mitteilungsform unabhängig	4
4. Numerus clausus der gewerblichen Schutzrechte	5
II. Schutzgegenstand	9
1. Schöpfungen ästhetischer Natur	10
2. Schöpfungen technischer Natur	10
3. Kennzeichnungsschutz	10
4. Wettbewerbsrecht	10
5. Urheberrecht	10
6. Zusammenfassung	11
B. Rechtfertigung für den eingeräumten Schutz	11
I. Literarische, wissenschaftliche und künstlerische Werke	12
II. Schöpfungen ästhetischer Natur	12
III. Technische Werke	12
1. Eigentumstheorie	12
2. Belohnungstheorie	13
3. Anspornungstheorie	13
4. Offenbarungstheorie	13
IV. Kennzeichnungen	13
V. Wettbewerbsrecht	13
VI. Zusammenfassung	13
C. Die Ausschließlichkeitsrechte	14
I. Monopoleinräumung	14
II. Absolutes Recht	14
1. Inhalt	14
2. Berechtigter	15
3. Kollision der Ausschließlichkeitsrechte mit dem Eigentumsrecht am körperlichen Gegenstand	15
III. Besitz	16
1. Erfindungsbesitz	17
2. Besitz an der Marke	18
3. Zusammenfassung	18
IV. Grundsätzliche Begrenzung der Immaterialgüterrechte	18
1. Numerus clausus	18
2. Erschöpfung (Konsumption)	18
3. Zeitliche Begrenzung	21

4. Territoriale Begrenzung	23
D. Formalitäten zur Erlangung der Rechtsstellung/Grundsatz der Priorität	24
I. Patentrecht	24
1. Die Patentanmeldung	24
2. Prüfungsverfahren	25
3. Offenlegung	26
4. Erteilung des Patents	26
5. Einspruch	26
6. Europäisches Patent	27
7. Einheitspatent	27
8. PCT-Anmeldung	27
II. Gebrauchsmuster	27
1. Anmeldung	27
2. Beschränkte Prüfung	27
3. Eintragung	28
III. Design	29
1. Anmeldung	29
2. Eintragung	29
3. Gemeinschaftsgeschmacksmuster	29
4. Internationale Geschmacksmuster	30
IV. Marken	30
1. Markenmeldung	30
2. Prüfung	30
3. Eintragung	30
4. Widerspruchsverfahren	31
5. Unionsmarke	31
6. Internationale Registrierung	32
V. Schutzerlangung ohne formelles Anmelde- oder Hinterlegungsverfahren	32
VI. Grundsatz der Priorität	33
1. Als Ordnungsgesichtspunkt	33
2. Inanspruchnahme eines älteren Voranmeldungszeitpunktes	34
E. Schutzzumfang und Rechtsfolgen der Schutzverletzung	35
I. Schutzzumfang	35
II. Rechtsfolgen der Schutzverletzung	36
1. Unterlassungsanspruch	36
2. Schadensersatzanspruch	36
3. Bereicherungsanspruch	39
4. Ansprüche nach dem Produktpirateriegesetz	39
F. Vernichtbarkeit des Schutzrechtes	41
I. Patent	41
II. Gebrauchsmuster	42
1. Lösungsverfahren	42
2. Überprüfung im Verletzungsprozess	43
III. Design	43
IV. Marken	44
1. Lösungsverfahren	44
2. Einrede im Verletzungsprozess	45
V. Domainnamen	45
VI. Literarische, wissenschaftliche und künstlerische Werke	46
G. Übertragbarkeit des Schutzrechtes/Lizenzierung	47
I. Grundsätzliche Übertragbarkeit	47
II. Lizenzierung	47

1. Gesetzliche Regelung	47
2. Arten der Lizenzverträge	47
3. Kartellrechtliche Grenzen	49
H. Internationaler Einfluss	50
I. Grundsatz	50
II. Internationale Vereinbarungen	51
1. Mehrseitige internationale Vereinbarungen	51
2. Zweiseitige internationale Vereinbarungen	55
III. Einfluss der Europäischen Gemeinschaft	56
1. Einführung	56
2. Verbindlichkeit der EU-Richtlinien und Verordnungen	57
3. Regelung der gewerblichen Schutzrechte im EU-Recht	57
IV. Grundsatz der europaweiten Erschöpfung	60
1. Überblick: „Bestand – Ausübung“	60
2. Erschöpfung des Patentrechtes	61
3. Erschöpfung von Urheberrechten	62
4. Erschöpfung von Markenrechten	63
V. Gemeinsamer Ursprung von Warenzeichen	64
VI. Gewerbliche Schutzrechte und Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung	65
1. Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung	65
2. Kartellrechtlicher Zwangslizenzeinwand	67
VII. Vorgehensplan der Europäischen Union für die einzelnen gewerblichen Schutzrechte im Überblick	69
1. Patentrecht	69
2. Gebrauchsmusterrecht	72
3. Know-how-Schutz	72
4. Markenrecht	72
5. Urheberrecht	75
6. Design	78
7. Sortenschutzrecht	79
8. Wettbewerbsrecht	79
9. Gruppenfreistellungsverordnungen im Bereich des Gewerblichen Rechtsschutzes	82

Teil 3. Die einzelnen Rechtsgebiete

A. Patentrecht	85
I. Anwendbares Recht	85
II. Definition des Patentrechtes und Patentkategorien	86
1. Definition des Begriffes „Erfindung“	86
2. Patentkategorien	86
III. Voraussetzungen der Patentfähigkeit	87
1. Technische Erfindung	87
2. Ausschluss von der Patentierung	88
3. Patentierbarkeithindernisse	90
4. Neuheit der Erfindung	91
5. Erfinderische Tätigkeit	92
6. Gewerbliche Anwendbarkeit	94
IV. Patenterteilungsverfahren	94
1. Patentanmeldung	94
2. Prüfung der Patentanmeldung	95

3. Einspruchsverfahren	95
4. Rechtsmittel	96
V. Europäische Patentanmeldung	96
VI. Einheitspatent	97
VII. Patenztzusammenarbeitsvertrag	97
VIII. Berechtigter zur Patentanmeldung und widerrechtliche Entnahme	97
1. Inhaber des Rechtes auf das Patent	97
2. Schutz gegenüber dem Nichtberechtigten	98
IX. Wirkungen des Patent	99
1. Überblick	99
2. Benutzungs- und Verbotsrecht	99
3. Die dem Patentinhaber vorbehaltenen Benutzungsarten	99
4. Einschränkungen des Patentrechtes: Erlaubte Handlungen	101
5. Wirkungsbeschränkung zugunsten der öffentlichen Sicherheit/ Zwangslizenz	102
6. Vorbenutzungsrecht und Weiterbenutzungsrecht	103
X. Schutzzumfang	104
1. Auslegung	104
2. Äquivalenz	105
XI. Patentverletzung	107
1. Rechtsverletzung	107
2. Unterlassungsanspruch	108
3. Schadensersatzanspruch	108
4. Bereicherungsanspruch	109
5. Auskunft und Rechnungslegung	109
6. Weitere Ansprüche	109
7. Zuständigkeit	110
8. Klagenkonzentration und Aussetzung	110
XII. Nichtigkeitsklage	111
1. Formale Gesichtspunkte	111
2. Materielle Gesichtspunkte	112
3. Urteil und Rechtsmittel	112
XIII. Dauer des Patentschutzes	113
XIV. Übertragbarkeit und Lizenzierung	113
B. Gebrauchsmusterrecht	113
I. Allgemeines	113
II. Schutzgegenstand	114
III. Neuheit	114
IV. Erfinderischer Schritt	115
V. Gewerbliche Anwendbarkeit	115
VI. Anmeldeverfahren	115
VII. Inhalt des Gebrauchsmusters	116
VIII. Prüfung der Schutzfähigkeit im Verletzungsprozess	116
IX. Vernichtung des Gebrauchsmusters: Lösungsverfahren	117
X. Dauer des Gebrauchsmusterschutzes	117
C. Arbeitnehmererfindungsrecht	118
I. Allgemeines	118
II. Die Diensterfindung	119
III. Der Begriff des Arbeitnehmers	120
IV. Inanspruchnahme der Diensterfindung, Rechte und Pflichten des Arbeit- gebers	120
V. Vergütung	121

VI. Schutz des Arbeitnehmers	122
VII. Streit über Arbeitnehmererfindungen	123
VIII. Sonderregelungen für Hochschulerfindungen	123
D. Sortenschutzrecht	124
I. Vergleich zum Patentgesetz	124
II. Schutzvoraussetzungen	124
III. Sortenbezeichnung	125
IV. Antragsverfahren	126
V. Schutzwirkung	126
VI. Inhaber des Sortenschutzrechtes	127
VII. Dauer	127
E. Designrecht	128
I. Allgemeines	128
II. Gegenstand des Designrechtes	128
III. Materielle Schutzvoraussetzungen	128
1. Neuheit	129
2. Eigenart	129
3. Kein Ausschluss des Designschutzes	129
4. Keine materielle Prüfung im Rahmen der Anmeldung	130
IV. Formelle Schutzvoraussetzung	130
V. Berechtigter	131
VI. Inhalt des Designrechtes	132
VII. Schutzdauer und Beendigung des Schutzes	134
VIII. Verfahren zur Beseitigung des Schutzrechts	134
1. Nichtigkeit des Designs	134
2. Nichtigkeitsverfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt ..	135
3. Löschung des Designs im Register	135
IX. Übertragung und Lizenzierung	135
F. Markenrecht	135
I. Allgemeines	135
II. Die Bedeutung von Marken	136
III. Materielles Markenrecht	138
1. Anwendungsbereich und Grundsätze des Kennzeichenschutzes durch das MarkenG.	138
2. Schutzausschlussgründe und absolute Schutzhindernisse	142
3. Relative Schutzhindernisse	147
4. Ansprüche aus Kennzeichenverletzung	150
5. Verteidigung gegen den Vorwurf der Markenverletzung	152
6. Die Übertragung der Marke	153
7. Die Unionsmarke	154
IV. Formelles Markenrecht	155
1. Die deutsche Marke	155
2. Die Unionsmarke	159
3. Die Internationale Registrierung	161
V. Weitere Kennzeichenrechte	163
G. Urheberrecht und verwandte Schutzrechte	164
I. Allgemeines	164
II. Werkbegriff	165
III. Urheber	170
IV. Inhalt des Urheberrechts	171
1. Verwertungsrechte	171
2. Urheberpersönlichkeitsrechte	174

3. Sonstige Rechte des Urhebers	176
4. Räumlicher Geltungsbereich	176
V. Urheberrecht im Rechtsverkehr	176
1. Urhebervertragsrecht (§§ 31 bis 42 UrhG)	177
2. Urheber in Arbeits- oder Dienstverhältnissen (§ 43 UrhG)	183
3. Verlagsvertrag	188
VI. Schranken des Urheberrechts	188
1. Vorübergehende Vervielfältigungshandlungen	189
2. Vervielfältigung zu bestimmten Zwecken	189
3. Zitate	190
4. Öffentliche Wiedergabe	191
5. Freie Benutzung	191
6. Vervielfältigungen zum privaten und sonstigen eigenem Gebrauch	191
7. Unterricht, Wissenschaft und Forschung	193
8. Verwaiste Werke	194
VII. Dauer des Urheberrechts	195
VIII. Verwandte Schutzrechte	196
IX. Ergänzende Schutzbestimmungen – Schutz technischer Maßnahmen	197
X. Schutzwirkung	197
1. Beseitigung und Unterlassung	198
2. Schadensersatz	198
3. Vernichtung, Rückruf und Überlassung	198
4. Entschädigung	198
5. Auskunft	199
6. Vorlage und Besichtigung	199
H. Wettbewerbsrecht	199
I. Allgemeines und Abgrenzung	200
1. Schutzzweck des UWG	200
2. Grundsätzlicher Aufbau des UWG	200
3. Abgrenzung zwischen UWG und GWB	201
4. UWG-Reform 2015	201
II. Grundbegriffe des Wettbewerbsrechtes	201
1. Geschäftliche Handlung	201
2. Mitbewerber	202
3. Verbraucherleitbild	203
III. Die Generalklausel, § 3 UWG	204
1. Allgemeine Marktstörung	204
2. Besonders schutzwürdige Verbraucher	205
3. § 3 Abs. 3 UWG i. V. m. dem Anhang zu § 3 Abs. 3 UWG (sog. „schwarze Liste“)	205
4. Unmittelbarer Leistungsschutz nach § 3 I UWG	205
IV. Besondere Unlauterkeitstatbestände	206
1. Rechtsbruch, § 3a UWG	206
2. Mitbewerberschutz, § 4 UWG	207
3. Vergleichende Werbung, § 6 UWG	215
4. Aggressive geschäftliche Handlungen, § 4a UWG	217
5. Irreführende geschäftliche Handlung, § 5 UWG	218
6. Irreführung durch Unterlassen, § 5a UWG	221
7. Unzumutbare Belästigung, § 7 UWG	222
V. Schutz von Geschäftsgeheimnissen	223
1. Begriff des Geheimnisses	223
2. Geheimnisverrat, § 17 Abs. 1 UWG	224

3. Verwertung von Vorlagen	225
4. Weitere Schutzvorschriften, Rechtsfolgen	225
5. Auswirkungen der Richtlinie (EU) 2016/943	225

Teil 4. Verfahrensrecht

A. Vernichtung des Schutzrechts	227
I. Das Patent	228
1. Einspruch	228
2. Nichtigkeitsklage	229
II. Das Gebrauchsmuster	231
1. Antrag auf Löschung eines Gebrauchsmusters	231
2. Geltendmachung im Verletzungsprozess	232
III. Die Marke	232
1. Widerspruch	233
2. Patentamtliches Lösungsverfahren	233
3. Lösungsklage	234
4. Geltendmachung im Verletzungsprozess	235
IV. Das Design	235
1. Antrag auf Feststellung der Nichtigkeit eines Designs	235
2. Klage auf Einwilligung in die Löschung	236
3. Geltendmachung im Verletzungsprozess	236
V. Urheberrecht	237
1. Negative Feststellungsklage	237
2. Geltendmachung im Verletzungsprozess	237
VI. Das Sortenschutzrecht – Einwendungen gegen die Erteilung	238
B. Anspruchsdurchsetzung	238
I. Die Ansprüche	239
1. Unterlassungs- und Beseitigungsanspruch	239
2. Schadensersatzanspruch	239
3. Auskunft und Rechnungslegung	240
4. Bereicherungsanspruch	241
5. Anspruch aus Geschäftsführung ohne Auftrag	241
II. Aktivlegitimation	241
III. Vorprozessuales Verhalten	243
1. Strategisch-taktische Vorüberlegungen des Rechtsinhabers	243
2. Abmahnung	244
3. Rechtliche Risiken einer Abmahnung	246
4. Berechtigungsanfrage	249
5. Reaktionsmöglichkeiten des Abgemahnten	250
6. Besichtigungsanspruch	253
IV. Zulässigkeit der Klage	254
1. Sachliche Zuständigkeit	254
2. Örtliche Zuständigkeit	255
3. Prozessführungsbefugnis	257
4. Patentrechtliche Konzentrationsmaxime (§ 145 PatG)	258
V. Begründetheit der Klage	260
1. Klage wegen Verletzung eines gewerblichen Schutzrechts oder Urheberrechts	260
2. Begründetheit einer wettbewerbsrechtlichen Klage	263
VI. Vortrag in der Klageschrift	264
1. Inhalt der Klageschrift	264

2. Anträge	265
3. Begründung und Schlüssigkeit	269
4. Bestreiten, Beweislast und Beweismittel	270
VII. Kosten und Kostenrisiko	271
VIII. Verteidigungsmöglichkeiten des Beklagten	272
1. Fehlende Zulässigkeit der Klage / fehlende Prozessvoraussetzungen ..	273
2. Torpedo	273
3. Bei einem Kläger mit Aufenthalt außerhalb der EU bzw. des EWR: Fehlende Prozesskostensicherheit	275
4. Fehlende Begründetheit bei Klagen wegen Schutzrechts- oder Urheberrechtsverletzung	277
VIII. Besonderheiten bei der Durchsetzung von standardessentiellen Patenten (SEP)	278
1. Hintergrund zum Verhältnis von Ausschließlichkeitsrechten und Kartellrecht	279
2. Entscheidung Huawei/ZTE	280
3. Entwicklungen im Nachgang zu Huawei/ZTE und aktueller Stand ..	281
4. Auswirkungen auf andere Ansprüche als den Unterlassungsanspruch ..	284
IX. Vollstreckung	285
1. Allgemeine Vollstreckungsvoraussetzungen	285
2. Ordnungsmittelverfahren – insbesondere zur Durchsetzung der Unterlassungsverpflichtung	285
3. Zwangsmittelverfahren – insbesondere zur Durchsetzung von Aus- kunfts- und Rechnungslegungsansprüchen	288
4. Geldforderungen – Schadensersatz, etc.	290
5. Vorläufige Vollstreckung eines noch nicht rechtskräftigen Urteils ..	290
C. Einstweilige Verfügung	292
I. Grundlagen	292
II. Vorbereitung eines Antrags auf Erlass einer einstweiligen Verfügung durch Abmahnung	294
III. Prozessuale Voraussetzungen für den Erlass einer einstweiligen Verfü- gung	294
1. Zuständigkeit	294
2. Weitere Voraussetzungen für die Zulässigkeit	295
IV. Voraussetzungen für den Erlass einer einstweiligen Verfügung	295
1. Verfügungsanspruch	295
2. Verfügungsgrund	297
V. Besonderheiten des Verfügungsverfahrens	299
1. Mittel der Glaubhaftmachung	299
2. Möglichkeit des Erlasses ohne mündliche Verhandlung	300
VI. Vollziehung einer einstweiligen Verfügung	300
VII. Reaktionsmöglichkeiten des Antragsgegners	302
1. Widerspruch oder Berufung	302
2. Antrag auf Anordnung einer Frist zur Klageerhebung gemäß § 926 ZPO	302
3. Negative Feststellungswiderklage	303
4. Antrag auf Aufhebung wegen veränderter Umstände gemäß § 927 ZPO	303
5. Anerkennung als endgültige Regelung durch eine Abschlusserklärung	303
VIII. Typischer Ablauf – Übersicht	304
D. Berufung	304
I. Übersicht	304

II. Zulässigkeit und Einlegen der Berufung	305
III. Prälusion neuer Angriffs- und Verteidigungsmittel	305
IV. Anschlussberufung	306
V. Entscheidung des Berufungsgerichts	307
VI. Antrag auf Aussetzung der Zwangsvollstreckung	307
IV. Revision	307
E. Schiedsverfahren	308
I. Grundzüge	308
1. Grundzüge ausgewählter Verfahrensordnungen	308
II. Vor- und Nachteile von Schiedsverfahren	310
1. Vorteile	310
2. Nachteile	311
3. Weitere Punkte	311
III. Schiedsfähigkeit von Streitigkeiten im gewerblichen Rechtsschutz	312
F. Das einheitliche Patentgericht	312
I. Übersicht	312
II. Patentkategorien in der Zuständigkeit des einheitlichen Patentgerichts ..	313
III. Aufbau	314
1. Das Gericht erster Instanz	314
2. Berufungsgericht	315
3. Gerichtshof der Europäischen Union	315
IV. Zuständigkeit	315
V. Verfahren	317
VI. Materiell-rechtliche Vorschriften des EPGÜ	318
VII. Mediations- und Schiedszentrum	318
G. Domain-Streitigkeiten	318
I. ICANN	318
II. EURid	319
III. DENIC	319
H. Strafvorschriften	320
I. Übersicht	320
II. Patent- und Gebrauchsmusterrecht	320
III. Marken-, Design- und Sortenschutzrecht	321
IV. Urheberrecht	321
V. Wettbewerbsrecht (Lauterkeitsrecht)	321
I. Grenzbeschlagnahme	322
I. Abgrenzung der möglichen Rechtsgrundlagen	322
II. Die europäische Grenzbeschlagnahme nach VO 608/2013	323
1. Erfasste Schutzrechte	323
2. Verfahren	323
3. Folgen einer unzulässigen Grenzbeschlagnahme	329
III. Die Grenzbeschlagnahme nach deutschem Recht	329
1. Patentrecht	329
2. Grenzbeschlagnahme nach weiteren sondergesetzlichen Vorschriften ..	330

Teil 5. Muster/Checklisten für die Praxis

A. Überblick nationale Schutzrechte	331
B. Schutzzfähigkeit verschiedener Gegenstände	334
C. Berechtigungsanfrage	336
D. Abmahnung wegen Schutzrechtsverletzung oder eines Verstoßes gegen das Wettbewerbsrecht (Muster)	338

E. Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung wegen Schutzrechtsverletzung oder eines Verstoßes gegen das Wettbewerbsrecht (Muster)	346
F. Klage wegen Schutzrechtsverletzung oder Verletzung des Wettbewerbsrechts (Muster)	349
G. Antrag auf einstweilige Verfügung wegen Schutzrechtsverletzung oder eines Verstoßes gegen das Wettbewerbsrecht (Muster)	353

ANHANG:

Übersichten zu Kosten und Gebühren im Gewerblichen Rechtsschutz

1. Übersicht Gebühren DPMA	355
2. Übersicht Gebühren EUIPO / EP-Anmeldung:	356
3. Übersicht Gerichts- und Anwaltsgebühren einschließlich 19% MwSt in Verletzungsverfahren (erste Instanz vor dem Landgericht):	356
4. Übersicht Gerichts- und Anwaltsgebühren einschließlich 19% MwSt in Verletzungsverfahren (zweite Instanz vor dem Oberlandesgericht):	357
5. Übersicht Gerichts- und Anwaltsgebühren einschließlich 19% MwSt in Patentnichtigkeitsverfahren (erste Instanz vor dem BPatG):	358
6. Übersicht Gerichts- und Anwaltsgebühren einschließlich 19% MwSt in Patentnichtigkeitsverfahren (zweite Instanz vor dem BGH):	359
Sachverzeichnis	361