

Vorlesung

Patentrecht

(einschließlich des Rechts des Technologietransfers)

**Lehrveranstaltung im Schwerpunktbereichsstudium
SP1: Wettbewerbs- und Immaterialgüterrecht**

Wintersemester 2020/2021

Termine:

1. Block	Montag, 23. November 2020	13:30 - 16:45 Uhr
	Dienstag, 24. November 2020	8:15 - 11:30 Uhr
2. Block	Montag, 7. Dezember 2020	13:30 - 16:45 Uhr
	Dienstag, 8. Dezember 2020	8:15 - 11:30 Uhr
3. Block	Montag 11. Januar 2021	13:30 - 16:45 Uhr
	Dienstag, 12. Januar 2021	8:15 - 11:30 Uhr

Dozent: Prof. Dr. Christian Osterrieth, Rechtsanwalt,
Steinstraße 20, 40212 Düsseldorf
Email: christian.osterrieth@hoyngrokh.com

Literatur:

I. Patentrecht

1. **Gesetzestexte:** PatentR, MusterR, Textsammlung Beck im dtv, 15. Auflage 2020

2. **Einführungen in den gewerblichen Rechtsschutz einschließlich Patentrecht**

Götting Gewerblicher Rechtsschutz, 11. Auflage 2020

3. **Patentrecht-Lehrbücher**

Kraßer Lehrbuch des Patentrechts, 7. Auflage 2016
Osterrieth Patentrecht, 5. Aufl. 2015
Kühnen Handbuch der Patentverletzung, 12. Auflage 2020
Götting/Hetmank/
Schwipps Patentrecht 2014
Haedicke Patentrecht, 5. Auflage 2021
Haedicke Handbuch des Patentrechts, 2. Auflage 2020

4. **Patentrecht-Kommentare**

Benkard Patentgesetz, Gebrauchsmustergesetz, Kommentar, 11. Auflage 2015
Benkard EPÜ (Europäisches Patentübereinkommen), Kommentar, 3. Auflage 2019
Busse/
Keukenschrijver Patentgesetz, 8. Auflage 2016
Mes Patentgesetz, Gebrauchsmustergesetz, Kommentar, 5. Auflage 2020
Schulte Patentgesetz mit EPÜ, Kommentar, 10. Auflage, 2017

5. Zeitschriften

GRUR	Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht
GRUR Int. Teil	Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht Internationaler Teil
GRUR-RR	Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht Rechtsprechungs-Report (ab 2001)
GRUR-RR	Entscheidungen der Instanzgerichte zum Recht des geistigen Eigentums
WRP	Wettbewerb in Recht und Praxis
Mitt.	Mitteilungen der deutschen Patentanwälte

II.

Recht des Technologietransfers – Lizenzvertragsrecht

1. Lehrbücher und systematische Zusammenstellungen

Bartenbach	Patentlizenz- und Know-how-Vertrag, 7. Auflage 2013
Groß	Der Lizenzvertrag, 12. Auflage 2020
Henn/Pahlow	Patentvertragsrecht, 6. Auflage 2017
Osterrieth	Patentrecht, 5. Auflage 2015

2. Kommentierte Musterverträge

Rieder u.a. (Hrsg.)	Münchener Vertragshandbuch, Bd. 3: Wirtschaftsrecht II, 7. Auflage 2015, 8. Auflage 2019
Pfaff/	
Osterrieth	Lizenzverträge – Formularkommentar, 4. Auflage 2018

Anlagen zum Patentrecht:

1. Patentschrift Europäisches Patent 0 286 460 mit Übersetzung
 - 1.a Merkmalsanalyse
 - 1.b angegriffene Ausführungsform
2. Europäisches Patent EP 722 379 (DE 694 29 628 T2) (Gillette Mach 3)
3. Europäisches Patent 0 319 521 (Spannschraube)
 - 3.a Stand der Technik
 - 3.b angegriffene Ausführungsform
4. Fallstudien
 - "Brüstle ./ Greenpeace"

- BGH "Olanzapin"
- BGH "Simvastatin"
- BGH "MP3 Player Import"
- BGH "Pipettensystem"
- EuGH "Huawei/ZTE"
- BGH "Spannschraube"
- "Custodiol II"
- "Okklusionsvorrichtung"
- "Diglycidverbindung"
- OLG Düsseldorf "Olanzapin"

Anlagen zum Recht des Technologietransfers/Lizenzvertragsrecht:

Mustervertrag:

1. ausschließlicher Patent- und Know-how-Lizenzvertrag (Mechanik)
2. Gruppenfreistellungsverordnung für Technologietransferverträge
VO 316/2014 vom 21. März 2014
3. Check-Liste: typische Regelungsinhalte der Lizenzverträge

1.	Was ist Recht?	1
1.1.	positivistischer Ansatz	1
1.2.	naturrechtlicher Ansatz.....	1
1.3.	soziologischer Ansatz.....	1
1.4.	Ansatz der Interessenjurisprudenz	2
1.5.	subjektives Recht	3
2.	Grundlagen und Grundbegriffe	4
2.1	Patentrecht als Teil des Technologierechts	4
2.1.1	Einführung	4
2.1.1.1	Patentrecht als Schutz des geistigen Eigentums	4
2.1.1.2	Patentrechtstheorien	4
2.1.1.3	Bedeutung des Patentschutzes für den technischen Fortschritt	5
2.1.1.4	Patente als Wettbewerbshindernis?	5
2.1.1.5	Patentschutz und Technologietransfer	6
2.1.1.6	Funktionswandel des Patenten - Aktuelle Herausforderungen:.....	6
2.2	Historischer Überblick	7
2.2.1	Die Antike	7
2.2.2	Das mittelalterliche Privilegienwesen.....	7
2.2.3	Die Entwicklung in Deutschland.....	8
2.3	Überblick über die gewerblichen Schutzrechte	9
2.3.1	Begriff	9
2.3.2	Die einzelnen Schutzrechtssysteme	9
2.4	Grundprinzipien der gewerblichen Schutzrechte	10
2.4.1	Gewerbliche Schutzrechte als absolute Immaterialgüterrechte	10
2.4.2	Numerus Clausus der gewerblichen Schutzrechte	11
2.4.3	Prioritätsgrundsatz.....	11
2.4.4	Zeitliche Begrenzung	11
2.4.5	Territorialitätsprinzip.....	12
2.4.6	Erschöpfungsgrundsatz	12
3.	Patentrecht 13	
3.1	Gegenstand des Patentschutzes	13
3.1.1	Erfindung	13
3.1.1.1	Ausschluss von der Patentierung.....	14
3.1.1.2	Patentierbarkeitshindernisse.....	14
3.1.2	Gen- und Biotechnologische Erfindungen.....	15

3.1.3	Computerimplementierte Erfindungen	15
3.1.4	Patentkategorien.....	17
3.2	Voraussetzungen des Patentschutzes.....	18
3.2.1	Neuheit	18
3.2.2	Erfinderische Tätigkeit	19
3.2.3	Gewerbliche Anwendbarkeit	24
3.3	Anmeldeverfahren	25
3.3.1	Patentanmeldung.....	25
3.3.2	Prüfung der Patentanmeldung	29
3.3.3	Einspruchsverfahren	30
3.3.4	Rechtsmittel	30
3.4	Rechte des Erfinders	31
3.4.1	Erfinder	31
3.4.2	Mehrere Erfinder.....	31
3.4.3	Schutz der Rechte des Erfinders	32
3.5	Wirkung des Patents	32
3.5.1	Benutzungs- / Verbotungsrecht.....	32
3.5.2	Die einzelnen Benutzungsarten	33
3.5.3	Mittelbare Benutzung.....	35
3.6	Grenzen der Schutzwirkung	38
3.6.1	Erlaubte Handlungen nach § 11 PatG	38
3.6.2	Beschränkung zugunsten der öffentlichen Sicherheit, § 13 PatG	38
3.6.3	Vorbenutzungsrecht / Weiterbenutzungsrecht, § 12 PatG	38
3.6.4	Territorialitätsprinzip.....	39
3.6.5	Zeitliche Beschränkung.....	39
3.6.6	Erschöpfung.....	40
3.6.7	Zwangslizenz, § 24 PatG	40
3.6.8	Kartellrechtlicher Zwangslizenzeinwand (FRAND)	40
3.7	Erlöschen des Patents	42
3.7.1	Verzicht.....	42
3.7.2	Nichtzahlung der Jahresgebühr	42
3.7.3	Verbot des Doppelschutzes	43
3.8	Widerruf und Nichtigklärung	43
3.8.1	Fehlende Patentfähigkeit	43
3.8.2	Unzureichende Offenbarung.....	43

3.8.3	Widerrechtliche Entnahme	43
3.8.4	Unzulässige Erweiterung	44
3.9	Schutzrechtsverletzungen und Rechtsfolgen	44
3.9.1	Schutzbereich des Patents	44
3.9.2	Wortsinnmäßige Verletzung / Äquivalenzlehre	49
3.9.3	Einwände des Verletzers	51
3.9.4	Ansprüche aus der Patentverletzung	52
3.9.4.1	Unterlassung	52
3.9.4.2	Schadensersatz	54
3.9.4.3	Bereicherungsanspruch	56
3.9.4.4	Auskunft und Rechnungslegung	56
3.9.4.5	Besichtigungsanspruch	57
3.9.4.6	Vernichtung / Beschlagnahme / Rückruf	57
3.9.4.7	Einstweiliger Rechtsschutz	57
3.9.4.8	Öffentliche Bekanntmachung	58
3.9.4.9	Strafrechtliche Folgen	58
3.10	Nichtigkeitsklage	59
3.10.1	Verfahren	59
3.10.2	Nichtigkeitsgründe	59
3.11	Übertragung von Schutzrechten / Lizenzierung	59
3.11.1	Übertragbarkeit	59
3.11.2	Lizenzierung	60
3.11.2.1	Ausschließliche / Einfache Lizenz	60
3.11.2.2	Lizenzkartellrecht des GWB	60
3.11.2.3	Europäisches Kartellrecht	60
3.12	Grundzüge des internationalen Patentrechts	61
3.12.1	Ausgangspunkt: Territorialitätsprinzip	61
3.12.2	Grundsatz der Unabhängigkeit der Patente	61
3.12.3	Internationale Übereinkommen	62
3.12.3.1	Pariser Verbandsübereinkunft	62
3.12.3.2	Straßburger Übereinkommen	62
3.12.3.3	Vertrag über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens (Patent Cooperation Treaty, PCT)	62
3.12.3.4	Europäisches Patentübereinkommen (EPÜ)	63
3.12.3.5	TRIPS-Übereinkommen	64
3.13	Auf dem Weg zu einer Europäischen Patentgerichtsbarkeit	65

3.13.1	Rechtsquellen	65
3.13.2	"Europäisches Patent mit einheitlicher Wirkung"	65
3.13.3	"Einheitlicher Charakter"	65
3.13.4	"Einheitlicher Schutz"	65
3.13.5	Rechtsquellen, Art. 24 Abs. 1 EPGÜ	66
3.13.6	Materielles Recht	66
3.13.7	Regelungslücken (Beispiele)	66
3.13.8	"Opt-out" für Europäische Patente, Art. 83 EPGÜ	66
3.13.9	Einheitliches Patentgericht.....	66
4.	<i>Gebrauchsmusterrecht</i>	67
4.1	Gegenstand des Gebrauchsmusterschutzes	67
4.1.1	Erfindung	67
4.1.2	Ausschluss vom Gebrauchsmusterschutz	67
4.2	Voraussetzungen des Gebrauchsmusterschutzes	68
4.2.1	Neuheit, § 3 Abs. 1 GebrMG.....	68
4.2.2	Erfinderischer Schritt.....	68
4.2.3	Gewerbliche Anwendbarkeit, § 3 Abs. 2 GebrMG	69
4.3	Anmeldeverfahren	69
4.3.1	Anmeldung zum Gebrauchsmuster	69
4.3.2	Keine materielle Prüfung.....	69
4.4	Wirkung des Gebrauchsmusterschutzes	70
4.4.1	Entstehungszeitpunkt.....	70
4.4.2	Benutzungs-/ Verbotungsrecht.....	70
4.5	Grenzen des Gebrauchsmusterschutzes	70
4.6	Schutzverletzungen und Rechtsfolgen	70
4.6.1	Unterlassung / Schadensersatz / Bereicherung.....	71
4.6.2	Auskunft / Rechnungslegung / Vernichtung.....	71
4.7	Dauer des Gebrauchsmusterschutzes	71
4.8	Löschungsverfahren	71
4.9	Übertragbarkeit und Lizenzierung	72
5.	<i>Arbeitnehmererfindungsrecht</i>	72
5.1	Überblick	72
5.2	Anwendungsbereich des Arbeitnehmererfindungsgesetzes	73

5.2.1	Persönlicher Anwendungsbereich	73
5.2.2	Sachlicher Anwendungsbereich.....	73
5.2.3	Diensterfindung / freie Erfindung	74
5.3	Meldepflicht.....	74
5.4	Inanspruchnahme durch den Arbeitgeber.....	75
5.4.1	Anmeldepflicht	75
5.4.2	Vergütungspflicht	75
5.4.3	Feststellung / Festsetzung der Vergütung	76
6.	Halbleiterschutzrecht.....	77
6.1	Gegenstand des Halbleiterschutzes	77
6.2	Voraussetzungen des Halbleiterschutzes	78
6.3	Schutzentstehung / Anmeldeverfahren	78
6.4	Schutzwirkung und Rechtsfolgen	78
6.4.1	Benutzungs-/Verbotungsrecht.....	78
6.4.2	Schutzgrenzen.....	79
6.4.3	Rechtsfolgen.....	79
6.5	Schutzdauer	79
6.6	Löschungsverfahren	79
7.	Sortenschutz	80
7.1	Gegenstand des Sortenschutzes	80
7.2	Berechtigter.....	80
7.3	Dauer.....	80
7.4	Wirkung:	80
8.	Lizenzvertragsrecht	81
8.1	Einführung.....	81
8.1.1	Wirtschaftliche Bedeutung der Lizenzverträge.....	81
8.1.2	Technologie als Rechtsobjekt	81
8.1.3	Grundformen der Verwertung	81
8.1.4	Die Lizenz	81
8.1.4.1.1	Erscheinungsformen	81
8.1.4.2	Grundproblem bei Lizenzverträgen: Interdisziplinärer Ansatz:	81
8.1.4.3	Bedeutung von Lizenzverträgen	81
8.1.5	Die Lizenzstrategien	81

8.1.5.1	Interessenlage - Lizenzgeber.....	82
8.1.5.2	Interessenlage - Lizenznehmer.....	82
8.1.6	Praxis der Beratung in lizenzrechtlichen Fragen.....	82
8.1.6.1	Vertragsgestaltung.....	82
8.1.6.2	rechtliche Überprüfung bestehender Verträge, insbesondere Due Diligence	82
8.1.6.3	streitige Verfahren.....	82
8.2	Rechtsnatur/Arten des Lizenzvertrages	82
8.2.1	Rechtsnatur	82
8.2.2	Arten der Lizenzverträge.....	83
8.2.2.1	Differenzierung nach Gestattungsumfang.....	83
8.2.2.2	Differenzierung nach den verbleibenden Rechten des Lizenzgebers ...	83
8.2.2.3	Sonstige Differenzierungen.....	83
8.2.3	Lizenzbereitschaftserklärung, § 23 Abs. 1 S. 1 PatG.....	83
8.2.4	FRAND-Lizenzbereitschaftserklärung.....	84
8.2.5	Zwangslizenz, § 24 Abs. 1 PatG.....	84
8.3	Gegenstand des Lizenzvertrages	84
8.3.1	Technische Schutzrechte (Patente/Patentanmeldungen, Gebrauchsmuster)	84
8.3.1.1	§ 15 Abs. 2 PatG:.....	84
8.3.1.2	§ 22 Abs. 2 GebrMG	84
8.3.1.3	Know-how	84
8.3.2	Marken.....	84
8.3.3	Design.....	85
8.3.4	Urheberrechte.....	85
8.3.5	Software.....	85
8.4	Allgemeine Grundsätze der Vertragsverhandlungen und Vertragsgestaltung	85
8.4.1	Geheimhaltungsabreden.....	85
8.4.2	Grundsatz der Vertragsfreiheit - § 311 Abs. 1 BGB, § 15 Abs. 2 PatG ..	86
8.4.3	Stadien während der Vertragsverhandlungen.....	86
8.4.3.1	Letter of Intent (LOI).....	86
8.4.3.2	Vorvertrag	86
8.4.3.3	Option	87
8.4.4	Vertragsschluss	87
8.4.4.1	Übereinstimmende Willenserklärungen gem. §§ 145ff. BGB	87
8.4.4.2	Grundsatz der Formfreiheit	87

8.4.4.3	Gewillkürte Schriftform - § 127 BGB	87
8.4.4.4	Gesetzliche Formerfordernisse	87
8.4.5	Auslegungsgrundsätze	87
8.4.5.1	§§ 133, 157 BGB	87
8.4.5.2	Zweckübertragungslehre.....	88
8.4.5.3	Auslegung und Vertragsstatut	88
8.4.5.4	Einfluss der Vertragssprache auf die Auslegung.....	88
8.5	Kartellrechtliche Rahmenbedingungen der Lizenzvertragsgestaltung.....	88
8.5.1	Grundlagen	88
8.5.1.1	Europäisches Kartellrecht	88
8.5.1.2	Deutsches Wettbewerbsrecht	88
8.5.1.3	Ratio.....	89
8.5.2	Art. 101 AEUV	89
8.5.2.1	Spürbarkeitskriterium („den Handel zwischen Mitgliedsstaaten zu beeinträchtigen geeignet sind“)	89
8.5.2.2	bezwecken oder bewirken.....	89
8.5.2.3	Wettbewerbsbeschränkung („Verhinderung, Einschränkung oder Verfälschung des Wettbewerbs“)	90
8.5.2.4	Art. 101 Abs. 3 AEUV	90
8.5.3	Gruppenfreistellungsverordnung der Kommission vom 21. März 2014 Nr. 316/2014 für Technologietransfer-Vereinbarungen (TT-GVO).....	90
8.5.3.1	Grundlagen	90
8.5.3.2	Einzelheiten	91
8.5.3.2.1	Art. 3/ Art. 8 TT-GVO: Marktanteilsschwellen.....	91
8.5.3.2.2	Problem: Definition Wettbewerber.....	92
8.5.3.2.3	Problem: Marktdefinition „Produktmarkt/Technologiemarkt“	92
8.5.3.2.4	Leitlinien der Kommission zur Marktdefinition (Abl. C 372 vom 9. Dezember 1997, S. 5)	93
8.5.3.2.5	Kriterien und Nachweise für die Definition relevanter Märkte.....	93
8.5.3.2.6	Problem: Freistellung von Verträgen unter Partner, bei denen die Marktanteilsschwellen im Einzelfall überschritten werden.....	94
8.5.3.2.7	Art. 4:TT-GVO: Kernbeschränkungen.....	94
8.5.3.2.8	Art. 5 TT-GVO: Nicht freigestellte Einzelverpflichtungen.....	94
8.5.4	Art. 102 AEUV (früher: Art. 82 EGV).....	95
8.5.4.1	„marktbeherrschende Stellung“	95
8.5.4.2	Missbrauch.....	96
8.5.4.3	Rechtsfolge	97

8.6	Umfang der Lizenz	97
8.6.1	Persönlicher Umfang	97
8.6.2	Räumlicher Umfang	98
8.6.3	Zeitlicher Umfang.....	98
8.6.4	Inhaltliche Beschränkungen.....	98
8.6.4.1	Auf Vertragsschutzrechte	98
8.6.4.2	Nach Nutzungsarten	98
8.6.4.3	Nach technischem Gebiet (field-of-use).....	99
8.6.4.4	Mengenbeschränkungen.....	99
8.7	Rechte und Pflichten des Lizenzgebers	99
8.7.1	Pflichten bei Abschluss des Vertrages.....	99
8.7.2	Pflicht zur Nutzungseinräumung	99
8.7.3	Überlassung des Know-how, Schulungspflichten	100
8.7.4	Aufrechterhaltung und Verteidigung der Vertragsschutzrechte.....	100
8.7.5	Verfolgungspflicht	101
8.7.6	Sonstige Pflichten	101
8.7.7	Mängelgewährleistungspflichten des Lizenzgebers.....	102
8.7.7.1	Haftung nach dem allgemeinen System der §§ 280ff. BGB	102
8.7.7.2	Haftung für technische Ausführbarkeit und Brauchbarkeit	102
8.7.7.3	Haftung für wirtschaftliche Verwertbarkeit.....	102
8.7.8	Fortentwicklung der Vertragsprodukte durch den Lizenzgeber.....	102
8.8	Rechte und Pflichten des Lizenznehmers	103
8.8.1	Zahlung der Lizenzgebühr	103
8.8.1.1	Kartellrechtliche Bewertung	103
8.8.1.2	Wirtschaftliche Bezugsgrößen für die Bemessung der Lizenzgebühr .	104
o	Umsatzlizenz.....	104
▪	Prozentualer Anteil vom erzielten Umsatz des Lizenznehmers mit den lizenzierten Produkten	104
▪	in der Praxis üblichste Form.....	104
▪	Bruttoumsatz/Nettoumsatz?.....	104
▪	Maßgeblich ist grundsätzlich die Rechnungsstellung – Risiko des Zahlungsausfalls liegt in Ermangelung abweichender Regelung beim Lizenznehmer (BGH GRUR 1998, 561 – Umsatzlizenz).....	104
8.8.1.3	Grundsätze der Patentbewertung	105
8.8.1.4	Berechnung der Lizenzgebühr bei nachträglichen Änderungen.....	105
8.8.2	Pflicht zur Abrechnung und Rechnungslegung	106
8.8.3	Einsicht in die Geschäftsbücher.....	106
8.8.4	Entstehung und Fälligkeit des Anspruchs auf Lizenzgebühren.....	107

8.8.5	Eintrittsgeld	107
8.8.6	Ausübungspflicht/"Best-Effort-Klausel"	107
8.8.7	Mindestqualitätsstandards/Kontrollbefugnisse	108
8.8.8	Mitteilung von Verbesserungen	108
8.8.9	Bezugspflichten	109
8.8.10	Verwendungsbeschränkungen	109
8.8.11	Nicht-Angriffsabrede und Kündigungsrecht	109
8.8.12	Exportverbote	109
8.8.13	Geheimhaltungsvereinbarung	109
8.8.14	Preisstellungs-Konditionenbindung	110
8.8.15	Vorkaufsrecht	110
8.8.16	Unterlizenzen	110
8.8.17	Übertragung der Lizenz	110
8.9	Verteidigung von Schutzrechten und nicht geschützten Erfindungen.....	110
8.9.1	Verletzungsverfahren.....	110
8.9.1.1	Aktivlegitimation des ausschließlichen Lizenznehmers für Erhebung der Verletzungsklage (Ansprüche auf Unterlassung, Schadenersatz etc.)	110
8.9.1.2	Aktivlegitimation des einfachen Lizenznehmers.....	111
8.9.2	Einspruchs-/Nichtigkeitsverfahren	112
8.10	Beendigung des Lizenzvertrages	112
8.10.1	Zeitablauf	112
8.10.2	Außerordentliche Kündigung - § 314 BGB.....	112
8.10.3	ordentliche Kündigung	112
8.10.4	Auslaufregelungen.....	112
8.11	Vertragsstatut, Gerichtswahl	113
8.11.1	Das IPR des Lizenzvertragsrechts.....	113
8.11.2	Gerichtswahlklauseln	114
8.12	Salvatorische Klauseln, staatliche Genehmigungen	115
8.12.1	Salvatorische Klauseln.....	115
8.12.2	Staatliche Genehmigungen.....	115
8.13	Due Diligence	115
8.14	Aktuelle lizenzvertragliche Implikationen des UPC	115

1. Was ist Recht?

1.1. positivistischer Ansatz

Recht als Ergebnis staatlicher Rechtssetzung: Summe der geltenden, vom Gesetzgeber erlassenen Normen (positivistischer Ansatz)

Abgrenzung etwa zum Kirchenrecht/Tarifverträge

Darüber hinaus: Recht als Richterrecht: Wirkkraft der Rechtsprechung der letzten Instanzgerichte

Die positivistische Definition hat Grenzen und Lücken:

- Die Frage: „was ist gerecht?“ bleibt offen.
- Gibt es vor-, außer- oder überpositive Rechtssätze?
- Setzt die Geltung des Rechts nicht auch die Akzeptanz durch die Mehrheit der Rechtsunterworfenen voraus?

1.2. naturrechtlicher Ansatz

Recht als Ausdruck von Gerechtigkeit

Quellen zur Bestimmung von Gerechtigkeit: Naturrecht/Vernunftrecht

1.3. soziologischer Ansatz

Soziologische Betrachtung:

Recht ist ein Gestaltungs- Steuerungs- und Stabilisierungselement. Durch Rechtsnormen werden Anspruchsbeziehungen zwischen Staat, Bürgern und

Gesellschaft gestaltet und organisiert. Letztlich geht es um einen typisierten Ausgleich, der dem individuellen Konflikt vorgelagert ist und mit dessen Hilfe soziale Sachverhalte geregelt werden und – im Notfall – Streit geschlichtet wird.

1.4. Ansatz der Interessenjurisprudenz

Abstellen auf die Interessen: Interessenjurisprudenz

Welche Interessenlagen spielen beim Patentrecht eine entscheidende Rolle?

- Erfinder:
 - Schutz der Erfindung
 - Verwertungsmöglichkeiten
 - Belohnung
 - Grenze: Doppelerfinder/Vorbenutzer

- Unternehmen als Patentinhaber:
 - Sicherung der exklusiven Marktstellung; Verwertung
Eigennutzung/Lizenz

- Arbeitgeber des Erfinders

- Unternehmen als Wettbewerber:
 - Nachahmungsfreiheit, Reichweite des Patentschutzes
 - Beseitigung ungerechtfertigter Monopole
 - Zugang zu geschützten Technologien, Zwangslizenzen
 - Grenzen des Schutzes

- Investoren:
 - Investitionsschutz
 - Sicherung einer Exklusivität am Markt

- Verbraucher/Allgemeinheit:
 - Zugang zu technisch fortschrittlichen Produkten
 - Zugang zu preiswerten Produkten – Arzneimittel, Corona-
Impfstoff, Gilead, Hepatitis C – Preparat Sovaldi)

- keine Handelshemmnisse
- Wettbewerb
- Standards (Mobiltelefone)

- Staat:
 - Patentrecht als Innovationsförderung
 - Offenbarung von Wissen
 - öffentliches Interesse an Nutzung (Zwangslizenz)

- Durchsetzung ethischer Maßstäbe

1.5. subjektives Recht

Subjektives Recht: „das ist mein Recht“; Recht im Sinne einer dem Einzelnen zugeordneten subjektiven Rechtsbefugnis (subjektive Rechte) (auch Anspruch)

2. Grundlagen und Grundbegriffe

2.1 Patentrecht als Teil des Technologierechts

Recht der technischen Innovation, praktische Relevanz des Technologierechts

(Osterrieth, PatR, Rn. 40 ff.)

Relevanzebenen:

- (1) Wirtschaftliche Handlungsfreiheit - Freiheit von Schutzrechten Dritter
- (2) Entwicklung eigener Schutzrechte, Aufbau eines Patentportfolios
- (3) Auslizenzierung eigener Schutzrechte
- (4) Einlizenzierung fremder Technologien zur Förderung von F&E
- (5) Bestimmender Einfluss auf die Übernahme neuer Technologien in verschiedenen Industriefeldern (Standard, Einfluss auf regulatorische Bestimmungen etc.)

2.1.1 *Einführung*

2.1.1.1 *Patentrecht als Schutz des geistigen Eigentums*

Frage der Legitimation eines Ausschließlichkeitsrechts für technische Erfindungen.

Anerkennung des Schutzes der geistigen Leistung als Ausdruck der Anerkennung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts.

2.1.1.2 *Patentrechtstheorien*

Man unterscheidet die **Eigentumstheorie**, die **Belohnungstheorie**, die **Anspornungstheorie** und die **Offenbarungstheorie**.

Wirtschaftliche Betrachtungsweise: "Verhandlungstheorie"

(Osterrieth, PatR, Rn. 14 ff.)

2.1.1.3 Bedeutung des Patentschutzes für den technischen Fortschritt

- Technische Innovation als Voraussetzung für technischen Fortschritt und Wertschöpfung: Funktionierendes Patentsystem unverzichtbar.
- Anreiz/Belohnung. Doppelfunktion. Anreiz für Erfinder und Wettbewerber
- Wichtig aber Bewusstsein: Patente als Ausnahmetatbestand im Innovationswettbewerb. Grundsatz: Imitationsfreiheit (Innovationswettbewerb)
- Zum funktionierenden Patentsystem gehört: Anmeldesystem und Rechtsschutz (China)
- Suche nach Design around
- Rolle des Erfinders: "Lehrer der Nation": Verdient Belohnung

(Osterrieth, PatR, Rn. 40 ff.)

2.1.1.4 Patente als Wettbewerbshindernis?

- Tendenzen

Niedriges Niveau für die Beurteilung der Schutzvoraussetzungen (Erfindung Neuheit/Erfindungshöhe)

- Problem: Begriff "Erfindung" (computerimplementierte Erfindung, künstliche Intelligenz)
 - Neuheit: Fotografischer Neuheitsbegriff
 - Erfindungshöhe § 4 PatG bzw. 56 EPÜ, Gefahr vor Trivialpatenten
-
- Zunehmende technische Komplexität: Erschwert Recherche und erfordert höchste Prüfungskompetenz
 - Chinesische/Indische Anmeldungen
 - Umfang der verfügbaren Literatur nimmt zu. Zurückhaltung der Anmelder, Stand der Technik zu zitieren
 - Wachsende Rechtsunsicherheit: Hohe Erfolgsquote bei Einsprüchen/Nichtigkeitsverfahren

EPA-Zahlen: deutlich über 60% der Einsprüche erfolgreich, ca. 30% Vollver-
nichtung

- Stärkung des Patentschutzes: "Schärfung des Messers"
EU Produktpiraterie – Richtlinie (Enforcement)- Richtlinie
- „one size fits all“ ? , Kampf gegen Produktpiraterie. Aber: Nicht jeder Verlet-
zer ist Produktpirat
- Extrem hohe Anmeldedichte: Hypertrophie des Patentsystems?
Bedeutung insbesondere für Freedom to act-Analyse. Patentdickicht
- Sensibilität des Marktes
Banken/Investoren scheuen Risiko. Problem der Lieferketten

2.1.1.5 Patentschutz und Technologietransfer

Durch Offenbarung der Erfindung erfolgt ein "Technologietransfer an die All-
gemeinheit", da Patentschriften und Offenlegungsschriften jedermann zu-
gänglich sind.

Durch die Patentanmeldung wird die Erfindung zum Rechtsobjekt, die einer
bestimmten Person - Inhaber - zugeordnet wird. Dies erleichtert die Übertra-
gung der Rechte an der Erfindung auf Dritte sowie die Erteilung von Nut-
zungsrechten an Dritte in Form von Lizenzen.

(Osterrieth, PatR, Rn. 48 ff.)

2.1.1.6 Funktionswandel des Patentes - Aktuelle Herausforderungen:

- Schutz gegen Produktpiraterie
- Vom Schutzrecht für einzelne Erfindungen zum "Asset" eines Unter-
nehmens.
- "Patente für Erfindungen" oder "Erfindungen für Patente"?
- Verwertungsgesellschaften (Trolls)
- Patente und Standards
- Computerimplementierte Erfindung oder open source?
- Patente auf Leben?
- künstliche Intelligenz (KI)

2.2 Historischer Überblick

2.2.1 *Die Antike*

In der Antike bestand noch kein besonderer Schutz für **Erfindungen** oder **ästhetische Gestaltungen**.

Lediglich Ansätze eines Schutzes auf dem Gebiet des **Markenrechts** waren vorhanden: Das **römische Namensrecht** bot strafrechtlichen und zivilrechtlichen Schutz gegen Nachahmungen und Verwechslungen.

2.2.2 *Das mittelalterliche Privilegienwesen*

Im ausgehenden Mittelalter wurden **Gewerbe- oder Einführungsprivilegien** in Form eines befristeten Monopolrechts zur Ausübung des betreffenden Gewerbes an Personen erteilt, die neue Gewerbe- oder neue Waren einführten. Gewerbeprivilegien wurden z.B. für die Seidenherstellung, die Goldfolienfabrikation oder den Buchdruck gewährt.

1474: Erstes Patentgesetz in der Republik Venedig; Schutz als Gegenleistung zur Offenlegung von Erfindungen/Importen.

Daneben wurden **Erfindungsprivilegien** für neue technische Entwicklungen verliehen, z.B. für Wasserpumpen und Mühlenkonstruktionen.

Es bestand kein Rechtsanspruch auf Gewährung der Privilegien, sie war vielmehr **Gnadensache** des Territorialherrn. Dennoch bildete sich eine gewisse **Rechtsspraxis** aus, auf der verschiedene Grundsätze des heutigen Patentrechts beruhen:

- Die Erteilung des Privilegs setzte einen **Antrag** voraus.
- Die Erteilung erfolgte durch eine **Urkunde**, „Offener Brief“ ("litterae patentes"), in dem der Gegenstand der Privilegien definiert wurde.
- Die Erteilung setzte meist entweder die **Neuheit** der Erfindung im Land oder die Einführung eines neuen Gewerbes oder einer neuen Ware voraus.
- Das Privileg war meist **zeitlich begrenzt**.

Auch das **Markenwesen** wurde teilweise durch Privilegien geregelt. So wurde den Messer- und Klingenschmieden von Amberg und Neumarkt durch ein Privileg von Karl V. im Jahr 1544 ein Zeichen verliehen, mit dem sie ihre Erzeugnisse versehen sollten.

Eine erste **gesetzliche Regelung** auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes stellt das englische "**Statute of Monopolies**" (Antimonopolstatut) von 1624 dar, das Missbräuchen der Krone bei der Vergabe von Privilegien und Monopolen Grenzen setzte.

Es erlaubte die Vergabe von Monopolen durch die Krone nur noch für die ausschließliche Benutzung oder Herstellung neuer Gewerbeverfahren im Königreich durch den ersten und wahren Erfinder für eine Höchstfrist von 14 Jahren.

2.2.3 *Die Entwicklung in Deutschland*

Bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts herrschte mit Ausnahme der linksrheinischen Gebiete, in denen französisches Recht galt, in den deutschen Einzelstaaten noch das **Privilegienwesen**.

In **Preußen** wurden erste Grundsätze der Patenterteilung durch das "**Publikandum**" vom 14. Oktober 1815 festgesetzt. Die Patentgesuche wurden einer strengen Prüfung unterworfen. Ein Anspruch auf Erteilung des Patents bestand nicht. Die Patentdauer betrug höchstens 15 Jahre.

Auch in **Württemberg, Bayern, Sachsen, Hannover** und **Hessen** wurden ab dem Jahre 1820 Regelungen über die Patenterteilung erlassen.

Nach der **Reichsgründung** im Jahre 1871 war man bestrebt, für alle deutschen Länder eine einheitliche Schutzgesetzgebung im Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes zu erlassen. Es entstanden im Zuge der sog. **Reichsgesetzgebung**:

- Das Markenschutzgesetz von 1874
- Das Geschmacksmustergesetz von 1876
- Das Patentgesetz von 1877
- Das Gebrauchsmustergesetz von 1891

- Das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb von 1896

Nach dem zweiten Weltkrieg verlief die Entwicklung in West- und Ostdeutschland unterschiedlich.

In **Westdeutschland** wurde durch Gesetz vom 12.08.1949 das **Deutsche Patentamt** (DPA) mit Sitz in München errichtet und am 01.10.1949 eröffnet. Nach einer Reihe von Überleitungsgesetzen in den 50er Jahren, führte das "12. Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes" vom 06.03.1961 zur Einrichtung des **Bundespapentgerichts** mit Sitz in München.

2.3 Überblick über die gewerblichen Schutzrechte

2.3.1 *Begriff*

Unter dem Begriff "**Gewerblicher Rechtsschutz**" versteht man alle Regelungen, die dem Schutz des geistigen Schaffens auf gewerblichem Gebiet dienen (Götting, § 1 I).

Bezeichnung im **anglo-amerikanischen** Bereich lautet "**Intellectual Property (IP)**"

2.3.2 *Die einzelnen Schutzrechtssysteme*

- **Patent- und Gebrauchsmusterrecht:** Schutz von technischen Erfindungen (§ 1 PatG / § 1 GebrMG). Registrierung ohne Prüfung, kein Verfahrensschutz, kürzere Laufzeit, anderer Neuheitsbegriff.
- **Halbleiterschutzrecht:** Schutz der dreidimensionalen Struktur (sog. Topographie) mikroelektronischer Halbleiterprodukte (§ 1 HalblSchG).
- **Designschutz:** Schutz von Design (§ 1 DesignG).
- **Urheber** schützt Werke der Literatur, Wissenschaft und Kunst
- **Markenrecht:** Schutz von **Kennzeichen**

Kennzeichen dienen dazu Güter und Leistung von Unternehmen / Personen und denen anderer Unternehmen / Personen und Unternehmen / Personen zu unterscheiden.

- o **Marken** (z.B. Produktnamen) dienen dazu, Waren- und Dienstleistungen eines Unternehmens von denen eines anderen zu unterscheiden (§ 3 Abs. 1 MarkenG).
- o **Geschäftliche Bezeichnungen** (§ 5 MarkenG) zerfallen in zwei Untergruppen, die Unternehmenskennzeichen und die Werktitel:
 - **Unternehmenskennzeichen** (§ 5 Abs. 2 MarkenG) (z.B. Name / Firma eines Unternehmens) dienen primär der Unterscheidung verschiedener Unternehmen.
 - **Werktitel** (§ 5 Abs. 3 MarkenG) dienen der Unterscheidung von Druckschriften, Filmwerken, Tonwerken, Bühnenwerken und sonstigen vergleichbaren Werken.
- o **Geographische Herkunftsangaben** (§§ 126-136 MarkenG) sind Namen von Orten, Gegenden, Gebieten oder Ländern sowie sonstige Angaben. Sie dienen der Unterscheidung der geographischen Herkunft von Waren oder Dienstleistungen (§ 126 Abs. 1 MarkenG).

(siehe zu den einzelnen Schutzrechten: Osterrieth, PatR, Rn. 440 ff.)

2.4 Grundprinzipien der gewerblichen Schutzrechte

2.4.1 *Gewerbliche Schutzrechte als absolute Immaterialgüterrechte*

- Gewerbliche Schutzrechte sind **dingliche, absolute Rechte**. Sie vermitteln als **Ausschließlichkeitsrechte** dem Schutzrechtsinhaber ein **positives Benutzungs-** und ein **negatives Verbotungsrecht** an dem Schutzgegenstand.
- Sie sind **Immaterialgüterrechte**, d.h. Vermögensrechte an verselbständigten, geistigen Gütern. Die Schutzwirkung erstreckt sich aber auch auf Verkörperungen des geistigen Gutes.
- Sie sind regelmäßig unbeschränkt **verkehrsfähig**, (Ausnahme Urheberrecht, welches nicht übertragbar, sondern nur lizenzierbar ist).

2.4.2 *Numerus Clausus der gewerblichen Schutzrechte*

Es gibt nur eine **begrenzte Anzahl von Immaterialgüterrechten**. Geistige Leistungen, die nicht unter die anerkannten Kategorien fallen, bleiben grundsätzlich schutzlos.

Daraus folgt, dass die **Nachahmung** und Ausbeutung sondergesetzlich nicht geschützter Erfindungen oder Entwicklungen **grundsätzlich zulässig ist**.

Ausnahme: Nach den Grundsätzen des **ergänzenden wettbewerbsrechtlichen Leistungsschutzes** kann eine Nachahmung fremder Leistungsergebnisse sittenwidrig i.S.v. §§ 3 Abs. 1, 4 Ziff 3 UWG sein. Voraussetzung ist allerdings, dass besondere Unlauterkeitsmerkmale vorliegen

2.4.3 *Prioritätsgrundsatz*

Nehmen mehrere Personen denselben Schutzgegenstand für sich in Anspruch, so entscheidet regelmäßig das **Prioritätsprinzip**. Dieses besagt, dass derjenige, der als erster für eine schutzwürdige Leistung Schutz beantragt, das Schutzrecht erhält.

Das **Ordnungsprinzip der Priorität** gilt im gesamten System des gewerblichen Rechtsschutzes.

Es gibt grundsätzlich **keine Hierarchie gewerblicher Schutzrechte**. Daraus folgt, dass sich z.B. das ältere Gebrauchsmuster gegenüber dem jüngeren Patent und die ältere Firma gegenüber der jüngeren Marke durchsetzt

2.4.4 *Zeitliche Begrenzung*

Gewerbliche Schutzrechte sind **zeitlich begrenzt**.

Die **Schutzfristen** liegen für das **Patent-** und **Gebrauchsmusterrecht** bei höchstens 20 bzw. 10 Jahren.

Der **Geschmacksmusterschutz** besteht höchstens 25 Jahre, § 27 Abs.2 GeschmMG, das **Urheberrecht** erlischt 70 Jahren nach dem Tod des Urhebers, § 64 UrhG.

Auch das **Markenrecht** ist zeitlich begrenzt (§ 47 MarkenG), es kann jedoch beliebig oft verlängert werden.

2.4.5 Territorialitätsprinzip

Nach dem **Territorialitätsprinzip** entfalten gewerbliche Schutzrechte ihre Wirkung nur innerhalb des Gebietes des Erteilungsstaates. Als Folge des Territorialitätsprinzips stellt nur eine im Inland vorgenommene Benutzungshandlung eine Schutzrechtsverletzung dar.

Folge: Grundsätzlich muss für jeden einzelnen Staat ein besonderes Schutzrecht erworben werden.

Das Territorialitätsprinzip wird durch die Regelungen **internationaler Abkommen** abgemildert, die Gegenseitigkeit regeln und in der Regel Inländerbehandlung vorsehen.

(Osterrieth, PatR, Rn. 126 ff.)

2.4.6 Erschöpfungsgrundsatz

Die Wirkung der gewerblichen Schutzrechte wird weiter durch den **Erschöpfungsgrundsatz** begrenzt. Dieser besagt, dass ein geschützter Gegenstand, der vom Schutzrechtsinhaber oder einem sonstigen Berechtigten mit dessen Willen in den Verkehr gebracht wurde, von Dritten frei benutzt werden darf, ohne dass eine weitere besondere Zustimmung erforderlich ist.

Wegen des Territorialitätsprinzips tritt Erschöpfung grundsätzlich nur innerhalb des Geltungsbereichs des Schutzrechts also grundsätzlich nur im **Inland** ein.

Innerhalb der EU gilt nach der Rechtsprechung des EuGH (EuGH GRUR Int. 1974, 454 - Negram II) im Hinblick auf die enthaltene Warenverkehrsfreiheit jedoch der Grundsatz der **EU-weiten Erschöpfung**, d.h. das Inverkehrbringen eines geschützten Erzeugnisses in einem EG-Staat durch den Schutzrechtsinhaber konsumiert auch sein Schutzrecht in allen anderen EG-Staaten.

(Osterrieth, PatR, Rn. 655 ff)

Lernziele zu Kapitel 2:

- 1. Warum brauchen wir das Patentrecht?**
- 2. Was sind die Chancen und Risiken des Patentrechtssystems?**
- 3. Welches sind die aktuellen Herausforderungen für das Patentsystem?**
- 4. Erläutern Sie die das Spannungsverhältnis zwischen Wettbewerbsfreiheit (Imitationsfreiheit) einerseits und den gewerblichen Schutzrechten andererseits.**

3. Patentrecht

3.1 Gegenstand des Patentschutzes

3.1.1 *Erfindung*

Gegenstand des Patentschutzes ist die **Erfindung** (§ 1 Abs. 1 PatG). Der Begriff der Erfindung ist dabei im Patentgesetz nicht definiert.

Patentschutz ist kein unmittelbarer Produktschutz.

Häufig nur Verbesserungen geschützt.

Der BGH kennzeichnet die Erfindung als **Lehre zum technischen Handeln**, genauer als "Lehre zum planmäßigen Handeln unter Einsatz beherrschbarer Naturkräfte außerhalb der menschlichen Verstandestätigkeit zur unmittelbaren Herbeiführung eines kausal übersehbaren Erfolges." (BGH, GRUR 1977, 96 - Dispositionsprogramm; BGH GRUR 1980, 849, 850 - Antilockiersystem).

(Osterrieth, PatR, Rn. 332 ff.)

Schöpferische Tätigkeit: „muss vom Menschen ausgehen“

aber nicht eigenpersönlich“

(↔ Urheberrecht)

Künstliche Intelligenz: kann nicht „Erfinder“ sein, EP 18 275 163 DABUS
Entscheidung EPA vom 27.01.2020

Fall:

Für die Technizität einer erfindungsgemäßen Lehre genügt - auch bei einem Verfahrensanspruch - ihre Einbettung in eine technische Vorrichtung (BGH GRUR 2009, 479 - Steuereinrichtung für Untersuchungsmodalitäten). Stets muss ein konkretes technisches Problem mit technischen Mitteln gelöst werden.

3.1.1.1 Ausschluss von der Patentierung

Nicht patentfähig sind nach dem Negativkatalog des § 1 Abs. 3 PatG, Art. 52 Abs. 2 EPÜ:

- Entdeckungen, wissenschaftliche Theorien und mathematische Methoden,
- ästhetische Formschöpfungen,
- Pläne, Regeln, Verfahren für gedankliche Tätigkeiten, für Spiele, geschäftliche Tätigkeiten, Programme für EDV-Anlagen, sowie
- die Wiedergabe von Informationen

"als solche", § 1 Abs. 4 PatG, Art. 54 Abs. 3 EPÜ

3.1.1.2 Patentierbarkeitshindernisse

Im **öffentlichen Interesse** bzw. aufgrund von **ethischen Wertungen** sind vom Patentschutz ausgenommen:

Erfindungen, deren Veröffentlichung oder Verwertung gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstoßen würde (§ 2 Abs. 1 PatG).

Verfahren zum Klonen, Verändern etc. der menschlichen Lebewesen (§ 2 Abs. 2 PatG).

Pflanzen und Tiere (§ 2a PatG)

(Osterrieth, PatR, Rn. 349 ff.)

3.1.2 *Gen- und Biotechnologische Erfindungen*

Auch für die planmäßige Ausnutzung biologischer Naturkräfte und Erscheinungen kommt Patentschutz in Frage (BGH GRUR 1969, 672 - rote Taube; BGH GRUR 1975, 430 - Bäckerhefe; BGH GRUR 1987, 231 - Tollwutvirus).

Jedoch ist das bloße Auffinden eines Mikroorganismus eine bloße Entdeckung, da es am Einsatz von Naturkräften zur Erreichung eines überschaubaren Erfolges fehlt (§ 1 Abs. 3 Nr. 1 PatG, Art. 52 Abs. 2 a EPÜ). Wenn Mikroorganismus von Menschenhand geschaffen ist, kann seine Isolierung für Patentschutz ausreichend sein (BGH GRUR 1975, 430 - Bäckerhefe; BGH GRUR 1987, 231 - Tollwutvirus).

Der menschliche Körper in den einzelnen Phasen seiner Entstehung und Entwicklung sowie die bloße Entdeckung eines seiner Bestandteile einschließlich der Sequenz oder Teilsequenz eines Gens können keine patentierbaren Erfindungen darstellen.

Ein isolierter Bestandteil des menschlichen Körpers oder ein auf andere Weise durch ein technisches Verfahren gewonnener Bestandteil, einschließlich der Sequenz oder Teilsequenz eines Gens, kann eine patentierbare Erfindung sein, selbst wenn der Aufbau dieses Bestandteils mit dem Aufbau eines natürlichen Bestandteils identisch ist.

Fallstudie 1: EuGH, Urteil v. 18.10.2011, Az. C 34/10 - Brüstle ./.

(*Osterrieth, PatR, Rn. 407 ff.*)

3.1.3 *Computerimplementierte Erfindungen*

Der Algorithmus als solcher ist nicht patentfähig. Sein Einsatz in einer Datenverarbeitungsanlage genügt nicht (BGH GRUR 1977, 96 - Dispositionsprogramm; BGH GRUR 1992, 36 - Chinesische Schriftzeichen). Eine Datenverarbeitungsanlage ist ein technischer Gegenstand und ist daher nicht nach § 1 Abs. 2 Nr. 3 PatG vom Patentschutz ausgeschlossen (BGH GRUR 2000, 1007 - Sprachanalyseeinrichtung).

Fall:

1. *Ein Verfahren, das das unmittelbare Zusammenwirken der Elemente eines Datenverarbeitungssystems (hier: eines Servers mit einem Client zur dynamischen Generierung strukturierter Dokumente) betrifft, ist stets technischer Natur, ohne dass es darauf ankäme, ob es in der Ausgestaltung, in der es zum Patent angemeldet wird, durch technische Anweisungen geprägt ist.*

2. *Ein solches Verfahren ist nicht als Programm für Datenverarbeitungsanlagen vom Patentschutz ausgeschlossen, wenn es ein konkretes technisches Problem mit technischen Mitteln löst. Eine Lösung mit technischen Mitteln liegt nicht nur dann vor, wenn Systemkomponenten modifiziert oder in neuartiger Weise adressiert werden. Es reicht vielmehr aus, wenn der Ablauf eines Datenverarbeitungsprogramms, das zur Lösung des Problems eingesetzt wird, durch technische Gegebenheiten außerhalb der Datenverarbeitungsanlage bestimmt wird oder wenn die Lösung gerade darin besteht, ein Datenverarbeitungsprogramm so auszugestalten, dass es auf die technischen Gegebenheiten der Datenverarbeitungsanlage Rücksicht nimmt.
(BGH GRUR 2010, 613 - Dynamische Dokumentengenerierung)*

Einzelfallbewertung:

Fall:

3. *Betrifft der Lösungsvorschlag einen Zwischenschritt in einem industriellen Herstellungsprozess und ist er damit nach seiner Zweckbestimmung Teil einer aktuellen Technik, so kann er vom Patentschutz nicht deshalb ausgenommen sein, weil er - abgesehen von den in dem verwendeten elektronischen Rechner bestimmungsgemäß ablaufenden Vorgängen - auf den unmittelbaren Einsatz von beherrschbaren Naturkräften verzichtet und die Möglichkeit der Fertigung tauglicher Erzeugnisse anderweitig durch auf technischen Überlegungen beruhenden Erkenntnisse voranzubringen sucht." (BGH GRUR 2000, 498 - Logikverifikation; BGH GRUR 2002, 143 - Suche fehlerhafter Zeichenketten).*

Die Erteilung eines Patents für ein Verfahren, das der Abwicklung eines im Rahmen wirtschaftlicher Betätigung liegenden Geschäfts mittels Computer liegt, kommt nur in Betracht, wenn der Patentanspruch über den Vorschlag hinaus, für die Abwicklung des Geschäfts Computer als Mittel zur Verarbeitung verfahrensrelevanter Daten einzusetzen, weitere Anweisungen enthält, denen ein konkretes technisches Problem zugrunde liegt, so dass bei der Prüfung auf erfinderische Tätigkeit eine Aussage darüber möglich ist, ob eine Bereicherung der Technik vorliegt, die einen Patentschutz rechtfertigt (BGH GRUR 2004, 667 - elektronischer Zahlungsverkehr).

(Osterrieth, PatR, Rn. 371 ff. mwN)

BGH GRUR 2015, 1184-Entsperrbild:

Anzeige des Bewegungspfades (-)

Anzeige der Entsperrung (+)

3.1.4 Patentkategorien

Man unterscheidet nach § 9 PatG zwischen **Erzeugnispatenten** und **Verfahrenspatenten**:

Gegenstand eines **Erzeugnispatents** kann sein:

- eine **Sache** (beweglicher oder unbeweglicher körperlicher Gegenstand mit bestimmten Eigenschaften)

- eine **Vorrichtung** (Arbeitsmittel zur Durchführung von Herstellungs- und Arbeitsverfahren)
- eine **Anordnung** oder **Schaltung**, oder
- ein (chemischer) **Stoff**

Verfahrenspatente werden aufgrund ihres unterschiedlichen Schutzbereiches unterteilt in:

- **Herstellungsverfahren**
- **Arbeitsverfahren**
- **Verwendungspatente** (Eingruppierung zweifelhaft)

Wichtig in Medizin: "Verwendung des Wirkstoffes x bei der Herstellung eines Arzneimittels" – sinnvolles Herrichten ausreichend, BGH GRUR 1983, 729- Hydroxydipyrin; OLG Düsseldorf, Beck RS 2018, 2410- Dexmedetomidin

Zweckgebundener Stoffschutz

(Osterrieth, PatR, Rn. 357 ff.)

3.2 Voraussetzungen des Patentschutzes

- **(technische) Erfindung**,
- die **neu** ist,
- auf **erfinderischer Tätigkeit** beruht und
- **gewerblich anwendbar** ist (§ 1 Abs. 1 PatG, Art. 52 EPÜ).

Prüfungsrichtlinien des EPA, Stand November 2019 Abschnitt G „Patentierbarkeit“,

3.2.1 *Neuheit*

Nach § 3 Abs. 1 S. 1 PatG, Art. 54 EPÜ gilt als **neu**, was **nicht** zum **Stand der Technik** gehört.

Zum **Stand der Technik** gehört alles, was der Öffentlichkeit zum Zeitpunkt der Anmeldung schriftlich, mündlich, durch Benutzung oder in sonstiger Weise zugänglich gemacht wurde (§ 3 Abs. 1 S. 2 PatG; BGH GRUR 2001, 232 - Brieflocher).

Der Neuheitsbegriff ist im Sinne einer **absoluten Neuheit** zu verstehen, d.h. technologisches Wissen ist **unabhängig von seiner Verkörperung** und **unabhängig vom Zeitpunkt und Ort seiner Veröffentlichung** zu berücksichtigen. Grundsatz der **Weltneuheit**

Der **Stand der Technik** umfasst somit letztlich das **gesamte der Öffentlichkeit zur Verfügung stehende technische Wissen**.

Stichtag: Anmeldezeitpunkt

Entscheidend ist die **objektive Neuheit** der Erfindung. Unerheblich ist daher, ob der Erfinder von eventuellen Vorveröffentlichungen/Benutzungen Kenntnis hatte oder haben konnte.

Außer Betracht, weil nicht veröffentlicht, bleibt **betriebsinternes** oder **geheimes Wissen**.

Abgrenzung: Wissen des Fachmanns

(Osterrieth, PatR, Rn. 505 ff.; zur Frage der Neuheit vor dem Hintergrund des Standes der Technik: BPatG GRUR 1998, 659 - Kinematische Umkehr; BGH GRUR 1995, 330 - elektrische Steckverbindung; zur offenkundigen Vorbenutzung als Hindernis der Neuheit: BGH GRUR 1996, 747 - Lichtbogen-Plasma-Beschichtungssystem, zu beachten dahingegen: BGH GRUR 2001, 819 - Schalungselement)

- Sonderfälle:
- Stand der Technik nach § 3 Abs. 2 PatG
 - § 3 Abs. 3 PatG: 1. Medizinische Indikation
 - § 3 Abs. 4 PatG: 2. Medizinische Indikation

Fallstudie 2: Olanzapin – BGH, Urteil v. 16.12.2008, GRUR 2009,

3.2.2 *Erfinderische Tätigkeit*

Wichtigstes Kriterium: Soll Schutz für inkrementellen Fortschritt verhindern.

Eine Erfindung gilt als auf einer **erfinderischen Tätigkeit** beruhend, wenn sie sich **für den Fachmann nicht in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt** (§ 4 PatG, Art. 56 EPÜ).

Abzustellen ist auf einen sog. **Durchschnittsfachmann**, dessen Fachwissen aus einem **allgemeinen technischen Grundwissen** sowie aus **speziellem Fachwissen** auf seinem Gebiet und auf technischen Nachbargebieten besteht.

Fachmann ist eine „Kunstfigur“, keine real existierende Person

Abzustellen ist auf den **Stand der Technik** zum Prioritätstag mit Ausnahme des fiktiven Standes der Technik nach § 3 Abs. 2 PatG. Maßgebend ist der Stand der Technik in seiner Gesamtheit, der sich (anders als bei der Neuheitsprüfung) aus einer **mosaiksteinartigen Betrachtungsweise** der einzelnen Kenntnisse und Entgegenhaltungen zusammensetzt.

Eine Erfindung ergibt sich dann **nicht in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik**, wenn sich die Erfindung nicht nur als **routinemäßige Weiterentwicklung der Technik** darstellt, sondern wenn der Stand der Technik um eine Lehre bereichert wird, die sich insgesamt als eine **geistig-schöpferische Leistung** darstellt (EPA GRUR Int. 1985, 580, 582 - Verpackungsmaschine).

Fall:

Das Auffinden einer neuen Lehre zum technischen Handeln kann nicht schon dann als nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhend bewertet werden, wenn lediglich keine Hinderungsgründe zutage treten, von gemäß dem Stand der Technik Bekanntem zum Gegenstand dieser Lehre zu gelangen, sondern diese Wertung setzt voraus, dass das Bekannte dem Fachmann Anlass oder Anregung gab, zu der vorgeschlagenen Lehre zu gelangen.

(BGH GRUR 2010, 407 - Einteilige Öse)

Aufgabe-Lösungs-Ansatz:

Die erfinderische Tätigkeit der Patentansprüche ist nach dem Aufgabe-Lösungs-Ansatz mit den folgenden drei Phasen zu ermitteln:

- i) Ermittlung des „nächstliegenden Stands der Technik“,
- ii) Bestimmung der zu lösenden „objektiven technischen Aufgabe“ und
- iii) Prüfung der Frage, ob die beanspruchte Erfindung angesichts des nächstliegenden Stands der Technik und der objektiven technischen Aufgabe für den Fachmann naheliegend gewesen wäre.

Ermittlung des objektiv „nächstliegenden Standes der Technik“ (erfolgversprechendstes Sprungbrett“).

Gemäß den **EPA - Richtlinien für die Prüfung** (Abschnitt G VII Ziff. 5, 5.1) ist *„unter dem nächstliegenden Stand der Technik die in einer einzigen Quelle offenbarte Kombination von Merkmalen zu verstehen, die den erfolgversprechendsten Ausgangspunkt für eine Entwicklung darstellt, die zur beanspruchten Erfindung führt“*.

In manchen Fällen gibt es mehrere gleichwertige Ausgangspunkte für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit, z. B. wenn dem Fachmann mehrere gangbare Lösungswege offenstehen, d.h. mehrere von unterschiedlichen Dokumenten ausgehende Lösungswege, die zur Erfindung führen könnten. Dann kann es bei der Erteilung des Patents nötig sein, für alle diese Ausgangspunkte, d. h. für alle gangbaren Lösungswege, den Aufgabe-Lösungs-Ansatz durchzuführen. Mehrere der vorliegenden Dokumente können dann als gleichwertige Ausgangspunkte zur Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit dem Aufgabe-Lösungs-Ansatz zugrunde gelegt werden.

In der Praxis haben sich zur Beurteilung dieser Frage verschiedene **Hilfserwägungen / Beweisanzeichen** herausgebildet, die als Indizien für oder gegen das Vorliegen einer Erfindung sprechen können (BGH GRUR 1995, 397, 398 - Außenspiegel-Anordnung)

Beweisanzeichen für das Vorliegen einer erfinderischen Leistung sind danach beispielsweise:

- seit langem bestehendes unbefriedigtes Bedürfnis der Fachwelt nach einer technischen Lösung / vergebliche Bemühungen in der Vergangenheit,
- Entwicklung der Technik in eine andere Richtung,
- überraschende Effekte,
- die erstmalige Lösung einer Aufgabe,
- ein großer Abstand zu vorbekannten Lösungen oder
- das Überwinden eines allgemein vorhandenen technischen Vorurteils

Fall:

Der Umstand, dass die Kenntnis eines technischen Sachverhalts zum allgemeinen Fachwissen gehört, belegt noch nicht, dass es für den Fachmann nahegelegen hat, sich bei der Lösung eines bestimmten technischen Problems dieser Kenntnis zu bedienen.

(BGH GRUR 2009, 743 - Airbag-Auslösesteuerung)

Der Rückgriff auf technische Maßnahmen, die als solche seit langem bekannt sind, kann begründungsbedürftig sein.

(BGH GRUR 2010, 599 - Formteil)

aber:

Fall:

Hilfskriterien (früher: "Beweisanzeichen") können lediglich im Einzelfall Anlass geben, bekannte Lösungen besonders kritisch darauf zu prüfen, ob sie vor dem Hintergrund des allgemeinen Fachwissens hinreichende Anhaltspunkte für ein Naheliegen der Erfindung bieten und nicht erst aus ex-post-Sicht eine zur Erfindung führende Anregung zu enthalten scheinen.

(BGH GRUR 2010, 44 - Dreinahtschlauchfolienbeutel)

(Osterrieth, PatR, Rn. 532 ff.; zur technischen Fehlvorstellung: BGH GRUR 1996, 857 - Rauchgasklappe)

Fall:

entscheidend ist, ob die Lösung "naheliegt". Ergeben sich hierfür keine Anhaltspunkte gilt die Erfindung als auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhend. Es kommt nicht auf die Fähigkeit des Fachmanns an, die Lösung aufzufinden, sondern darauf, ob sich aus dem Stand der Technik eine Anregung oder Veranlassung zur Lösung ergab. Die Anregung oder Veranlassung muss sich nicht explizit aus dem Stand der Technik ergeben, problematisch ist jedoch der ausschließliche Rückgriff auf das stetige Streben des Fachmanns nach Verbesserung. Das Fehlen von Hindernissen ersetzt nicht die Anregung (BGH Urteil v. 08.12.2009 - X ZR 65/05, GRUR 2010, 407 - einteilige Öse). Damit ein Lösungsweg naheliegt, bedarf es in der Regel zusätzlicher, über die Erkennbarkeit des technischen Problems hinausgehender Anstöße, Anregungen, Hinweise oder sonstiger Anlässe dafür, die Lösung des technischen Problems auf dem Wege der Erfindung zu suchen (BGH, Urteil v. 30.04.2009, GRUR 2009, 746 - Betrieb einer Sicherheitseinrichtung).

Bei der Beurteilung des Naheliegens eines patentgeschützten Gegenstands kann nicht stets der "nächstkommende" Stand der Technik als alleiniger Ausgangspunkt zugrundegelegt werden. Die Wahl eines Ausgangspunktes oder auch mehrerer Ausgangspunkte bedarf vielmehr einer besonderen Rechtfertigung, die in der Regel aus dem Bemühen des Fachmanns abzuleiten ist, für einen bestimmten Zweck eine bessere oder auch eine andere Lösung zu finden, als sie der Stand der Technik zur Verfügung stellt.

(BGH GRUR 2009, 1039 - Fischbissanzeiger)

In der Beschreibung des Patents enthaltene Angaben zur "Aufgabe" der Erfindung können ein Hinweis auf das richtige Verständnis des Patentanspruchs enthalten. Auch für solche Angaben gilt jedoch - wie für den gesamten übrigen Inhalt der Patentschrift - der Vorrang des Patentanspruchs.

(BGH GRUR 2010,602 - Gelenkanordnung)

Um einen abweichenden Lösungsweg nicht nur als möglich, sondern dem Fachmann als nahegelegt anzusehen, bedarf es - abgesehen von den Fällen, in denen für den Fachmann auf der Hand liegt, was zu tun ist - in der Regel zusätzlicher, über die Erkennbarkeit des technischen Problems hinausreichender Anstöße, Anregungen, Hinweise oder sonstige Anlässe dafür, die Lösung des technischen Problems auf dem Weg der Erfindung zu suchen.

(BGH GRUR 2009,746 - Betrieb einer Sicherheitseinrichtung)

Aber: Fachwissen ist heran zu ziehen, wenn zweckmäßig und keine Hinderungsgründe bestehen, BGH GRUR 2014, 647- Farbversorgungssystem

3.2.3 Gewerbliche Anwendbarkeit

Die Erfindung muss **gewerblich anwendbar** sein (§ 1 Abs. 1 PatG).

§ 5 Abs. 1 PatG, Art. 57 EPÜ **fingiert** eine gewerbliche Anwendbarkeit, wenn der Gegenstand auf irgendeinem gewerblichen Gebiet einschließlich der Landwirtschaft hergestellt oder benutzt werden kann.

Als **nicht gewerblich anwendbar** gelten gemäß § 2a Abs. 1 Nr. 2 PatG, Art. 52 Abs. 4 EPÜ Verfahren zur chirurgischen Behandlung, Verfahren zur therapeutischen Behandlung und Diagnostizierverfahren (sog. Heilverfahren).

Der Patentierungsausschluss gilt aber nicht für Erzeugnisse, insbesondere Stoffe oder Stoffgemische zur Anwendung in einem dieser Verfahren, § 2a Abs. 1 Nr. 2 PatG; Art. 52 Abs. 4 S. 2 EPÜ. Daher sind medizinische Behandlungsmethoden nicht patentierbar, wohl aber Medikamente (BGH GRUR 2001, 321 - Endoprotheseeseinsatz).

Lernziele zu Kapitel 3:

- 1. Erläutern Sie den Begriff der Erfindung. Zwischen welchen Arten von Erfindungen kann differenziert werden?***
- 2. Welche Patentkategorien gibt es und weshalb ist zwischen ihnen zu unterscheiden?***
- 3. Erläutern Sie die Voraussetzungen des Patentschutzes nach §§ 1 Abs. 1, 3, 4 und 5 PatG***

(Osterrieth, PatR, Rn. 546 f.)

3.3 Anmeldeverfahren

(Osterrieth, PatR, Rn. 1124 ff.)

3.3.1 *Patentanmeldung*

Die Erteilung des Patents setzt eine **Anmeldung der Erfindung** voraus (§§ 34-36 PatG, Art. 75 EPÜ). Diese besteht im Wesentlichen aus Patentansprüchen, einer Beschreibung der Erfindung und erläuternden Zeichnungen. In der Anmeldung ist die Erfindung so **deutlich und vollständig zu offenbaren**, dass der Fachmann sie ausführen kann.

Unterschiedliche Verfahren für die Erlangung eines nationalen Patents oder eines Patents nach dem EPÜ:

- nat. Verfahren: § 34 ff PatG
- EPÜ-Verfahren: Art. 75 ff EPÜ

Art 2, Art 64 EPÜ → Bündelpatent

Fall:

ur Offenbarung eines Merkmals als zur Erfindung gehörend, kann die Darstellung in einer Zeichnung genügen, auf die sich die Beschreibung oder die Patentansprüche der Anmeldeunterlagen beziehen. Aus fachmännischer Sicht muss die Darstellung als mögliche Ausführungsform der zum Patent angemeldeten Erfindung erkannt werden (BGH, Urteil v. 18.02.2010 - X ZA ZR 52/08 - Formteil). Es fehlt an hinreichender Offenbarung, wenn der Fachmann erst aufgrund eigener, von seinem Fachwissen getragener Überlegung den Gegenstand des Patents erkennt (BGH, Urteil v. 22.12.2009 - X ZR 27/06 - Hubgliedertor I.) Der Sinngehalt muss "unmittelbar und eindeutig" erkennbar sein.

Zum Offenbarungsgehalt einer Patentanmeldung gehört im Zusammenhang mit der Frage, ob eine unzulässige Erweiterung vorliegt, nur das, was den eingereichten Unterlagen "unmittelbar und eindeutig" zu entnehmen ist, nicht hingegen eine weitergehende Erkenntnis, zu der der Fachmann aufgrund seines allgemeinen Fachwissens oder durch Abwandlung der offenbarten Lehre gelangen kann. (BGH GRUR 2010, 910 - Fälschungssicheres Dokument)

Eine ausführbare Offenbarung der Erfindung kann zu verneinen sein, wenn der geschützte Bereich im Patentanspruch durch offene Bereichsangaben über die dem Fachmann in der Gesamtheit der Unterlagen an die Hand gegebene Lösung hinaus so weit verallgemeinert wird, dass der Patentschutz über den Beitrag der Erfindung zum Stand der Technik hinausgeht. (BGH GRUR 2010, 414 - Thermoplastische Zusammensetzung)

Eine Erfindung ist ausführbar offenbart, wenn die in der Patentanmeldung enthaltenen Angaben dem fachmännischen Leser so viel an technischer Information vermitteln, dass er mit seinem Fachwissen und seiner Fachkenntnis in der Lage ist, die Erfindung erfolgreich auszuführen. Es ist nicht erforderlich, dass mindestens eine praktisch brauchbare Ausführungsform als solche unmittelbar und eindeutig offenbart ist.

(BGH GRUR 2010,916 - Klammernahtgerät)

Der Nichtigkeitskläger trägt die Beweislast dafür, dass es dem Fachmann auch nach Kenntnisnahme der Angaben in der Beschreibung und der Zeichnung der Patentschrift nicht möglich ist, die beanspruchte Lehre unter Einsatz seines Fachwissens ohne unzumutbare Schwierigkeiten auszuführen.

(BGH GRUR 2010, 901 - Polymerisierbare Zementmischung)

Notwendiger Inhalt der Patentanmeldung nach § 34 Abs. 3 PatG (vgl. Art. 78 Abs. 1 EPÜ):

- Ein **Antrag**, in dem die Erfindung kurz und genau bezeichnet ist,
- ein oder mehrere **Patentansprüche**, in denen angegeben ist, was als patentfähig unter Schutz gestellt werden soll,
- eine **Beschreibung** der Erfindung,
- die **Zeichnungen**, auf die sich die Patentansprüche oder die Beschreibung beziehen sollen.

Die Patentanmeldung begründet den **Prioritätstag** und damit den zeitlichen Maßstab für die Prüfung der Erfindung auf die Patentierungsvoraussetzungen.

Änderungen der Anmeldung, die deren Gegenstand erweitern, sind unzulässig, § 38 PatG, Art. 123 EPÜ.

Nach Eingang unterwirft das Patentamt die Anmeldung einer sog. **Offensichtlichkeitsprüfung** (§ 42 PatG). Überprüft werden offensichtliche Mängel z.B. ob dem Wesen nach eine Erfindung vorliegt, ob diese gewerblich anwendbar und nicht von vornherein von der Patenterteilung ausgeschlossen ist.

Werden bei dieser Prüfung keine Mängel festgestellt oder werden diese beseitigt, wird die Patentanmeldung **18 Monate** nach dem Anmeldetag **offengelegt** (§§ 31 Abs 2 Ziff 2, 32 PatG, Art. 93, 128 Abs. 4 EPÜ). Werden gerügte Mängel nicht beseitigt, erfolgt die **Zurückweisung der Anmeldung** (§ 42 Abs. 3 PatG).

Der Anmelder kann unmittelbar nach Einreichung der Anmeldung einen **Researchantrag** auf Ermittlung der Druckschriften stellen (§ 43 PatG), die für die Beurteilung der Patentfähigkeit in Betracht zu ziehen sind, um die Erfolgsaussichten seiner Anmeldung beurteilen zu können.

Möglichkeit der aufgeschobenen Prüfung (bis zu 7 Jahren nach Einreichung der Anmeldung), § 44 Abs. 2 PatG

(Osterrieth, PatR, Rn. 1131 ff.)

Wirkung der Anmeldung: **Entschädigungsanspruch** gemäß § 33 Abs. 1 PatG. Verbot unzulässiger Änderungen/Erweiterungen

Fall:

Eine unzulässige Änderung liegt vor, wenn in einen übergeordneten Patentanspruch Merkmale aus nachgeordneten Patentansprüchen des erteilten Patentes aufgenommen werden, die in ihrer Kombination eine Ausführungsform definieren, die in den Anmeldeunterlagen nicht als mögliche Ausgestaltung der Erfindung offenbart ist.

(BGH GRUR 2009, 936 - Heizer)

Der Gegenstand des Patents geht nicht schon dann über den Inhalt der Anmeldung hinaus, wenn er mit Begriffen gekennzeichnet ist, die in den Anmeldeunterlagen als solche nicht verwendet werden, insbesondere wenn damit längere Beschreibungen in den ursprünglich eingereichten Unterlagen zusammenfassend oder schlagwortartig umschrieben werden.

(BGH GRUR 2009, 933 - Druckmaschinen-Temperierungssystem II)

3.3.2 Prüfung der Patentanmeldung

Spätestens sieben Jahre nach Anmeldung muss der Anmelder einen **Prüfungsantrag** nach § 44 PatG **auf materielle Prüfung der Patentanmeldung** gestellt haben, da sonst die Anmeldung als zurückgenommen gilt (§ 58 Abs. 3 PatG).

Für die Prüfung gelten die Richtlinien des DPMA vom 11. Jan 2019, - bzw des EPA von Nov. 2019 im Falle einer Anmeldung nach dem EPÜ

Liegt nach dem Ergebnis der Prüfung eine patentfähige Erfindung nach §§ 1-5 PatG vor, **wird das Patent erteilt** (§ 49 Abs. 1 PatG, Art. 97 Abs. 1 EPÜ) und im Patentblatt **veröffentlicht** (§ 58 PatG, Art. 98 EPÜ).

Bei negativem Ergebnis wird die Anmeldung nach § 48 PatG, Art. 97 Abs. 2 EPÜ **zurückgewiesen**.

(Osterrieth, PatR, Rn. 1147 ff.)

Mit der **Veröffentlichung im Patentblatt** treten die **gesetzlichen Wirkungen** des Patents ein, § 58 Abs. 1 S. 3 PatG.

3.3.3 *Einspruchsverfahren*

Innerhalb von neun Monaten nach Veröffentlichung kann **jedermann** gegen das Patent **Einspruch** erheben (§§ 21, 59 PatG).

Je nach Berechtigung des Einspruchs wird das Patent vom **Patentamt aufrechterhalten, beschränkt aufrechterhalten** oder **widerrufen** (§§ 61, 21 Abs. 2 PatG).

(Osterrieth, PatR, Rn. 1158 ff.)

3.3.4 *Rechtsmittel*

Alle Entscheidungen, die den Anmelder oder den Einsprechenden beschweren, können mit der **Beschwerde zum Bundespatentgericht** nach § 73 PatG angegriffen werden.

Gegen Entscheidungen des Bundespatentgerichts ist die **Rechtsbeschwerde** nach § 100 PatG an den **Bundesgerichtshof** statthaft.

EPÜ-Verfahren: Art. 106 EPÜ: Beschwerdeverfahren

Lernziele zu Kapitel 4:

4. Wie kann Patentschutz erlangt werden? Erläutern Sie die Grundzüge des Patenterteilungsverfahrens.

3.4 Rechte des Erfinders

3.4.1 *Erfinder*

Das **Recht auf das Patent** steht dem Erfinder oder seinem Rechtsnachfolger zu (§ 6 PatG, Art. 60 Abs. 1 Satz 1 EPÜ) ⇒ sog. **Erfinderprinzip**, allerdings gilt in dem Verfahren vor dem DPMA der Anmelder als berechtigt, § 7 PatG.

Das **Erfinderprinzip** ist vom sogenannten **Anmelderprinzip** abzugrenzen, welches das Recht auf das Patent dem Anmelder zuordnet. Das Patentgesetz von 1891 folgte dem Anmelderprinzip.

Erfinder können immer nur eine oder mehrere **natürliche Personen** sein, da nur sie Träger eines schöpferischen Gedanken sein können. **Erfinder** ist dabei grundsätzlich derjenige, der die (fertige) Lehre zum technischen Handeln aufgefunden hat. KI kann daher kein Erfinder sein.

Das Erfinderrecht hat einen persönlichkeitsrechtlichen und einen vermögensrechtlichen Charakter (**Erfinderpersönlichkeitsrecht / Vermögensrecht**).

Verschiedene Erfinderrechte werden unterschieden § 15 PatG:

- Recht auf das Patent, § 6 PatG
- Anspruch auf Erteilung des Patents, § 7 PatG
- Recht aus dem Patent, § 9 PatG

(Osterrieth, PatR, Rn. 553 ff.)

3.4.2 *Mehrere Erfinder*

Eine **gemeinschaftliche Erfindung** liegt vor, wenn mehrere gemeinsam eine Erfindung gemacht haben. Gemeinschaftlichen Erfindern steht das Recht auf das Patent gemeinschaftlich zu (§ 6 S. 2 PatG). Für sie gelten grundsätzlich die Vorschriften über die Bruchteilsgemeinschaft (§ 741 ff. BGB).

Eine **Doppelerfindung** ist gegeben, wenn mehrere die Erfindung unabhängig voneinander gemacht haben (§ 6 S. 3 PatG). Für sie gilt das Erstanmelderprinzip (§ 40 PatG).

(Osterrieth, PatR, Rn. 560 ff.; zur Bruchteilsgemeinschaft: BGH GRUR 2001, 226 - Rollentriebselement)

3.4.3 Schutz der Rechte des Erfinders

Hat ein Nichtberechtigter die Erfindung angemeldet (sog. **widerrechtliche Entnahme**), kann der Erfinder die Abtretung des Anspruchs auf Erteilung des Patents verlangen (§ 8 S. 1 PatG, Art. II § 5 IntPatÜG).

Hat die Anmeldung bereits zum Patent geführt, so kann der Erfinder im Rahmen des sogenannten **Patentvindikationsanspruches** vom Patentinhaber die Übertragung des Patents verlangen, § 8 S. 2 PatG (BGH GRUR 2001, 823 - Schleppfahrzeug).

(Osterrieth, PatR, Rn. 563)

3.5 Wirkung des Patents

3.5.1 Benutzungs- / Verbotungsrecht

Patent gewährt dem Inhaber ein **positives, alleiniges Benutzungsrecht** (§ 9 S. 1 PatG) und ein **negatives Verbotungsrecht** gegenüber Dritten (§ 9 S. 2 PatG). Die Schutzwirkung beginnt mit der Veröffentlichung im Patentblatt (§ 58 Abs. 1 S. 3 PatG).

(Osterrieth, PatR, Rn. 565 ff.)

Fall

*Die Wirkung eines Patents kann durch ein älteres Patentrecht begrenzt werden. Das ältere Patent steht jedoch nur demjenigen zur Seite, der ausschließlich dessen Lehre benutzt und nicht von den zusätzlichen Merkmalen Gebrauch macht, die erst vom jüngeren Patent gelehrt werden.
BGH, Urteil v. 12.02.2009, BGHZ 180, 1, GRUR 2009, 655 - Trägerplatte).*

3.5.2 Die einzelnen Benutzungsarten

Es ist jedem Dritten **verboten**, ohne Zustimmung des Patentinhabers ein patentiertes Erzeugnis **herzustellen, anzubieten, in Verkehr zu bringen** oder

zu gebrauchen oder zu den genannten Zwecken entweder **einzuführen** oder **zu besitzen** (§ 9 S. 2 Nr. 1 PatG). Gilt auch für europäische Patente, Art. 64 Abs. 1 EPÜ.

- **Herstellung** meint die gesamte Tätigkeit der Schaffung einer Sache vom Beginn bis zu deren Vollendung, ohne Beschränkung auf den letzten Tätigkeitsakt.

Das Recht des Erwerbers umfasst alle üblichen Maßnahmen zur Inbetriebnahme, Inbetriebhaltung, Reparatur und Pflege einschließlich der Ausbesserungen, nicht aber die Neuherstellung (BGH GRUR 1959, 232, 235 - Förderinne).

Abgrenzung zum Austausch von Komponenten: BGH, Mitt. 2004, 358 - Flügelradzähler.

Herstellung bei Verwendungspatenten (2. medizinische Indikation): es kommt auf Gebräuchlichkeit des Umgangs im off-label-use an. OLG Düsseldorf, GRUR RR 2019, 337, Krebsmedikament Fulvestrant

- **Anbieten** ist das Inaussichtstellen der Verfügungsgewalt über den Gegenstand.

Fallstudie 3: Simvastatin – BGH, Urteil v. 05.12.2006, GRUR

- **Inverkehrbringen** ist die willentliche Einräumung der tatsächlichen Verfügungsgewalt, ohne dass ein Eigentumswechsel erforderlich wäre.

- **Gebrauchen** beschreibt die bestimmungsgemäße Verwendung der Sache.

- **Einfuhr** meint das Inverkehrbringen aus dem patentfreien Ausland.

- **Besitz** beschreibt die Verfügungsgewalt im wirtschaftlichen Sinn.

Fallstudie 4: MP3-Player Import – BGH, Urteil v. 17.09.2009,

- Patentgeschützte **Verfahren** dürfen ohne Zustimmung des Inhabers **nicht angewendet** oder **zur Anwendung angeboten** werden (§ 9 S. 2 Nr. 2 PatG).

- Auch die sog. **unmittelbaren Verfahrenserzeugnisse** unterliegen dem Verbotsrecht des Patentinhabers (§ 9 S. 2 Nr. 3 PatG). Dies sind Erzeugnisse, die **durch das patentierte Verfahren** unmittelbar hergestellt worden sind.

(zum Erzeugnispatent: Osterrieth, PatR, Rn. 569 ff.; zum Unterpunkt des Anbietens: BGH Urteil vom 16.09.2003, X ZR 179/02; zum Verfahrenspatent: Rn. 227 ff.)

Fall:

Für die Benutzung eines inländischen Verfahrenspatents genügt die Vornahme einzelner Verfahrensschritte im Inland, wenn die übrigen im Ausland vorgenommenen Verfahrensschritte dem im Inland Handelnden zuzurechnen sind. Das ist der Fall, wenn sich der Täter die ausländischen Teilakte für einen im Inland beabsichtigten Verletzungserfolg zu Eigen macht. Ein Zurechnungssachverhalt liegt vor

wenn bei einem Produktionsverfahren die Herstellung eines Vorprodukts mittels der ersten Verfahrensschritte im Ausland erfolgt, das dadurch hervorgebrachte Zwischenprodukt anschließend ins Inland gebracht wird und hier die restlichen Verfahrensschritte zur Herstellung des Endprodukts durchgeführt werden,

bei einem Verfahren zum Verarbeiten von im Voraus bezahlten Telefonanrufen, wenn die mit einer Identifikation versehene Prepaid-Telefonkarte im Inland verkauft wird, der das Guthaben verwaltende und die Telefonverbindung vermittelnde Rechner jedoch im Ausland stationiert ist, die vom Rechner generierten Befehle (Identitätsprüfung, Guthabenprüfung, Ermöglichung der Telefonverbindung, Abbruch der Telefonverbindung nach Verbrauch des Guthabens) jedoch im Inland herangezogen werden (OLG Düsseldorf, Urteil v. 10.12.2009, InstGE 11, 203 - Prepaid-Telefonkarte).

Das Internetangebot eines ausländischen Unternehmens erfüllt die Voraussetzung des § 9 Nr. 1 PatG auch dann, wenn keine tatsächliche Lieferbereitschaft ins Inland besteht. Entscheidend ist allein, ob der Internetauftritt aus der Sicht des angesprochenen inländischen Verkehrs nach den gesamten Umständen auf eine solche Bereitschaft schließen lässt (OLG Karlsruhe, Urteil v. 14.01.2009, InstGE 11,15 - SMD-Widerstand).

3.5.3 Mittelbare Benutzung

Der Patentinhaber ist auch gegen eine nur **mittelbare Benutzung** des Patents geschützt (§ 10 PatG).

Danach ist **schon das Anbieten und das Liefern von Mitteln**, die den Belieferten in den Stand setzen, die geschützte Erfindung unberechtigt zu nutzen, verboten (BGHZ 115, 205, 208 - Beheizbarer Atemluftschlauch). Die Mittel müssen sich dabei auf ein **wesentliches Element der Erfindung** bezie-

hen, d.h. dazu dienen, wesentliche Merkmale des Lösungsprinzips zu verwirklichen.

Darüber hinaus muss der Dritte **positiv wissen** oder es muss aufgrund der Umstände jedenfalls **offensichtlich sein**, dass die Mittel dazu geeignet oder dazu bestimmt sind, für die Benutzung der Erfindung verwendet zu werden.

§ 10 PatG begründet einen einstufigen **Gefährdungstatbestand**, der auch dann verwirklicht wird, wenn keine unmittelbare Patentverletzung nachfolgt (BGH a.a.O.).

Ein Mittel bezieht sich im Sinne des § 10 PatG auf ein wesentliches Element der Beziehung, wenn es geeignet ist, mit einem oder mehreren Merkmalen des Patentanspruchs bei der Verwirklichung des geschützten Erfindungsgedanken funktional zusammenzuwirken. Ein für die technische Lehre der Erfindung völlig untergeordnetes Merkmal kann als nicht-wesentliches Element der Erfindung außer Betracht zu lassen sein (BGH, Mitt. 2004, 358 - Flügelradzähler).

Fall:

Zu dem, dem Erwerber einer patentgeschützten Vorrichtung gestatteten bestimmungsgemäßen Gebrauch gehört grundsätzlich auch der Austausch eines Teils, welches während der gewöhnlichen Lebensdauer der Vorrichtung aus Verschleiß- oder anderen Gründen regelmäßig erneuert zu werden pflegt, sofern nicht die technischen Wirkungen der Erfindung gerade in dem ausgetauschten Teil in Erscheinung treten, insbesondere sich auf dessen Funktionalität oder Lebensdauer auswirken (Fortführung von BGHZ 159, 76 - Flügelradzähler). (BGH GRUR 2006, 837; Laufkranz)

Fall:

- a) *Ein Merkmal des Patentanspruchs kann im Sinne des § 10 PatG als nicht- wesentliches Element der Erfindung anzusehen sein, wenn es zu dem Leistungsergebnis der Erfindung, d.h. zu der erfindungsgemäßen Lösung des dem Patent zugrunde liegenden technischen Problems, nichts beiträgt.*
- b) *Für die Abgrenzung zwischen bestimmungsgemäßen Gebrauch und Neuherstellung eines erfindungsgemäßen Erzeugnisses ist maßgeblich, ob die getroffenen Maßnahmen unter Berücksichtigung der spezifischen Eigenschaften, Wirkungen und Vorteile der Erfindung noch die Identität des bereits in den Verkehr gebrachten konkreten patentgeschützten Erzeugnisses wahren oder der Schaffung eines neuen erfindungsgemäßen Erzeugnisses gleichkommen.*
- c) *Der bei Vorrichtungen der betreffenden Art an sich übliche Austausch eines Teils kann die Neuherstellung der Vorrichtung bedeuten, wenn die technischen Wirkungen der Erfindung gerade in dem ausgewechselten Teil in Erscheinung treten, weil die Erfindung dessen Funktionsweise oder Lebensdauer beeinflusst.*
- d) *Hingegen rechtfertigt es die Annahme einer Neuherstellung regelmäßig nicht, wenn das ausgewechselte Teil lediglich Objekt der erfindungsgemäß verbesserten Funktionsweise der Gesamtvorrichtung ist (Fortführung von BGHZ 159, 76 - Flügelradzähler - und Sen.Urt. v. 3.5.2006 - X ZR 45/05, GRUR 2006, 837 - Laufkranz).*

(BGH GRUR 2007, 769 - Pipettensystem)

Fallstudie 5: Pipettensystem – BGH, Urteil v. 27.02.2007, GRUR

Die vorgesehene Benutzung der Erfindung muss im Inland stattfinden, ebenso muss das Anbieten oder Liefern der "Mittel" im Inland stattfinden. Lieferung vom Ausland in das Inland reicht aus, wenn der Lieferant der Bestimmungsland kannte (BGH GRUR 2002, 599 - Funkuhr).

(Osterrieth, PatR, Rn. 587 ff.; zur positiven Kenntnis des Dritten bzw. zur Offensichtlichkeit: BGH GRUR 2001, 228 - Luftheizgerät, BGH GRUR 2005, 848 - Antriebsscheibenaufzug; BGH GRUR 2006, 839 - Deckenheizung)

3.6 Grenzen der Schutzwirkung

3.6.1 *Erlaubte Handlungen nach § 11 PatG*

Im Interesse der Allgemeinheit wird die Verbotswirkung des Patents durch § 11 PatG begrenzt. Erlaubt sind danach

- **Benutzung im privaten Bereich** zu nicht gewerblichen Zwecken (§ 11 Nr. 1 PatG).
- **Benutzung zu Versuchszwecken**, die sich auf den Gegenstand der Erfindung beziehen (§ 11 Nr. 2 PatG; BGH GRUR 1996, 109 - klinische Versuche I; BGH NJW 1997, 3092 - klinische Versuche II).
- **Einzelzubereitung von Arzneimitteln** (§ 11 Nr. 3 PatG).
- **Gebrauch an Bord von Schiffen**

(Osterrieth, PatR, Rn. 625 ff.)

3.6.2 *Beschränkung zugunsten der öffentlichen Sicherheit, § 13 PatG*

Auf Anordnung der Bundesregierung kann die patentierte Erfindung im Interesse der öffentlichen Wohlfahrt benutzt werden (§ 13 PatG). Im Gegenzug hat der Patentinhaber einen Entschädigungsanspruch unter Enteignungsgesichtspunkten.

3.6.3 *Vorbenutzungsrecht / Weiterbenutzungsrecht, § 12 PatG*

Ein **Vorbenutzungsrecht** liegt vor, wenn ein Dritter die Erfindung bereits **zum Zeitpunkt der Anmeldung in Benutzung** genommen oder jedenfalls die dazu erforderlichen Vorbereitungen getroffen hat. Der Dritte bleibt dann auch nach Erteilung des Patents berechtigt, die Erfindung zu benutzen.

Die Entstehung eines Vorbenutzungsrechts setzt auf Seiten des Dritten den sog. **Erfindungsbesitz** voraus. Der Dritte muss zwar nicht unabhängig von der Erfindung des Anmelders, aber doch auf redliche Art und Weise (etwa

durch unbedachte Handlungen des Anmelders) die tatsächliche Verfügungsgewalt über die Erfindung erlangt haben.

Das Vorbenutzungsrecht berechtigt den Dritten, die Erfindung ohne Erlaubnis des Patentinhabers und ohne Zahlung von Lizenzgebühren, allerdings unter strenger Bindung an den Betrieb zu benutzen (BGH GRUR 2002, 231 - Biegevorrichtung).

Ein **Weiterbenutzungsrecht** berechtigt jeden Dritten zur Weiterbenutzung der Erfindung, wenn er nach einem vorübergehenden Wegfall des Patents oder der Anmeldung mit der Benutzung begonnen hat und das Patent danach wieder in Kraft gesetzt wird (etwa durch Wiedereinsetzung in den vorigen Stand, § 123 Abs. 5 PatG).

(Osterrieth, PatG, Rn. 641 ff.)

3.6.4 Territorialitätsprinzip

Eine weitere Begrenzung der Schutzwirkung des Patentrechts stellt das **Territorialitätsprinzip** dar. Nach diesem Prinzip entfalten Patente ihre Wirkung nur innerhalb des Gebietes des Erteilungsstaates (BGH GRUR 1968, 195, 196 - Voran).

(Osterrieth, PatR, Rn. 601 f.)

3.6.5 Zeitliche Beschränkung

Der Patentschutz ist nach § 16 Abs. 1 S. 1 PatG auf **höchstens 20 Jahre** begrenzt, beginnend mit dem Tag, der auf die Anmeldung der Erfindung folgt. Voraussetzung: Zahlung der Gebühren, § 17 PatG

Eine Verlängerung der gesetzlichen Patentdauer kann durch die Erteilung eines **ergänzenden Schutzzertifikats** gemäß § 16a PatG erreicht werden. Dieses kann für Arzneimittelpatente beantragt werden (EG-VO Nr. 469/2009 vom 06.05.2009, ABI. L 152/1 i.V.m. der ÄnderungsVO 2019/933) und für Pflanzenschutzmittelpatente (EG-VO Nr. 1610/96 vom 23.07. 1996, ABI. L 198, S. 30

(Osterrieth, PatR, Rn. 607 ff.)

3.6.6 Erschöpfung

Der **Erschöpfungsgrundsatz** besagt, dass ein patentgeschützter Gegenstand, der vom Patentinhaber oder einem sonstigen Berechtigten mit dessen Willen in den Verkehr gebracht wurde, von Dritten frei benutzt werden darf, ohne dass eine weitere besondere Zustimmung erforderlich ist.

Im Patentrecht tritt wegen des Territorialitätsprinzips grundsätzlich nur im **Inland** Erschöpfung ein. Innerhalb der EU gilt nach der Rechtsprechung des EuGH jedoch der Grundsatz der **EU-weiten Erschöpfung** (BGH GRUR 2000, 299 - Karate).

(Osterrieth, PatR, Rn. 655 ff)

3.6.7 Zwangslizenz, § 24 PatG

2 Fallgruppen: - öffentliches Interesse, § 24 Abs. 1 PatG
- abhängiges Patent, § 24 Abs. 2 PatG

Ablehnend: BGH GRUR 1996, 190 – Interferon Gamma; BGH GRUR 2019, 1038 – Alirocumab;

Bejahend: BGH GRUR 2017, 1017 – Raltegravir, vergl. auch BPatG GRUR 2017, 373 - Isentress

3.6.8 Kartellrechtlicher Zwangslizenzeinwand (FRAND) *(BGH GRUR 2004, 966 - Standardspundfass)*

"Anspruchsgrundlage": Art. 102 AEUV. Danach muss der Patentinhaber über eine marktbeherrschende Stellung verfügen und außergewöhnliche Umstände vorliegen. Diese liegen vor, wenn - kumulativ -

- Patentbenutzung unentbehrlich,
- Lizenzsucher beabsichtigt, auf dem Markt neue Erzeugnisse oder Dienstleistungen anzubieten, die der Schutzrechtsinhaber nicht offeriert und für die eine potentielle Nachfrage der Verbraucher besteht,
- Lizenzverweigerung nicht aus sachlichen Gründen gerechtfertigt ist und
- durch die Weigerung jeglicher Wettbewerb auf einem abgeleiteten Markt ausgeschlossen wird.

Hauptanwendungsfall: Standardgebundenes Schutzrecht

Rechtsfolge: Kein Unterlassungsanspruch, § 242 BGB

Aktuelle Fragestellungen in der FRAND-Rechtsprechung:

1. Beweis- und Darlegungslast für die Art und Weise der Berechnung des Lizenzangebots obliegen dem Patentinhaber

→ neben Lizenzsatz und Bezugsgröße müssen alle Faktoren des Angebots so detailliert dargelegt werden, dass der Lizenzsucher beurteilen kann, ob das Lizenzangebot FRAND-Kriterien entspricht:

→ Vorlage aller bereits bestehenden Lizenzen („Vergleichslizenzverträge“) und Begründung, warum die angebotenen Lizenzforderungen vor diesem Hintergrund FRAND sind

(Oberlandesgericht Düsseldorf, 17. November 2016, I-15 U 66/15; Landgericht Düsseldorf, 13. Juli 2017, 4a O 16/16)

- Problemstellung: Geheimhaltungsklauseln in Vergleichslizenzverträgen verbieten es den Parteien, den Vertragsinhalt Dritten kenntlich zu machen

aber: Die Verpflichtung zur Vorlage von Vergleichslizenzverträgen besteht unabhängig von entsprechenden Klauseln, die unzureichende Darlegung der Art und Weise der Berechnung des Lizenzangebots geht zulasten des Patentinhabers

→ Klageabweisung als „derzeit unbegründet“

(Landgericht Düsseldorf, 13. Juli 2017, 4a O 16/16)

2. Anpassungsklauseln

Berücksichtigung zukünftiger Sachverhalte:

3. Ist ein Portfolio-Angebot FRAND?

Lernziele zu Kapitel 3:

5. Welches sind die Wirkungen des Patentschutzes? Wo sind die Wirkungen gesetzlich geregelt? Was ist der Unterschied zwischen mittelbarer und unmittelbarer Patentverletzung?

6. Erläutern Sie die Grenzen der Schutzwirkung des Patents.

3.7 Erlöschen des Patents

Schon vor Ablauf der Schutzdauer von 20 Jahren kann das Patent vorzeitig mit Wirkung ex nunc erlöschen. **Erlöschensgründe** sind:

3.7.1 *Verzicht*

Der Verzicht (§ 20 Abs. 1 Nr. 1 PatG) gilt **ex nunc** mit der Folge, dass für die Vergangenheit Schadensersatz- und Rechnungslegungsansprüche noch geltend gemacht werden können. Unterlassungsansprüchen sind dagegen nicht mehr möglich.

(Osterrieth, PatR, Rn. 612 f.; BPatG GRUR 1994, 605 - Lizenzbereitschaftserklärung)

3.7.2 *Nichtzahlung der Jahresgebühr*

Das Patent erlischt, wenn die **Jahresgebühr** auch nach Zustellung einer amtlichen Nachricht gemäß § 17 Abs. 3 PatG nicht gezahlt wird (§ 20 Abs. 1 Nr. 2 PatG).

(Osterrieth, PatR, Rn. 614)

3.7.3 *Verbot des Doppelschutzes*

Zur Vermeidung eines **Doppelschutzes** für nach dem PatG und dem EPÜ erteilte Patente bestimmt Art. II § 8 IntPatÜG, dass bei einer Kollision europäischer und deutscher Patente derselben Priorität das nationale Patent zurücktritt.

(Osterrieth, PatR, Rn. 615)

3.8 Widerruf und Nichtigkeitsklärung

Der **Widerruf** im Einspruchsverfahren durch das Patentamt (§ 21 PatG) bzw. die **Nichtigkeitsklärung** im Nichtigkeitsklageverfahren durch das Bundespatentgericht (§ 22 PatG) beseitigen das Patent mit Wirkung **ex tunc**.

3.8.1 *Fehlende Patentfähigkeit*

Das Patent wird widerrufen, wenn der Gegenstand des Patents nach den §§ 1-5 PatG **nicht patentfähig** ist (§ 21 Abs. 1 Nr. 1 PatG, Art. 100 a) EPÜ),

Problem der Recherche: 70% Erfolgsquote im EP-Einspruchsverfahren

3.8.2 *Unzureichende Offenbarung*

Weiterer Widerrufsgrund ist die **unzureichende Offenbarung** der Erfindung (§ 21 Abs. 1 Nr. 2 PatG, Art. 100 b) EPÜ).

Das Patent soll entsprechend dem Gedanken der Belohnungstheorie nur aufrechterhalten werden, wenn die Erfindung so **deutlich und vollständig offenbart** ist, dass ein Fachmann sie ausführen kann.

3.8.3 *Widerrechtliche Entnahme*

Eine **widerrechtlichen Entnahme** nach § 8 PatG, liegt vor, wenn der wesentliche Inhalt des Patents den Beschreibungen, Zeichnungen, Modellen, Gerätschaften oder Einrichtungen eines anderen ohne dessen Einwilligung entnommen worden ist (§ 21 Abs. 1 Ziff. 3 PatG).

3.8.4 Unzulässige Erweiterung

Das Patent kann wegen einer **unzulässigen Erweiterung** des Patents widerrufen werden (§ 21 Abs. 1 Nr. 4 PatG. Art. 100 c) EPÜ), wenn der Gegenstand des Patents über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich bei der Behörde eingereichten Fassung hinausgeht. Der insoweit nachträglich hinzugefügte Überschuss wird patentrechtlich nicht geschützt.

(Osterrieth, PatR, Rn. 616 ff.; zur unzulässigen Erweiterung: BGH GRUR 2002, 49 - Drehmomentübertragungseinrichtung; BGH GRUR 2001, 140 - Zeitlegramm; BPatG GRUR 2001, 144 -)

3.9 Schutzrechtsverletzungen und Rechtsfolgen

3.9.1 *Schutzbereich des Patents*

Als **Schutzbereich** bezeichnet man die Reichweite des Patents innerhalb der gegenüber Dritten Ausschussrechte geltend gemacht werden können.

Nach § 14 PatG, Art. 69 EPÜ bestimmt sich der Schutzbereich des Patents und der Patentanmeldung durch den **Inhalt der Patentansprüche**. Hierbei sind die Beschreibung und die Zeichnungen zur Auslegung der Patentansprüche heranzuziehen.

Auslegungsprotokoll zu Art. 69 EPÜ (gem. Art. 164 Abs. 1 EPÜ) Bestandteil des Übereinkommens und auch für das deutsche Recht maßgeblich:

"Art. 69 ist nicht in der Weise auszulegen, dass unter dem Schutzbereich des europäischen Patents der Schutzbereich zu verstehen ist, der sich aus dem genauen Wortlaut der Patentansprüche ergibt, und dass die Beschreibung und die Zeichnungen nur zur Behebung etwaiger Unklarheiten in den Patentansprüchen anzuwenden sind. Ebenso wenig ist Art. 69 dahin auszulegen, dass die Patentansprüche lediglich als Richtlinie dienen und der Schutzbereich sich auch auf das erstreckt, was sich dem Fachmann nach Prüfung der Beschreibung und der Zeichnung als Schutzbegehren des Patentinhabers darstellt. Die Auslegung soll vielmehr zwischen diesen extremen Auffassungen liegen und einen angemessenen Schutz für den Patentinhaber mit ausreichender Rechtssicherheit für Dritte verbinden."

Grundsätzliche Fragestellung:

Spannungsverhältnis zwischen Rechtssicherheit und angemessenem Schutz.

Auszugehen ist von der technischen Vorstellung, die ein mit den durchschnittlichen Kenntnissen und Fähigkeiten am Prioritätstage ausgerüsteter Fachmann den Patentansprüchen unter Heranziehung der Patentbeschreibungen und des darin mitgeteilten oder sonst zu seinem allgemeinen Fachwissen gehörenden Standes der Technik entnimmt (BGH GRUR 1999, 909 - Spannschraube; BGH GRUR 2000, 1005 – Bratgeschirr; BGH GRUR 2011, 701 – Okklusionsvorrichtung; BGH GRUR 2016, 921 – Pemetrexed; BGH GRUR 2018, 390 – Wärmeenergieverwaltung;).

(Osterrieth, PatR, Rn. 906 ff.; zum Gewicht der Rechtssicherheit bei der Bestimmung des Schutzbereichs: BGH GRUR 2002, 527, 529 - Custodiol II; BGH GRUR 2002, 515, 517 - Schneidmesser I; zum Umfang bei Versäumnissen des Anmelders: BGH GRUR 2002, 519, 523 - Schneidmesser II; zur Bedeutung des Art. 69 EPÜ für nationale Patente: BGH GRUR 2002, 511, 512 - Kunststoffrohrteile; s.a. Busche, Die Reichweite des Patentschutzes - Zur Auslegung von Patentansprüchen im Spannungsverhältnis von Patentinhaberschutz und Rechtssicherheit, Mitt. 1999, 161; ders., Zur Auslegung von Patentansprüchen, in: Materielles Patentrecht, Festschrift für Reimar König, 2003, S. 490; Kaess, Die Merkmalsanalyse als Maßstab für die Eingriffsprüfung im Patentverletzungsprozess, GRUR 2002, 637; Zum Sonderfall der Zahlen- und Maßangaben in Patentansprüchen: BGH GRUR 2002, 523 - Custodiol I; BGH GRUR 2002, 527 - Custodiol II; BGH GRUR 2002, 519 - Kunststoffrohrteil; BGH GRUR 2002, 519 - Schneidmesser II; Bopp/Jeep, Äquivalenz auf des Messers Schneide - Zur Patentverletzung bei Bereichsangaben und der "dritten" Frage nach der Äquivalenz, Mitt. 2003, 294; zum Allgemeinen Fachwissen: BGH GRUR 2001, 232 – Brieflocher;)

Fall:

Nach der Vorgabe in Art. 69 Abs. 1 Satz 1 EPÜ wird der Schutzbereich eines Patents durch die Patentansprüche bestimmt. Damit diese Bestimmung so erfolgreich kann, dass die Ziele des Artikels 1 des Auslegungsprotokolls erreicht werden, ist zunächst unter Berücksichtigung von Beschreibung und Zeichnungen der technische Sinngehalt zu ermitteln, der dem Wortlaut des Patentanspruchs aus fachmännischer Sicht beizumessen ist.

Zwar ist ein buchstäbliches Verständnis der Patentansprüche nicht zur Erfassung des geschützten Gegenstands geeignet, andererseits darf der Schutzgegenstand aber auch nicht durch Verallgemeinerung konkreter, im Anspruch angegebener Lösungsmittel erweitert werden (vgl. Ballhaus/Sikinger, GRUR 1986, 337, 341). Insbesondere darf ein engerer Patentanspruch nicht nach Maßgabe einer weiter gefassten Beschreibung interpretiert werden. Der Patentanspruch hat vielmehr Vorrang gegenüber der Beschreibung (BGH, Urteile vom 7. September 2004 - X ZR 255/01, BGHZ 160, 204, 209 = GRUR 2004, 1023 - bodenseitige Vereinzelnungseinrichtung; vom 13. Februar 2007 - X ZR 74/05, BGHZ 171, 120 = GRUR 2007, 410 - Kettenradanordnung I; vom 17. April 2007 - X ZR 72/05, BGHZ 172, 88, 97 = GRUR 2007, 778, 779 - Ziehmaschinenzugereinheit I; vom 4. Februar 2010 - Xa ZR 36/08, GRUR 2010, 602 - Gelenkanordnung). Was in den Patentansprüchen keinen Niederschlag gefunden hat, kann nicht unter den Schutz des Patents fallen. Die Beschreibung und die Zeichnungen sind zwar nach Art. 69 Abs. 1 Satz 2 EPÜ zur Auslegung der Patentansprüche heranzuziehen, da diese der Erläuterung der Patentansprüche dienen, jedoch sind Beschreibung und Zeichnungen heranzuziehen, um den Sinngehalt des Patentanspruchs zu ermitteln. Ihre Heranziehung darf aber weder zu einer inhaltlichen Erweiterung noch zu einer sachlichen Einengung des durch den Wortsinne des Patentanspruchs festgelegten Gegenstands führen (BGH, aaO - bodenseitige Vereinzelnungseinrichtung; BGH, aaO - Ziehmaschinenzugereinheit I; BGH, aaO - Gelenkanordnung). Lassen sich die technische Lehre der Beschreibung und die technische Lehre des Patentanspruchs nicht in Einklang bringen, ist der Patentanspruch maßgeblich (vgl. schon BGH, Urteile vom 29. November 1988 - X ZR 63/87, BGHZ 106, 84, 93 f. = GRUR 1989, 205, 208 - Schwermetalloxidationskatalysator; vom 16. Juni 1987 - X ZR 51/86, BGHZ 101, 159 = GRUR 1987, 794 - Antivirusmittel). Bei Widersprüchen zwischen Patentansprüchen und Beschreibung sind solche Bestandteile der Beschreibung, die in den Patentansprüchen keinen Niederschlag gefunden haben, grundsätzlich nicht in den Patentschutz einbezogen. Die Beschreibung darf somit nur insoweit berücksichtigt werden, als sie sich als Erläuterung des Gegenstands des Patentanspruchs lesen lässt. Auch die Überlegung, dass die Fachwelt grundsätzlich bestrebt ist, die Patentschrift in einem sinnvollen Zusammenhang zu lesen und ihren Gesamtinhalt im Zweifel so zu verstehen, dass sich Widersprüche nicht ergeben

(vgl. BGH, Beschluss vom 8. Juli 2008 - X ZB 13/06, GRUR 2008, 887 - Momentan-pol II; Urteil vom 31. März 2009 - X ZR 95/05, BGHZ 180, 215 = GRUR 2009, 653 - Straßenbaumaschine), führt hier nicht zu einer Einbeziehung der insoweit übereinstimmenden angegriffenen Ausführungsformen in den Gegenstand des Patentanspruchs 1 des Klagepatents. Dieser Grundsatz wird nämlich durch den Vorrang des Patentanspruchs eingegrenzt. Kann, wie hier, der Wortlaut des Patentanspruchs mit einer Beschreibungsstelle nicht in Einklang gebracht werden, kann die Beschreibung nicht zur "Korrektur" des Patentanspruchs herangezogen werden; andernfalls würde gegen den Grundsatz des Vorrangs des Patentanspruchs verstoßen.

(BGH, Urteil v. 10.05.2011 - X ZR 16/09 - Okklusionsvorrichtung)

Fall:

In der Beschreibung des Patents enthaltene Angaben zur "Aufgabe" der Erfindung können ein Hinweis auf das richtige Verständnis des Patentanspruchs enthalten. Auch für solche Angaben gilt jedoch - wie für den gesamten übrigen Inhalt der Patentschrift - der Vorrang des Patentanspruchs.

(BGH GRUR 2010,602 - Gelenkanordnung)

Die Ermittlung des einem Patent zugrundeliegenden technischen Problems ist Teil der Auslegung des Patentanspruchs. Das technische Problem ist aus dem zu entwickeln, was die Erfindung tatsächlich leistet. Maßgeblich für das, was das Patent leistet ist der Patentanspruch.

(GRUR 2010, 602 - Gelenkanordnung)

Zweckangaben in einem Sachanspruch haben die Aufgabe, den durch das Patent geschützten Gegenstand dahin zu definieren, dass er nicht nur die im Patentanspruch genannten räumlich-körperlichen Merkmale erfüllt, sondern so ausgebildet ist, dass er für den im Patentanspruch angegebenen Zweck verwendbar ist (BGH, Urteil v. 28.05.2009 - Xa ZR 140/05, GRUR 2009, 837 - Bauschalungsstütze).

Fallstudie 7: Spanschraube – BGH, Urteil v. 02.03.1999, GRUR

Fallstudie 8: Custodiol II – BGH, Urteil v. 12.03.2002, GRUR 2002,

Fallstudie 9: Okklusionsvorrichtung – BGH, Urteil v. 10.05.2011, GRUR 2011, 701

3.9.2 *Wortsinn gemäße Verletzung / Äquivalenzlehre*

Unterschieden wird zwischen einer **wortsinn gemäßen** und einer **äquivalenten Verletzung** des Patents.

Diskussion der Fälle: Spanschrauben

Pfandschloss für Einkaufswagen

Gillette/Wilkinson wg. Mach 3 Rasierer (Anlagen)

Eine **wortsinn gemäße Verletzung** liegt vor, wenn die angegriffene Ausführungsform den geltend gemachten Patentansprüchen dem technischen Wortsinn nach entspricht. Die angegriffene Ausführungsform muss dabei vollständig vom technischen Sinngehalt aller Merkmale des Klagepatents Gebrauch machen.

Problem der „**funktionsorientierten Auslegung**“. Kommt es auf die räumlich-körperliche Anordnung an?

Von einer **äquivalenten Verletzung** ist auszugehen, wenn

- eine vom Wort-Sinngehalt abweichende Ausführung vorliegt,
- sie aber gleichwohl gleichwirkend im Sinne dessen sind, was die Erfindung technisch leistet (**Gleichwirkung**);
- sie der Fachmann mit Hilfe seiner Fachkenntnis problemlos auffinden konnte (**Auffindbarkeit**) und
- die dazu erforderlichen fachmännischen Überlegungen sich am Sinngehalt der in den Ansprüchen beschriebenen Erfindung als maßgeblich

cher Grundlage orientieren (Gleichwertigkeit) (BGH GRUR 2002, 515 - Schneidmesser I).

Beispiele: Verbindungstechnik (Schraube, Nagel, Nieten, Löten, Schweißen, Kleben, Magnete, Verpressen etc)

Technologie zum Trennen (Filtern, Zentrifuge, Chromatographie, chemisches Ausfällen)

Die drei "**Schneidmesser-Fragen**". (nach BGH GRUR 2002, 515):

- (1) Löst die angegriffene Ausführungsform das der Erfindung zugrunde liegende Problem mit zwar abgewandelten, aber objektiv gleichwirkenden Mitteln?
- (2) Wenn ja: Befähigen den Fachmann seine Fachkenntnisse, die abgewandelten Mittel als gleichwirkend aufzufinden?
- (3) Wenn ja: Sind die Überlegungen, die der Fachmann hierzu anstellen muss, derart am Sinngehalt der im Patentanspruch unter Schutz gestellten technischen Lehre orientiert, dass der Fachmann die abweichende Ausführung mit ihren abgewandelten Mitteln als eine Lösung in Betracht zieht, die der wortsinngemäßen gleichwertig ist? (BGH GRUR 2002, 515 - Schneidmesser I)

Äquivalenz ist nicht mehr gegeben, wenn durch den Einsatz des abgewandelten Mittels der Sinn der Erfindung verfehlt oder ins Gegenteil verkehrt wird oder wenn sie auf den angestrebten Vorteil verzichtet oder ein bekanntes Mittel einsetzt, dessen Vermeidung gerade das Ziel der Erfindung ist (BGH GRUR 1991, 444 - Autowaschvorrichtung; BGH GRUR 1991, 744 - Trockenlegungs-Verfahren; BGH GRUR 1993, 886 - Weichvorrichtung I; OLG Düsseldorf, GRUR Int. 1993, 242 - EpiLady VII).

Folglich wird eine Ausführungsform vom Schutzbereich eines Patents dann nicht mehr erfasst, wenn das abgewandelte Mittel auf einer erfindnerischen Tätigkeit beruht (BGH GRUR 1994, 597 - Zerlegvorrichtung für Baumstämme).

(zur wortsinngemäßen Verletzung: Osterrieth, PatR, Rn. 937 f.; Meier-Beck, Aktuelle Fragen des Patentverletzungsverfahrens, GRUR 2000, 355; zur Äquivalenzlehre: Osterrieth, PatR, Rn. 451 ff.; speziell zur Gleichwirkung: Meier-Beck, a.a.O.; darin für den Sondertatbestand der Zahlen- und Bereichsangaben: Reimann/Köhler: Der Schutzbereich europäischer Patente zwischen Angemessenheit und Rechtssicherheit, Anmerkung zu den Entscheidungen des BGH "Kunststoffrohrteil", "Custodiol I", "Custodiol II", "Schneidmesser I", "Schneidmesser II", GRUR 2002, 931, 933; BGH GRUR 2000, 1005, 1006 - Bratgeschirr; speziell zur Orientierung am Sinngehalt des Patentanspruchs: BGH GRUR 2002, 511, 512 (gleichlautend die Entscheidungen des BGH "Custodiol I und II" und "Schneidmesser I"); Meier-Beck, Aktuelle Fragen der Schutzbereichsbestimmung im deutschen und europäischen Patentrecht, GRUR 2003, 905, 907)

Fallstudie 10: Diglycidverbindung – BGH, Urteil v. 13.09.2011,

3.9.3 Einwände des Verletzers

- Einwand, dass die als äquivalent angegriffene Ausführungsform mit Rücksicht auf den Stand der Technik im Prioritätszeitpunkt des Klagepatents keine patentfähige Erfindung dargestellt hat (BGH GRUR 1986, 803, 805 - Formstein) - sog. **Formsteineinwand**.
- **Einwand eines Vorbenutzungsrechts, § 12 PatG,**
- **Einwand der Erschöpfung,**
- **Einwand der widerrechtlichen Entnahme,**
- **Einwand der unzulässigen Rechtsausübung gemäß § 242 BGB**

Der **Einwand fehlender Schutzfähigkeit** kann **nicht** erhoben werden (allenfalls Aussetzung nach § 148 ZPO). Bindungswirkung des Verletzungsrichters

(Osterrieth, PatR, Rn. 960 ff.; zum Formsteineinwand s.a. BGH GRUR 1997, 454, 456 - Kabeldurchführung; BGH GRUR 1999, 914,

Fallstudie 11: Olanzapin – OLG Düsseldorf, Urteil v. 29.05.2008,

3.9.4 Ansprüche aus der Patentverletzung

Aktivlegitimation:

- **materieller Inhaber des Schutzrechts**, der zusätzlich durch seine Eintragung in die Rolle legitimiert sein muss, § 30 Abs. 2 S. 2 PatG;

Inhaberschaft und Rolleneintragung müssen spätestens im Verhandlungstermin gegeben und vom Kläger nachgewiesen sein. Bei Übertragung des Patents gilt: Bis zur Umschreibung bleibt bisheriger Inhaber auch für den Unterlassungsanspruch allein aktivlegitimiert. Bei Schadensersatz: "Aufteilung" der Aktivlegitimation pro rata temporis, jedoch Abtretungen möglich und üblich.

- **ausschließlicher Lizenznehmer**

3.9.4.1 Unterlassung

Ein (verschuldensunabhängiger) **Unterlassungsanspruch** besteht, wenn die patentierte Erfindung objektiv rechtswidrig benutzt wurde und die Besorgnis weiterer Rechtsverletzungen (**Wiederholungsgefahr**) oder die konkrete Gefahr einer erstmaligen Verletzung (**Erstbegehungsgefahr**) besteht (§ 139 Abs. 1 PatG).

(Osterrieth, PatR, Rn. 982 ff.)

Fall:

Schuldner des Unterlassungs- und des Vernichtungsanspruchs ist nicht nur, wer in eigener Person einen der Benutzungstatbestände des § 9 PatG verwirklicht oder vorsätzlich die Verwirklichung des Benutzungstatbestandes durch einen Dritten ermöglicht oder fördert. Verletzer und damit Schuldner ist vielmehr auch, wer die Verwirklichung des Benutzungstatbestandes durch einen Dritten ermöglicht oder fördert, obwohl er sich mit zumutbarem Aufwand die Kenntnis verschaffen kann, dass die von ihm unterstützte Handlung das absolute Recht des Patentinhabers verletzt.

Den Spediteur trifft keine generelle Prüfungspflicht im Hinblick auf Schutzrechtsverletzungen durch die transportierte Ware, es sei denn, dass konkrete Anhaltspunkte für eine Schutzrechtsverletzung vorliegen (BGH, Urteil v. 17.09.2009 - X ZA ZR 2/08, GRUR 2009, 1142 - MP3-Player-Import).

BGH GRUR, 2016,1031 – Wärmetauscher: Grenzen der Aufbrauchsfrist, vgl. hierzu Osterrieth, Technischer Fortschritt – eine Herausforderung für das Patentrecht? Zum Gebot der Verhältnismäßigkeit beim patentrechtlichen Unterlassungsanspruch, GRUR 2018, 985

Problem: Verhältnismäßigkeitsgrundsatz

Grenzen der Rechtsausübung?

Rechtspolitische Fragestellung: Ist der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz in allen Fällen gewahrt?

- Leistung/Gegenleistung - gerät die Balance aus dem Gleichgewicht?
- Problem der Erstreckung: Patentschutz erstreckt sich auf komplexe Produkte, die patentierte Lehre benutzen
- Keine Differenzierung zwischen Patentinhabern von genutzten/nicht genutzten Patenten
- Keine Differenzierung nach Patenten mit hoher/niedriger Erfindungshöhe
- nur selten: Aussetzung wg. Einspruch/Nichtigkeitsverfahren
- Kernproblem: Verwertung durch Geltendmachung des Unterlassungsanspruchs
- Einblick in die USA: Ebay-Entscheidung

Unterlassungsanspruch nur, wenn durch Nichtgewährung ein nicht wiedergutzumachender Schaden entsteht (1), ein Schadensersatz nicht ausreichend ist (2), der Verletzer nicht übermäßig beschwert wird (3) und das öffentliche Interesse durch die Unterlassung nicht beeinträchtigt wird (4).

Rechtsgrundlage für die Anwendung des allgemeinen Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes, § 242 BGB, Schikaneverbot, § 226 BGB; Missbrauchsverbot.

Gesetzesnovellierung: Entwurf des 2. Patentrechtsmodernisierungsgesetz, Neufassung von § 139 PatG - Einführung eines Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes

3.9.4.2 Schadensersatz

Im Falle einer schuldhaften Benutzung besteht ein **Schadensersatzanspruch** (z.B. § 139 Abs. 2 PatG).

Ein **Verschulden** (Vorsatz oder Fahrlässigkeit) wird in der Regel durch die Rechtswidrigkeit der Schutzrechtsbenutzung **indiziert** (BGH GRUR 1993, 460, 464 - Wandabstreifer).

An die Feststellung eines Verschuldens werden **strenge Anforderungen** gestellt: Am Wirtschaftsleben beteiligte Unternehmen haben sich grundsätzlich umfassend über die Schutzrechtslage zu informieren und müssen sich Rechtsverletzungen regelmäßig zurechnen lassen.

(Osterrieth, PatR, Rn. 989 ff.)

Der Schaden kann **auf dreifache Art** berechnet werden (BGH GRUR 1980, 841 - Tolbutamid; BGH GRUR 1982, 286 - Fersenabstützvorrichtung; BGH GRUR 2001, 329 - Gemeinkostenanteil):

(1) Berechnung nach der Lizenzanalogie

Es kann ein **angemessener Lizenzsatz** in einer Höhe verlangt werden, wie sie von vernünftigen Vertragsparteien bei Abschluss eines Lizenzvertrages vereinbart worden wäre, wenn diese die künftige Entwicklung und

namentlich den Umfang der Schutzrechtsbenutzung vorausgesehen hätten (vgl. BGH GRUR 1962, 401, 403 - Kreuzbodenventilsäcke III; BGH GRUR 2002, 801 - Abgestuftes Getriebe)..

(2) Herausgabe des Verletzergewinns

Entsprechend §§ 687 Abs. 2, 681, 667 BGB kann der Schutzrechtsinhaber den durch die Benutzung des Schutzrechts **erzielten Reingewinn** herausverlangen (BGH GRUR 2001, 329 - Gemeinkostenanteil).

Problem:

- 1) Welche Kosten abzugsfähig:
(z.B. Material, Personal, Maschinen, Werbung etc)
- 2) Kausalität 5% - 20 % - 50 % ?

(3) Konkrete Schadensberechnung

Der Schutzrechtsinhaber kann schließlich seinen **konkreten Schaden einschließlich des ihm entgangenen Gewinns** ersetzt verlangen (§§ 249 ff. BGB).

Problem: s.o. Kalkulation/Kausalität

(4) sog. Marktverwirrungsschaden

Dieser umfasst bei entsprechendem Nachweis z.B. die Kostenerstattung von Werbekampagnen, die nötig sind, um eine eingetretene Marktverwirrung wieder zu beseitigen.

Verjährung: Auf die Verjährung finden nach § 141 S. 1 PatG die Vorschriften der §§ 194 ff BGB entsprechend Anwendung: Regelmäßige Verjährungsfrist von drei Jahren gem. § 195 BGB nach Abschluss des Jahres der Anspruchsentstehung und Kenntnis bzw. grob fahrlässiger Unkenntnis, § 199 Abs. 1 BGB, Verjährung nach § 199 Abs. 3 BGB ohne Rücksicht auf die Kenntnis oder grob fahrlässige Unkenntnis des Gläubigers in zehn Jahren von ihrer Entstehung an bzw. ohne Rücksicht auf die Anspruchsentstehung spätestens 30 Jahre nach Begehung der Patentverletzung.

(Osterrieth, PatR, Rn. 992 ff.; zur Lizenzanalogie: LG Düsseldorf, GRUR 2000, 309, 311 - Teigproportionier Vorrichtung; LG Düsseldorf, GRUR 2000, 690, 692 - Reaktanzschleife; zur Herausgabe des Verletzergewinns: BGH GRUR 2001, 329, 330 f. - Gemeinkostenanteil; BGH GRUR 1995, 349, 351 - Objektive Schadensberechnung)

3.9.4.3 Bereicherungsanspruch

Auch ein **Bereicherungsanspruch** nach den Grundsätzen der Eingriffskonklusion (§ 812 Abs. 1 S. 1 2. Alt. BGB), zugelassen gem. § 141a PatG, kommt regelmäßig in Betracht (BGH GRUR 1977, 250 - Kunststoffhohlprofil I; BGH GRUR 1982, 301 Kunststoffhohlprofil II; BGH GRUR 1992, 599 - Teleskopzylinder).

Da die durch die Schutzrechtsverletzung erlangten Gebrauchsvorteile meist nicht mehr herausgegeben werden können, ist **Wertersatz** nach § 818 Abs. 2 BGB in Form einer **angemessenen Lizenzgebühr** zu leisten.

(Osterrieth, PatR, Rn, 1015)

Neu: BGH GRUR 2019, 496 – Spannungsversorgungsvorrichtung. Entschädigung kann auch wie Schadensersatz berechnet werden.

3.9.4.4 Auskunft und Rechnungslegung

Der Schutzrechtsinhaber kann regelmäßig - soweit nicht unverhältnismäßig, § 140b Abs. 4 PatG - vom Verletzer **Auskunft** über Herkunft, Vertriebsweg und Menge der Verletzungsgegenstände verlangen, § 140 b PatG. Der Anspruch ist **verschuldensunabhängig** und kann auch im Rahmen eines Verfahrens auf Erlass einer einstweiligen Verfügung geltend gemacht werden (z.B. § 140 b Abs. 3 PatG).

In Absatz 2 wird die sog. **Drittauskunft** normiert. Die Bestimmung setzt eine Patentverletzung voraus, und zieht einen sehr weiten Kreis an Verpflichteten: Der Auskunftspflicht unterliegen nach Nummer 4 auch Personen, auf die ein Anspruchsberechtigter erst durch Hinweise der durch Nummer 1, 2 und/oder 3 Verpflichteten aufmerksam geworden ist. Daher müssen weitere einschränkende Voraussetzungen erfüllt sein, wobei besonders zu bedenken ist, dass sich der Anspruch aus Absatz 2 gegen unbeteiligte Dritte richtet.

Absatz 5 regelt die Haftung für die Erteilung einer falschen oder unvollständigen Auskunft.

Der **Anspruch auf Rechnungslegung** zur Berechnung des Schadensersatzes, der u.a. die Offenlegung der Kalkulation umfasst, ist gewohnheitsrechtlich anerkannt.

3.9.4.5 *Besichtigungsanspruch*

§ 140c normiert den von der Rechtsprechung anerkannten Besichtigungsanspruch (instruktiv hierzu: BGH GRUR 2002, 1045 - Faxkarte). Voraussetzung für diesen Besichtigungsanspruch ist die hinreichende Wahrscheinlichkeit einer Rechtsverletzung. Dies setzt eine Abwägung der tangierten Interessen voraus: zum einen dient die Vorschrift der Gewinnung von Beweismitteln in einem Stadium, in dem der Sachverhalt noch nicht feststeht, zum anderen ist aber zu berücksichtigen, dass der Anspruch nicht schon bei jedwedem Verdacht gewährt werden kann. Der Rechtsinhaber muss daher glaubhaft machen, dass eine hinreichende Wahrscheinlichkeit für eine Verletzung seiner Rechte durch den Gegner besteht. Nach Abs. 2 ist der Anspruch ausgeschlossen, wenn die Inanspruchnahme unverhältnismäßig ist.

3.9.4.6 *Vernichtung / Beschlagnahme / Rückruf*

§ 140a PatG Abs. 1 und 3 begründen **Vernichtungs** - sowie **Rückrufansprüche** in Bezug auf patentverletzende Gegenstände, soweit die Inanspruchnahme nicht unverhältnismäßig ist. Der Vernichtungsanspruch wird in Absatz 2 insoweit ausgedehnt, als er sich auch auf solche im Eigentum des Verletzers befindlichen Materialien und Geräte bezieht, die *vorwiegend* zur widerrechtlichen Herstellung patentverletzender Erzeugnisse gedient haben.

§ 142b PatG sieht i.V.m. der VO (EU) Nr. 608/2013 für beschlagnahmte Waren ein **vereinfachtes Verfahren der Vernichtung** vor.

3.9.4.7 *Einstweiliger Rechtsschutz*

Der (Dritt-)Auskunfts-, Vorlage- und Besichtigungsanspruch gem. §§ 140b-140d kann vor Einleitung des Hauptsacheverfahrens im Wege der **einstwei-**

ligen Verfügung durchgesetzt werden. Diese Möglichkeit besteht jedoch nur, wenn die Rechtsverletzung offensichtlich ist.

3.9.4.8 Öffentliche Bekanntmachung

Nach § 140e PatG ist bei Vorliegen eines berechtigten Interesses der obsiegenden Partei diese berechtigt, das Urteil auf Kosten der unterliegenden Partei öffentlich bekannt zu machen. Aufgrund der möglicherweise erheblichen Nachteile, die aus einer Veröffentlichung resultieren können, trifft das Gericht die Entscheidung über diese Befugnis nach pflichtgemäßem Ermessen, wobei die Gesetzesbegründung hier zwischen den Zeilen zur Vorsicht mahnt.

3.9.4.9 Strafrechtliche Folgen

Vorsätzliche Schutzrechtsverletzungen sind regelmäßig **strafbar** (z.B. § 142 PatG).

Zur Eindämmung der Produktpiraterie drohen insbesondere bei gewerbsmäßigem Handeln empfindliche Haftstrafen bis zu fünf Jahren (z.B. § 142 PatG).

(Osterrieth, PatR, Rn. 1042 ff.)

Lernziele zu Kapitel 3:

- 7. Wie wird der Schutzbereich eines Patents definiert? Was ist der Unterschied zwischen einer wortsinngemäßen und einer äquivalenten Patentverletzung?**
- 8. Welche Ansprüche stehen dem Patentinhaber im Falle einer Patentverletzung zur Verfügung? Wo sind diese gesetzlich geregelt?**

3.10 Nichtigkeitsklage

Durch die **Nichtigkeitsklage** kann ein bereits erteiltes Patent nachträglich vernichtet werden (§ 81 Abs. 1 PatG).

3.10.1 *Verfahren*

Die Nichtigklärung erfolgt durch **Klage** eines Dritten an das Bundespatentgericht. Das Nichtigkeitsverfahren ist ein kontradiktorisches Streitverfahren. Die Nichtigkeitsklage kann grundsätzlich von jedermann zu jedem Zeitpunkt (allerdings erst nach Ablauf der Einspruchsfrist, § 81 Abs. 2 PatG) erhoben werden.

Amtsermittlungsgrundsatz, § 87 PatG

3.10.2 *Nichtigkeitsgründe*

Die **Nichtigkeitsgründe** sind in den §§ 22, 21 PatG definiert. Sie entsprechen bis auf den Grund der Erweiterung des Schutzbereichs den Gründen für einen Widerruf des Patentschutzes.

(Osterrieth, PatR, Rn. 1222 ff.)

3.11 Übertragung von Schutzrechten / Lizenzierung

3.11.1 *Übertragbarkeit*

Mit Ausnahme des Urheberrechts (§ 29 S. 2 UrhG) können gewerbliche Schutzrechte **grundsätzlich frei übertragen** (bzw. sicherungsübereignet oder verpfändet) werden (vgl. § 15 Abs. 1 PatG; § 22 Abs. 1 GebrMG; § 27 MarkenG).

Eine bestimmte **Form** ist grundsätzlich nicht einzuhalten.

Nach allgemeinen Regeln ist zwischen schuldrechtlichem **Verpflichtungsgeschäft** (z.B. Kauf, § 433 BGB) und der eigentlichen **dinglichen Übertragung** (§§ 398, 413 BGB durch Abtretung) zu unterscheiden.

(Osterrieth, PatR; Rn. 884 ff.)

3.11.2 Lizenzierung

Gegenstand des **Lizenzvertrages** ist die - zeitlich begrenzte - Einräumung eines Nutzungsrechts an dem Schutzgegenstand. Der Lizenzvertrag ist ein **gegenseitiger Vertrag sui-generis**.

(Allgemeines in: Osterrieth, PatR, Rn. 673 ff.)

3.11.2.1 Ausschließliche / Einfache Lizenz

Die **ausschließliche Lizenz** verschafft dem Lizenznehmer ein gegenüber jedermann und damit auch gegenüber dem Lizenzgeber wirkendes **alleiniges Benutzungsrecht** und führt insoweit zu einer **quasi-dinglichen Wirkung**. Der Lizenznehmer ist darüber hinaus berechtigt **Unterlizenzen** zu erteilen.

Die **einfache Lizenz** bietet dem Lizenznehmer lediglich ein **schuldrechtlich wirkendes Benutzungsrecht** gegenüber dem Patentinhaber. Der Lizenzgeber kann das Schutzrecht weiterhin benutzen und/oder hieran weitere Lizenzen erteilen.

Sowohl der ausschließliche als auch der einfache Lizenznehmer genießen in der Regel **Sukzessionsschutz**: Die Veräußerung des Schutzrechts oder die Einräumung weiterer Lizenzen ist ohne Einfluss auf bestehende einfache Lizenzverträge (§ 15 Abs. 3 PatG).

(Osterrieth, PatR, Rn. 728 ff.; zur ausschließlichen Lizenz: BGH GRUR 1995, 338, 340 - Kleiderbügel)

3.11.2.2 Lizenzkartellrecht des GWB

Das allgemeine Kartellverbot des § 1 GWB entspricht Art. 101 Abs. 1 AEUV. Die Rechtsfolge der Nichtigkeit ergibt sich aus § 134 BGB, die Tatbestände des Art. 101 Abs. 3 AEUV sind in § 2 GWG geregelt.

3.11.2.3 Europäisches Kartellrecht

Das deutsche GWB wird durch das **europäische Kartellrecht** überlagert.

Nach **Art. 101 Abs. 1 AEUV** sind vereinbarte oder abgestimmte Wettbewerbs-handlungen, die geeignet sind, den Handel zwischen den Mitgliedstaaten zu beeinträchtigen, verboten.

Die Vorschrift unterwirft Lizenzverträge im Vergleich zum deutschen Recht **strengen Regelungen**. Vor diesem Hintergrund hat die Möglichkeit einer **Freistellung** nach Art. 101 Abs. 3 AEUV eine große Bedeutung.

Die kartellrechtliche Freistellung wird in sogenannten **Gruppenfreistellungsverordnungen** konkretisiert. Für Patent- und Know-how-Lizenzverträge ist insbesondere die am 1. Mai 2014 in Kraft getretene Verordnung (EG) Nr. 316/2014 der Kommission vom 21. März 2014 (ABl. L 93,17) - **Technologietransfer-GVO (TT-GVO)** - zu beachten.

(Osterrieth, PatR, Rn. 698 ff.)

3.12 Grundzüge des internationalen Patentrechts

3.12.1 *Ausgangspunkt: Territorialitätsprinzip*

Das Patentrecht gewährt Schutz von Erfindungen aufgrund eines staatlich gewährten Ausschließlichkeitsrechts. Der staatliche Akt der Patenterteilung ist für den Patentschutz konstitutiv. Die Wirkung des Hoheitsaktes kann nur territorial beschränkte Wirkung entfalten.

(Osterrieth, PatR, Rn. 126 ff.)

3.12.2 *Grundsatz der Unabhängigkeit der Patente*

Die für ein und dieselbe Erfindung in verschiedenen Hoheitsgebieten angemeldeten Patente unterliegen grundsätzlich einem jeweils unterschiedlichen Schicksal und sind unabhängig voneinander (BGH GRUR 1968, 195 - Vorrat).

(Osterrieth, PatR, Rn. 129)

3.12.3 *Internationale Übereinkommen*

3.12.3.1 *Pariser Verbandsübereinkunft*

Im Jahre 1883 schlossen sich 11 Staaten im Rahmen der **Pariser Übereinkunft zum Schutze des gewerblichen Eigentums (PVÜ)** zu einem Verband zusammen, der den Schutz der Erfindungen, der Muster und Modelle, der Fabrik- oder Handelsmarken und der Handelsnamen sowie die Unterdrückung des unlauteren Wettbewerbs in den Verbandsstaaten zum Inhalt hat.

Grundprinzipien der Pariser Verbandsübereinkunft sind das Assimilationsprinzip, Art. 2 PVÜ (Grundsatz der Gleichbehandlung) und das Prioritätsrecht gemäß Art. 4 PVÜ. Daneben sind schutzrechtliche Mindeststandards vorgesehen, wie z.B. das Recht des Erfinders auf Erfinderbenennung, Art. 4ter PVÜ, der Ausschluss eines Ausübungszwangs in einem Land der Nachanmeldung, die Festlegung restriktiver Voraussetzungen für den Verfall bzw. die Rücknahme des Patents sowie für die Erteilung von Zwangslizenzen, Art. 5 PVÜ.

3.12.3.2 *Straßburger Übereinkommen*

Das Übereinkommen dient der Vereinheitlichung gewisser Begriffe des materiellen Rechts der Erfindungspatente.

3.12.3.3 *Vertrag über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens (Patent Cooperation Treaty, PCT)*

Der **PCT** wurde am 19.06.1970 als multilateraler Vertrag von ursprünglich 20 Mitgliedsstaaten unterzeichnet. Gegenstand der Vereinheitlichung ist das Anmeldeverfahren für internationale Patentanmeldungen und die Neuheitsrecherche.

Anmeldung bei WIPO, EPO, DPMA

Der Anmelder (Art. 9) hat die Möglichkeit, mit einer einzigen internationalen Anmeldung (Art. 3) einen multinationalen Schutz für das Gebiet der Mitgliedsländer zu erwerben, wobei eine internationale Recherche nach dem einschlägigen Stand der Technik und -auf Antrag nach Art. 4- eine internationale vorläufige Prüfung vorgenommen werden. Das weitere Verfahren zur

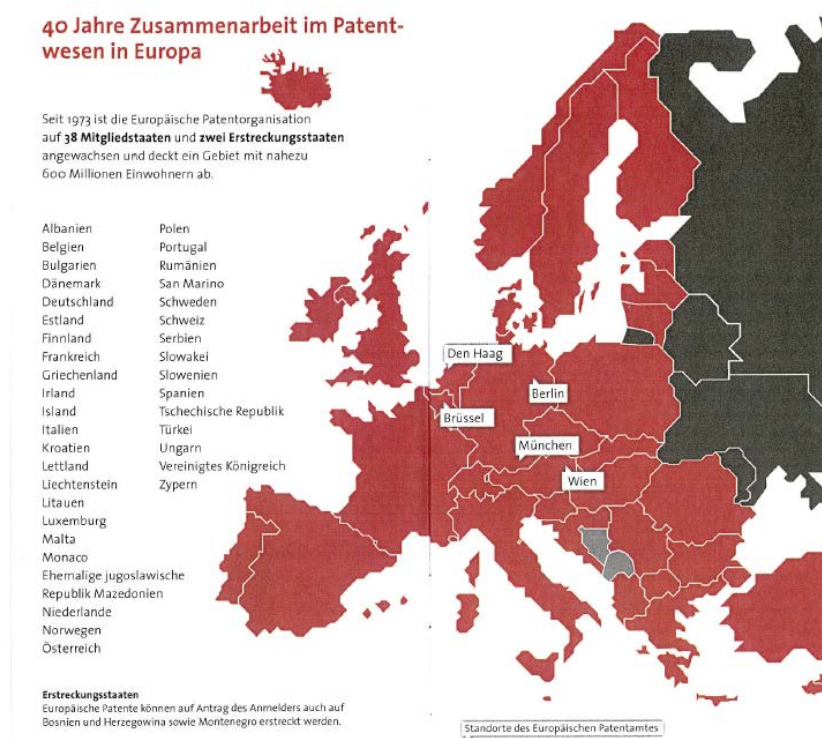
Patenterteilung, insbesondere die endgültige Prüfung auf Patentierbarkeit, verläuft dann parallel vor dem nationalen bzw. regionalen Patentamt. Wesentliche Begriffe des PCT sind in Art. 2 definiert, z.B. das „Bestimmungsamt“ (nationales Amt des Staates, in dem der Anmelder durch seinen Antrag nach Art. 4 Schutz begehrt) und das „Anmeldeamt“. Während der internationalen Phase der Anmeldung gilt für die jeweiligen nationalen Ämter nach Art. 23 ein Bearbeitungsverbot. Wie die internationale Veröffentlichung einer internationalen Anmeldung wirkt, regelt Art. 29.

3.12.3.4 *Europäisches Patentübereinkommen (EPÜ)*

Mit dem am 05.12.1973 in München von 14 europäischen Staaten unterzeichneten **Übereinkommen über die Erteilung europäischer Patente (EPÜ)** wurde ein gemeinsames Recht betreffend die Patenterteilung für die Mitgliedsstaaten geschaffen.

Zahlen und Fakten 2019: 38 Mitgliedsstaaten

Es handelt sich nicht um eine Institution der EU



Darüber hinaus enthält das EPÜ auch Bestimmungen, die unmittelbar die Wirkungen des europäischen Patents betreffen (u.a. Laufzeit 20 Jahre gemäß Art. 63 EPÜ, Schutz bei Verfahrenspatenten auch auf das unmittelbar hergestellte Erzeugnis, Art. 64 Abs. 2 EPÜ, Bestimmung des Schutzbereichs, Art. 69 EPÜ).

Übersetzungsverfahren nach Londoner Protokoll

3.12.3.5 *TRIPS-Übereinkommen*

Das sogenannte Trips-Übereinkommen ist am 01.01.1995 als Übereinkommen über handelsbezogene Aspekte der Rechte des geistigen Eigentums in Kraft getreten. Es stellt ein besonderes völkerrechtliches Abkommen im Zusammenhang mit der Gründung der Welthandelsorganisation - WTO - dar. Das TRIPS-Übereinkommen nimmt unter den internationalen Abkommen eine Sonderrolle ein. Im Gegensatz zu anderen internationalen Abkommen, die sich auf die Regelung einzelner Schutzrechte beziehen, enthält das TRIPS-Übereinkommen einen weit gefassten Regelungsgegenstand. Es gliedert sich in sieben Teile und enthält Bestimmungen sowohl zum materiellen Recht (Art. 9-40) als auch zum Verfahrensrecht (Art. 62 f.) und der Rechtsdurchsetzung (Art. 41-61). Weiterhin ermöglicht das Übereinkommen den Staaten, die den sog. WIPO-Verträgen (unter dem Dach der Weltorganisation für geistiges Eigentum geschlossene Abkommen) nicht beigetreten sind, am Prozess der Schutzrechtsharmonisierung teilzuhaben. Grundprinzipien des TRIPS-Übereinkommens sind die Grundsätze der Inländergleichbehandlung (Art. 3) und der Meistbegünstigung (Art. 4) durch die Vorgabe von Mindeststandards. Die Vertragsstaaten sind verpflichtet, die TRIPS-Vorgaben möglichst wirksam umzusetzen, wobei ihnen die Art der Umsetzung und auch die Wahl, über den TRIPS-Standard hinauszugehen, überlassen ist, sofern dadurch die Ziele des TRIPS-Übereinkommens nicht beeinträchtigt werden (Art. 1 Abs. 1). Eine Einschränkung des Übereinkommens stellt Art. 8 dar, wonach die Mitgliedstaaten das Recht haben, im öffentlichen Interesse (Art. 8 Abs. 1) oder im Falle eines Missbrauchs des Schutzrechts durch den Rechtsinhaber (Art. 8 Abs. 2), eine Begrenzung der Schutzbereichweite vorzunehmen. Darüber hinaus enthält das TRIPS-Abkommen Harmonisierungsgrundsätze. Das TRIPS-Übereinkommen ist nicht unmittelbar anwendbares Recht.

(zu den internationalen Übereinkommen: Osterrieth, PatR,
Rn. 137 ff.)

3.13 Auf dem Weg zu einer Europäischen Patentgerichtsbarkeit

3.13.1 *Rechtsquellen*

- EinheitspatentVO - VO 1257/2012 (EPVO)
- ÜbersetzungsVO - VO 1260/2012
- Übereinkommen über ein Einheitliches Patentgericht [EPGÜ]
(Ratsdokument Nr. 16351/12)

3.13.2 *"Europäisches Patent mit einheitlicher Wirkung"*

- Legaldefinitionen in Art. 2 lit. a EPVO
- Voraussetzungen (Art. 3 Abs. 1 EPVO)
 - Gleiche Ansprüche für alle teilnehmenden Mitgliedstaaten
- Eintragung in Register für den einheitlichen Patentschutz

3.13.3 *"Einheitlicher Charakter"*

- Europäisches Patent mit einheitlicher Wirkung hat **einheitlichen Charakter**, Art. 3 Abs. 2 S. 1 EPVO
 - Es kann nur im Hinblick auf alle teilnehmenden Mitgliedsstaaten beschränkt, übertragen oder für nicht erklärt werden oder erlöschen, Art. 3 Abs. 2 EPVO
 - Territoriale Lizenzierung ist möglich, Art. 3 Abs. 2 EPVO

3.13.4 *"Einheitlicher Schutz"*

- Europäisches Patent mit einheitlicher Wirkung bietet **einheitlichen Schutz** und hat **gleiche Wirkung**, Art. 3 Abs. 2 S. 2 EPVO
- Einheitlicher Schutz (Art. 5 EPVO)
 - Recht des Patentinhabers, Verletzungshandlungen zu verbieten (Abs. 1)
 - Schutzzumfang und Beschränkungen sind einheitlich (Abs. 2)
- Anwendbares Recht (Abs. 3)

3.13.5 *Rechtsquellen, Art. 24 Abs. 1 EPGÜ*

- Unionsrecht (u.a. EPatVO, EPatÜberVO)
- EPGÜ
- EPÜ
- Internationale Übereinkünfte
- Nationales Recht

3.13.6 *Materielles Recht*

- Unterlassungsanspruch, Art. 5 Abs. 1 EPVO
- Unmittelbare Benutzung, Art. 25 EPGÜ (≈ § 9 S. 2 PatG)
- Mittelbare Benutzung, Art. 26 EPGÜ (≈ § 10 PatG)
- Beschränkungen der Wirkungen, Art. 27 EPGÜ (≈ § 12 PatG)

- Art. 56 ff. EPGÜ enthalten "Befugnisse des Gerichts", u.a.:
 - Endgültige Verfügungen, Art. 63 EPGÜ
 - Abhilfemaßnahmen, Art. 64 EPGÜ (insb. Rückruf und Vernichtung)
 - Auskunft, Art. 67 EPGÜ
 - Schadensersatz, Art. 68 EPGÜ

- Sind diese "Befugnisse des Gerichts" spiegelbildlich Anspruchsgrundlagen?
 - "Verjährungsfrist" in Art. 72 EPGÜ

3.13.7 *Regelungslücken (Beispiele)*

- Zwangslizenz
- "Kartellrechtliche Zwangslizenz"
- Vindikation des erteilten Einheitspatents
- Vorläufiger Schutz der Anmeldung

3.13.8 *"Opt-out" für Europäische Patente, Art. 83 EPGÜ*

3.13.9 *Einheitliches Patentgericht*

Lokale Kammern, Art. 7 EPGÜ

Regionale Kammern, Art. 7 EPGÜ

Zentralkammer (Paris, London, München), Art. 7 EPGÜ
Berufungsgericht (Luxemburg), Art. 9 EPGÜ
Umfassende Zuständigkeiten, Art. 32 EPGÜ

Problem: Nach Brexit: Zentralkammer in London nicht mehr zulässig. Nachfolge?

Lernziele zu Kapitel 3:

10. Welches sind die bedeutendsten internationalen Verträge auf dem Gebiet des Patentrechts?

4. Gebrauchsmusterrecht

4.1 Gegenstand des Gebrauchsmusterschutzes

4.1.1 *Erfindung*

Ebenso wie das Patent schützt das Gebrauchsmuster **technische Erfindungen** (§ 1 GebrMG).

Als sogenanntes **kleines Patent** sind Schutzgegenstand "**kleinere**" **Erfindungen**, die nach dem Willen des historischen Gesetzgebers den hohen Anforderungen des Patentschutzes hinsichtlich Erfindungshöhe und Neuheit nicht gerecht werden - erfinderische Tätigkeit <-> erfinderischer Schritt (z.B. Arbeitsgeräte und Gebrauchsgegenstände).

Das Gebrauchsmuster wird **ohne materielle Prüfung** in die Gebrauchsmusterrolle **eingetragen**. Eine Überprüfung der materiellen Schutzvoraussetzungen erfolgt im Verletzungsprozess oder im Lösungsverfahren.

4.1.2 *Ausschluss vom Gebrauchsmusterschutz*

Hinsichtlich der **Ausschlussstatbestände** und **Ausnahmen vom Gebrauchsmusterschutz** gelten dieselben Grundsätze wie im Patentrecht (§§ 1 Abs. 2, 2 GebrMG).

Darüber hinaus können durch ein Gebrauchsmuster **keine Verfahren** geschützt werden (§ 2 Nr. 3 GebrMG).

(Osterrieth, PatR, Rn. 1363 f)

4.2 Voraussetzungen des Gebrauchsmusterschutzes

Gebrauchsmuster müssen **neu** sein, auf einem **erfinderischen Schritt** beruhen und **gewerblich anwendbar** sein (§ 1 GebrMG).

4.2.1 *Neuheit, § 3 Abs. 1 GebrMG*

Im Gebrauchsmusterrecht wird der **Stand der Technik** nach § 3 GebrMG nur gebildet durch:

Schriftliche Beschreibungen
Vorbenutzungen im Inland

Mündliche Beschreibungen und ausländische offenkundige Vorbenutzungen sind nicht neuheitsschädlich.

Besonderheit ist die **Neuheitsschonfrist** des § 3 Abs. 1 S. 3 GebrMG, nach der eine innerhalb von sechs Monaten vor dem für den Zeitrang der Anmeldung maßgeblichen Tag erfolgte Beschreibung oder Benutzung durch den Anmelder oder seinen Rechtsvorgänger die Neuheit nicht zerstört.

(Osterrieth, PatR, Rn. 1370)

4.2.2 *Erfinderischer Schritt*

Erforderlich ist lediglich ein **erfinderischer Schritt**, keine erfinderische Tätigkeit (§ 1 Abs. 1 GebrMG), aber keine inhaltliche Differenzierung mehr (BGH GRUR 2006, 842 - Demonstrationsschrank).

Ein erfinderischer Schritt liegt vor, wenn eine über dem üblichen, durchschnittlichen, rein handwerklichen Können liegende geistige Leistung erbracht wird (Beckmann, GRUR 1997, 513 ff.).

(Osterrieth, PatR, Rn. 1371)

4.2.3 *Gewerbliche Anwendbarkeit, § 3 Abs. 2 GebrMG*

Die **gewerbliche Anwendbarkeit** des Gebrauchsmusters wird **fingiert**, wenn das Muster auf irgendeinem gewerblichen Gebiet einschließlich der Landwirtschaft hergestellt oder benutzt werden kann (§ 3 Abs. 2 GebrMG).

4.3 Anmeldeverfahren

4.3.1 *Anmeldung zum Gebrauchsmuster*

Die Erteilung des Gebrauchsmusters setzt eine schriftliche **Anmeldung** beim Patentamt voraus (§ 4 GebrMG).

Diese besteht wie im Patentrecht im Wesentlichen aus **Schutzansprüchen**, einer **Beschreibung** der Erfindung und erläuternden **Zeichnungen**.

4.3.2 *Keine materielle Prüfung*

Die Anmeldung wird nicht auf Neuheit, Erfindungshöhe oder gewerbliche Anwendbarkeit geprüft. Das Gebrauchsmuster wird **ohne materielle Prüfung** allein auf Antrag des Anmelders hin in die Gebrauchsmusterrolle eingetragen.

Die Schutzvoraussetzungen werden **erst im Rahmen eines Lösungsverfahrens** und/oder eines **Verletzungsprozesses** geprüft.

Die Anmeldung wird nur hinsichtlich der **Formalia** und der **absoluten Schutzvoraussetzungen** nach §§ 1 Abs. 2 GebrMG geprüft (§ 4 GebrMG). Es wird daher auch von einem **ungeprüften Schutzrecht** gesprochen.

Die **Eintragung** des Gebrauchsmusters in die Rolle wirkt konstitutiv, d.h. rechtsbegründend, es erfolgt keine Erteilung.

(Osterrieth, PatR, Rn. 1365 ff.)

4.4 Wirkung des Gebrauchsmusterschutzes

4.4.1 *Entstehungszeitpunkt*

Die Schutzwirkung des Gebrauchsmusters **entsteht mit der Eintragung** (§ 13 Abs. 1 GebrMG).

4.4.2 *Benutzungs-/ Verbotungsrecht*

Umfang und **Wirkungen** des Gebrauchsmusterschutzes entsprechen im Wesentlichen denen des Patentrechts:

Allein der Gebrauchsmusterinhaber ist berechtigt, den Gegenstand des Gebrauchsmusters zu benutzen. Dritten ist es untersagt, geschützte Erzeugnisse herzustellen, anzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu gebrauchen oder zu den genannten Zwecken einzuführen oder zu besitzen (§ 11 Abs. 1 GebrMG).

Daneben ist der Musterinhaber auch vor **mittelbaren Verletzungen** geschützt (§ 11 Abs. 2 GebrMG).

(Osterrieth, PatR, Rn. 1377 ff.)

4.5 Grenzen des Gebrauchsmusterschutzes

Wie der Patentschutz wird der Gebrauchsmusterschutz **begrenzt** durch:

Erlaubte Benutzungshandlungen (§ 12 GebrMG),
Vorbenutzungsrechte (§ 13 Abs. 3 GebrMG i.V.m. § 12 PatG),
Behördliche Benutzungsanordnungen (§ 13 Abs. 3 GebrMG i.V.m. § 13 PatG),
Erschöpfungsgrundsatz, Territorialitätsprinzip und Schutzdauer.

4.6 Schutzverletzungen und Rechtsfolgen

Die Ansprüche des Gebrauchsmusterinhabers im Falle von Rechtsverletzungen sind den §§ 139 ff. PatG nachgebildet:

4.6.1 *Unterlassung / Schadensersatz / Bereicherung*

Gegen objektiv rechtswidrige Handlungen besteht bei Erstbegehungs- bzw. Wiederholungsgefahr ein **Unterlassungsanspruch** (§ 24 Abs. 1 GebrMG).

Nach den Grundsätzen der Eingriffskondiktion (§ 812 Abs. 1 S. 1 2. Alt. BGB) kann ggf. **Bereicherungsausgleich** verlangt werden.

4.6.2 *Auskunft / Rechnungslegung / Vernichtung*

Dem Verletzten steht ein **Auskunftsanspruch** (§ 24b GebrMG) und bei schuldhaftem Handeln ein **Rechnungslegungsanspruch** zu.

Nach § 24a GebrMG können unter Wahrung der Verhältnismäßigkeit **Vernichtungsansprüche** geltend gemacht werden.

4.7 Dauer des Gebrauchsmusterschutzes

Die Laufzeit des Gebrauchsmusters ist auf **maximal zehn Jahre** begrenzt (§ 23 GebrMG).

Der Gebrauchsmusterschutz beginnt mit dem Tag, der auf die Anmeldung folgt und dauert **zunächst drei Jahre**. Eine Verlängerung um zunächst drei Jahre sowie dann um jeweils zwei Jahre auf höchstens zehn Jahre ist möglich.

(Osterrieth, PatR, Rn. 1376)

4.8 Löschungsverfahren

Soweit die Unwirksamkeit des Gebrauchsmusters nicht im Wege der Einrede im Verletzungsprozess festgestellt wird, kann beim DPMA ein **Löschungsverfahren** eingeleitet werden (§§ 15 ff. GebrMG).

Als Popularverfahren kann das Löschungsverfahren von **jedermann** begonnen werden (§§ 15 Abs. 1, 16 GebrMG).

Als **Löschungsgrund** kann der Antragssteller sich auf die **fehlende Schutzfähigkeit** des Gebrauchsmusters nach §§ 1-3 GebrMG, auf **eine frühere Pa-**

tent- oder Gebrauchsmusteranmeldung, oder eine **unzulässige Erweiterung** stützen (§ 15 GebrMG).

(Osterrieth, PatR, Rn. 1372 ff.)

4.9 Übertragbarkeit und Lizenzierung

Das Gebrauchsmuster kann **vererbt**, ganz oder teilweise **übertragen** oder **lizenzieren** werden (§ 22 GebrMG).

Lernziele zu Kapitel 4:

Was sind die Gemeinsamkeiten, was sind die Unterschiede zwischen Erfindungsschutz nach Patentgesetz einerseits und Gebrauchsmuster-gesetz andererseits?

5. **Arbeitnehmererfindungsrecht**

5.1 Überblick

Das Arbeitnehmererfindungsrecht regelt die **Rechtsstellung an der Erfindung** im Verhältnis zwischen dem Arbeitgeber und dem Arbeitnehmer als Erfinder.

Das Arbeitnehmererfindungsgesetz dient dabei der **Konfliktlösung** zwischen arbeitsrechtlichen und patentrechtlichen Grundsätzen:

Nach arbeitsrechtlichen Grundsätzen **gehören die Arbeitsergebnisse des Arbeitnehmers dem Betrieb**, während nach § 6 PatG **das Patentrecht dem Erfinder zusteht**.

Der Konflikt wird grundsätzlich dahingehend **gelöst**, dass die Rechte an der Erfindung unter bestimmten Voraussetzungen **durch einseitige Erklärung des Arbeitgebers auf diesen übergehen**. Im Gegenzug trifft den Arbeitgeber eine Anmelde- und Vergütungspflicht.

(Osterrieth, PatR, Rn. 1287 ff.)

5.2 Anwendungsbereich des Arbeitnehmererfindungsgesetzes

5.2.1 *Persönlicher Anwendungsbereich*

Arbeitnehmer im Sinne von § 1 ArbNErfG ist, wer aufgrund privatrechtlichen Vertrages im Dienst eines anderen in persönlich abhängiger Stellung tätig ist.

Keine Arbeitnehmer sind alle Organmitglieder von juristischen Personen wie Geschäftsführer einer GmbH, Vorstände einer AG oder auch persönlich haftende Gesellschafter einer KG.

Problematisch ist die praktische Einstufung bei Auszubildenden, leitenden Angestellten, Praktikanten, Werkstudenten und Doktoranden. Hier ist letztendlich in jedem Einzelfall zu prüfen, ob die Voraussetzungen des Arbeitnehmerbegriffs vorliegen.

(Osterrieth, PatR, Rn. 1291 f.; Bartenbach/Volz, Erfindungen an Hochschulen - zur Neufassung des § 42 ArbEG, GRUR 2002, 743, 748)

5.2.2 *Sachlicher Anwendungsbereich*

Das Arbeitnehmererfindungsgesetz gilt nur für **Erfindungen** und **technische Verbesserungsvorschläge** (§ 1 ArbNErfG).

Dabei werden unter **Erfindungen** nur solche verstanden, die nach deutschem Recht patent- oder Gebrauchsmusterfähig sind (§ 2 ArbNErfG).

Technische Verbesserungsvorschläge sind Vorschläge für sonstige technische Neuerungen, die nicht patent- oder Gebrauchsmusterfähig sind (§ 3 ArbNErfG).

(Osterrieth, PatR, Rn. 1300 f.)

5.2.3 Dienstfindung / freie Erfindung

Es ist zu unterscheiden zwischen **Dienstfindungen** und **freien Erfindungen** (§ 4 ArbNErfG):

Dienstfindungen sind nach § 4 Abs. 2 ArbNErfG alle Erfindungen, die während der Dauer des Arbeitsverhältnisses gemacht werden und entweder

- aus der dem Arbeitnehmer im Betrieb obliegenden Tätigkeit entstanden sind (**Aufgabenerfindung**) oder
- maßgeblich auf Erfahrungen von Arbeiten des Betriebs beruhen (**Erfahrungserfindung**).

Alle sonstigen Erfindungen sind **freie Erfindungen**.

Bei der Abgrenzung zwischen Dienstfindung und freier Erfindung spricht grundsätzlich eine **Vermutung** für das Vorliegen einer Dienstfindung.

Bei der Beurteilung, ob eine **Aufgabenerfindung** vorliegt, kommt es maßgeblich auf die Abgrenzung der arbeitsvertraglichen Pflichten des Arbeitnehmers und damit letztendlich auf dessen **Stellung im Betrieb** an: Je höher dieser in der Unternehmenshierarchie steigt, desto größer ist grundsätzlich der ihm obliegende Pflichtenkreis.

Eine **Erfahrungserfindung** liegt vor, wenn der innere Stand der Technik des Unternehmens in erheblichem Maße zur Erfindung beigetragen hat. Die Begriffe "Erfahrung" und "Arbeiten" sind dabei grundsätzlich weit auszulegen.

(Osterrieth, PatR, Rn. 1303 f.)

5.3 Meldepflicht

Der Arbeitnehmer hat eine **Dienstfindung unverzüglich**, also ohne schuldhaftes Zögern (§ 121 BGB), dem Arbeitgeber schriftlich **zu melden** (§ 5 ArbNErfG).

Auch **freie Erfindungen** sind dem Arbeitgeber unverzüglich schriftlich mitzuteilen (§ 18 Abs. 1 S. 2 ArbNErfG). Bestreitet der Arbeitgeber nicht innerhalb von drei Monaten, dass die ihm mitgeteilte Erfindung frei ist, so kann die Erfindung

nicht mehr als Dienstfindung in Anspruch genommen werden (§ 18 Abs. 2 ArbNErfG).

Auch **freie Erfindungen** müssen zunächst dem Arbeitgeber, zumindest in Form eines nicht ausschließlichen Rechts, zur Benutzung der Erfindung zu angemessenen Bedingungen **angeboten** werden, jedoch nur dann, wenn die Erfindung in den Arbeitsbereich des Betriebs des Arbeitgebers fällt (§ 19 Abs. 1 ArbNErfG).

(Osterrieth, PatR, Rn. 1309 ff.)

5.4 Inanspruchnahme durch den Arbeitgeber

Der Arbeitgeber kann durch **Erklärung** gegenüber dem Arbeitnehmer die Dienstfindung **in Anspruch nehmen** (§ 6 ArbNErfG).

Fiktion der Inanspruchnahme (§ 6 Abs. 2 ArbNErfG).

Mit dem Zugang der Erklärung **gehen alle Rechte** an der Dienstfindung **auf den Arbeitgeber über** (§ 7 Abs. 1 ArbNErfG).

(Osterrieth, PatR, Rn. 1314 ff.)

5.4.1 *Anmeldepflicht*

Der Arbeitgeber ist verpflichtet, die gemeldete Dienstfindung im Inland **zur Erteilung eines Schutzrechts anzumelden**. Die Anmeldung hat unverzüglich zu erfolgen (§ 13 Abs. 1 ArbNErfG).

(Osterrieth, PatR, Rn. 1318)

5.4.2 *Vergütungspflicht*

Sobald der Arbeitgeber die Dienstfindung in Anspruch genommen hat, hat der Arbeitnehmer einen Anspruch auf **angemessene Vergütung** (§ 9, ArbNErfG).

Für die Bemessung der Vergütung sind die **wirtschaftliche Verwertbarkeit** der Erfindung, die **Aufgaben** und die **Stellung des Arbeitnehmers** im Be-

trieb sowie der **Anteil des Betriebes** an dem Zustandekommen der Dienstleistung maßgebend (§ 9 ArbNErfG).

Details der Bemessung der Vergütung sind in den "**Richtlinien für die Vergütung von Arbeitnehmererfindungen im Privaten Dienst**" gemäß § 11 ArbNErfG geregelt.

Nach den Richtlinien wird die Vergütung nach der Formel

$$V = E \times A$$

ermittelt. Hierbei bedeuten

- V: die zu zahlende Vergütung
- E: den Erfindungswert und
- A: den Anteilsfaktor.

Erfindungswertbemessung: 3 Methoden:

- erfassbarer betrieblicher Nutzen
- Schätzung
- Lizenzanalogie (Regelfall)

(Rechtsprechung: BGH GRUR 2002, 801 - abgestuftes Getriebe; BGH GRUR 2003, 789 - Abwasserbehandlung)

Der Anteilsfaktor soll berücksichtigen, dass es sich nicht um eine freie Erfindung, sondern um eine Erfindung handelt, an deren Zustandekommen der Betrieb einen bestimmten Anteil hat.

(Osterrieth, PatR, Rn. 1319 ff.; siehe zur Bemessung des Erfindungswertes auch Bartenbach/Volz, KommArbEG, gesamter § 9)

5.4.3 Feststellung / Festsetzung der Vergütung

Kommt keine Vereinbarung über die Vergütung zustande, hat der **Arbeitgeber die Vergütung** durch eine begründete schriftliche Erklärung an den Arbeitnehmer **festzusetzen**, § 12 Abs. 1 und 3 ArbNErfG.

Korrekturmöglichkeiten: § 12 Abs. 6 ArbNErfG: andere Regelung der Vergütung, wenn sich die Umstände wesentlich ändern, § 23 ArbNErfG: im Falle der Unbilligkeit der ursprünglichen Festlegung.

Kommt es insgesamt zu keiner Einigung zwischen den Parteien über die Höhe der Vergütung, kann von beiden Parteien die beim Patentamt in München eingerichtete **Schiedsstelle** angerufen werden (§ 28 ff. ArbNErfG).

(Osterrieth, PatR, Rn. 1357 ff.)

Lernziele zu Kapitel 4:

- 1. Welche Personen unterliegen dem Arbeitnehmererfinderrecht?**
- 2. Auf welchem Grundgedanken beruht das Arbeitnehmererfinderrecht?**
- 3. Wie wird eine Arbeitnehmererfindervergütung berechnet?**

6. Halbleiterschutzrecht

Schutzgegenstand: Objekt (Chip) nicht technische Lehre

Halbleiterschutzrecht wichtig nicht wegen praktischer Bedeutung, sondern wegen abweichendem Schutzkonzept.

6.1 Gegenstand des Halbleiterschutzes

Das Halbleiterschutzgesetz befasst sich mit dem **Schutz von dreidimensionalen Strukturen von mikroelektronischen Halbleitererzeugnissen** (Topographien) ⇒ Stichwort "Mikrochips".

Nicht geschützt sind die der Topographie zugrundeliegenden Entwürfe, Verfahren, Systeme, Techniken oder die gespeicherten Informationen (§ 1 Abs. 4 HalblSchG).

6.2 Voraussetzungen des Halbleiterschutzes

Eine Topographie wird geschützt, wenn und soweit sie die erforderliche **Eigenart** aufweist (§ 1 Abs. 1 HalblSchG).

Eine solche **Eigenart** liegt (schon) dann vor, wenn sich die Topographie als Ergebnis geistiger Arbeit und nicht bloß als Nachbildung oder alltägliches Erzeugnis darstellt (§ 1 Abs. 2 HalblSchG).

Berechtigter Inhaber des Schutzrechts ist derjenige, der die Topographie geschaffen hat (§ 2 HalblSchG). Wurde die Topographie in **abhängiger Stellung** geschaffen, steht das Recht regelmäßig dem Arbeitgeber oder dem Auftraggeber zu (§ 2 Abs. 2 HalblSchG).

Der unberechtigte Inhaber kann einem **Vindikationsanspruch** (§ 7 HalblSchG i.V.m. § 8 PatG) oder einem **Löschungsantrag** (§ 8 Abs. 2 HalblSchG) ausgesetzt sein.

6.3 Schutzentstehung / Anmeldeverfahren

Der **Schutz entsteht** bereits mit der **ersten geschäftlichen Verwertung** des Halbleitererzeugnisses, wenn die Topographie dann innerhalb von zwei Jahren angemeldet wird, oder mit der Anmeldung (§ 5 Abs. 1 HalblSchG). Erst mit der Anmeldung entsteht auch ein **Schutz gegenüber Dritten** (§ 5 Abs. 3 HalblSchG).

Im **Anmeldeverfahren** findet keine Überprüfung der materiellen Schutzvoraussetzungen statt. Die Topographie wird **ohne materielle Prüfung** in die dafür vorgesehene Rolle **eingetragen**. Eine Überprüfung erfolgt meist erst im Verletzungsprozess.

6.4 Schutzwirkung und Rechtsfolgen

6.4.1 *Benutzungs-/Verbotungsrecht*

Der Inhaber erwirbt ein **ausschließliches Verwertungsrecht**. Es gewährt - vergleichbar dem Patentrecht - Schutz gegen **Nachbildung** und **geschäftliche Verwertung** (§ 6 HalblSchG).

6.4.2 Schutzgrenzen

Die Wirkungen des Topographieschutzes erstrecken sich **nicht**

- auf Handlungen **im privaten Bereich** zu nicht geschäftlichen Zwecken (§ 6 Abs. 2 Nr. 1 HalblSchG),
- auf **Nachbildungen** der Topographie **zu Zwecken der Analyse**, der **Bewertung** oder der **Ausbildung** (§ 6 Abs. 2 Nr. 2 HalblSchG),
- auf die geschäftliche Verwertung einer Topographie, die das **Ergebnis** einer **Analyse** oder **Bewertung** ist und selbst **Eigenart** im Sinne von § 1 Abs. 1 HalblSchG aufweist (§ 6 Abs. 2 Nr. 3 HalblSchG).

Zugunsten des **gutgläubigen Erwerbers** sieht § 6 Abs. 3 HalblSchG vor, dass dieser die erworbene Topographie weiter ohne Zustimmung des Inhabers verwerten kann. ⇒ *Ausnahme im System des gewerblichen Rechtsschutzes*

6.4.3 Rechtsfolgen

Unterlassungs- und **Schadensersatzansprüche** (§ 9 HalblSchG) und **Bereicherungsungleich.**

6.5 Schutzdauer

Die **Dauer** des Schutzes beträgt **zehn Jahre**. Sie wird vom Anfang des Kalenderjahres angerechnet, das auf den Schutzbeginn (erste geschäftliche Verwertung oder Anmeldung) folgt (§ 5 Abs. 2 und 4 HalblSchG). ⇒ *Ausnahme im System des gewerblichen Rechtsschutzes*

6.6 Löschungsverfahren

Jedermann kann den registrierten Halbleiterschutz mit einem **Löschungsantrag** angreifen (§ 8 HalblSchG):

Das **Löschungsverfahren** wird beim Patentamt durchgeführt und **unterliegt den Regeln des Löschungsverfahrens für Gebrauchsmuster** (§ 8 Abs. 5 HalblSchG).

Die **Löschungsreife** kann auch im **Verletzungsverfahren** schutzhindernd entgegengehalten werden (§ 7 Abs. 1 HalblSchG).

7. Sortenschutz

7.1 Gegenstand des Sortenschutzes

Sortenschutzgesetz (SortG) in der Fassung vom 19.12.1997

Sortenschutz wird für Pflanzensorten erteilt, wenn sie

- unterscheidbar
- homogen und
- beständig
- neu sowie
- durch eine eintragbare Sortenbezeichnung bezeichnet sind (§ 1 i.V.m. §§ 3 - 7 SortG)

7.2 Berechtigter

Das Recht auf Sortenschutz steht dem Ursprungszüchter oder auch Entdecker einer Sorte oder seinem Rechtsnachfolger zu, § 8 SortG.

7.3 Dauer

25 Jahre, bei Hopfen, Kartoffeln, Reben und Baumarten 30 Jahre, § 13 SortG.

7.4 Wirkung:

Nach § 10 Nr. 1 SortG ist der Sortenschutzinhaber berechtigt, Vermehrungsmaterial der Sorte zu erzeugen, für Vermehrungszwecke aufzubereiten, in Verkehr zu bringen oder ein- oder auszuführen, vgl. Legaldefinition § 2 Ziff. 3 SortG.

Bei Verletzung: Unterlassung, Schadensersatz, Vernichtung und Auskunft, §§ 37 - 37c SortG, Zuständigkeit der Gerichte für Sortenschutzstreitsachen, § 38 SortG.

Wichtig: § 10a SortG. Beschränkung der Wirkung

8. Lizenzvertragsrecht

8.1 Einführung

8.1.1 *Wirtschaftliche Bedeutung der Lizenzverträge*

8.1.2 *Technologie als Rechtsobjekt*

8.1.3 *Grundformen der Verwertung*

8.1.4 *Die Lizenz*

8.1.4.1.1 *Erscheinungsformen*

- reine Patent/Know-how/Marken/Design-Lizenz
- gemischte Verträge
- vertikale bzw. horizontale Vereinbarungen
- Cross-Licensing
- Intragroup-Lizenzverträge
- versteckte Lizenzen: F&E Kooperationen

8.1.4.2 *Grundproblem bei Lizenzverträgen: Interdisziplinärer Ansatz:*

- Recht
- Technik
- wirtschaftliche Fragen

8.1.4.3 *Bedeutung von Lizenzverträgen*

- Technologietransfer
- Lizenzverträge in der Due Diligence für M&A/Finanzierungen etc.

8.1.5 *Die Lizenzstrategien*

8.1.5.1 *Interessenlage - Lizenzgeber*

- Marktzugang auf Drittmarkt
- kann Technologie selbst nicht oder nicht in ausreichendem Umfang nutzen
- Zweitverwertung einer Technologie für andere technische Anwendungsbereiche
- "Second-source" Anforderung des Abnehmers
- Prozessuale Beweggründe (Torpedo; Prozesskostensicherheit; demnächst: UPC)

8.1.5.2 *Interessenlage - Lizenznehmer*

- Marktzugang auf eigenem Markt - notwendige Lizenz zur Überwindung von Ausschlussrechten
- ersparte Entwicklungskosten
- keine Kosten der Aufrechterhaltung
- profitiert von Ausschließlichkeit

8.1.6 *Praxis der Beratung in lizenzrechtlichen Fragen*

8.1.6.1 *Vertragsgestaltung*

8.1.6.2 *rechtliche Überprüfung bestehender Verträge, insbesondere Due Diligence*

8.1.6.3 *streitige Verfahren*

8.2 Rechtsnatur/Arten des Lizenzvertrages

8.2.1 *Rechtsnatur*

- Miete? Rechtspacht? Nießbrauch?
- Gesellschaftsvertrag (Patentpool)?
- **Vertrag sui generis**
 - Risikocharakter (insbesondere bei späterem Wegfall der Vertragsschutzrechte)
 - Dauerschuldverhältnis (wichtig insbesondere in der Insolvenz – Wahlrecht des Insolvenzverwalters, § 103 Abs. 1 InsO)

8.2.2 Arten der Lizenzverträge

8.2.2.1 Differenzierung nach Gestattungsumfang

- Vertriebslizenz
- Herstellungslizenz
- Gebrauchslizenz

8.2.2.2 Differenzierung nach den verbleibenden Rechten des Lizenzgebers

- ausschließliche Lizenz
Wirkung: Übertragbarkeit, Recht der Gewährung von Unterlizenzen, Aktivlegitimation im Verletzungsprozess, aber: Patentinhaber bleibt aktivlegitimiert, wenn er einen eigenen Schaden erleidet; keine Mitgläubiger nach § 432 BGB, aber notwendige Streitgenossen nach § 62 ZPO, wenn gemeinsam auf Ersatz des Gesamtschadens geklagt wird (BGH, Urteil vom 24.01.2012 – Tintenpatrone II – X ZR 94/10)
- einfache Lizenz
Wirkung: regelmäßig nur einfaches Nutzungsrecht, kein Recht zur Gewährung von Unterlizenzen, führt als solches nicht ohne Weiteres zu einer Aktivlegitimation im Verletzungsprozess

8.2.2.3 Sonstige Differenzierungen

- negative Lizenz
- freie Lizenz
- Unterlizenz

(BGH GRUR 2012, 914 – Take Five; BGH GRUR 2012, 916 – M2Trade)

8.2.3 Lizenzbereitschaftserklärung, § 23 Abs. 1 S. 1 PatG

- Eintragung im Patentregister = Angebot an die Allgemeinheit
- Vertragsabschluss mit Benutzungsanzeige – § 23 Abs. 3 PatG

- Anreiz für Patentinhaber: Reduzierung der Jahresgebühren

8.2.4 *FRAND-Lizenzbereitschaftserklärung*

- Zivilrechtliche Einordnung
 - o dinglicher Verzicht auf Unterlassungsanspruch?
 - o rechtlich bindendes Angebot des Patentinhabers ad incertae personas?
 - o Vertrag zugunsten Dritter nach § 328 BGB?
 - o pactum de negotiando?
 - o invitatio ad offerendum

8.2.5 *Zwangslizenz, § 24 Abs. 1 PatG*

8.3 Gegenstand des Lizenzvertrages

8.3.1 *Technische Schutzrechte (Patente/Patentanmeldungen, Gebrauchsmuster)*

8.3.1.1 § 15 Abs. 2 PatG:

- o „Rechte nach Abs. 1“
- o Patente, auch Geheimpatente
- o Patentanmeldungen (s. auch Art. 73 EPÜ)
- o zur Anmeldung vorgesehene Erfindungen
- o Offengelegte Patentanmeldungen
- o Erfindungen? → s. später unter „Know-how“
- o Ergänzende Schutzzertifikate, § 16a PatG

8.3.1.2 § 22 Abs. 2 GebrMG

- o „Rechte nach Abs. 1“

8.3.1.3 *Know-how*

8.3.2 *Marken*

8.3.3 Design

8.3.4 Urheberrechte

- § 31 UrhG
- Zweckübertragungslehre - § 31 Abs. 5 UrhG

8.3.5 Software

- Patentschutz?
- Urheberrechtsschutz? - § 69a UrhG

§ 1 Vertragsgegenstand

(1) Der Vertragsgegenstand besteht aus den Vertragsschutzrechten und dem Vertrags-Know-How.

(2) Vertragsschutzrechte

Gegenstand des Vertrages sind

das europäische Patent PA _____ betreffend _____, angemeldet am _____ und erteilt am _____ (Vertragsschutzrecht I);

das europäische Patent PA _____ betreffend _____, angemeldet am _____ und erteilt am _____ (Vertragsschutzrecht I);

die europäische Patentanmeldung _____ betreffend _____ angemeldet am _____, offengelegt am _____ (Vertragsschutzrecht III);

sowie eventuelle Patentanmeldungen für Fortentwicklungen der Vertragsprodukte durch den Lizenzgeber gem. § 15 Abs. 2;

Die Vertragsschutzrechte I, II und III gelten für die Bestimmungsländer Belgien, Bulgarien, Bundesrepublik Deutschland, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Großbritannien, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Ungarn, Zypern sowie Island, Norwegen, Liechtenstein und Schweiz.

8.4 Allgemeine Grundsätze der Vertragsverhandlungen und Vertragsgestaltung

8.4.1 Geheimhaltungsabreden

- bei noch nicht angemeldeten Erfindungen und bei Know-how ist vor Beginn der Verhandlung an den Abschluss einer Geheimhaltungsvereinbarung zu denken
- Bei Offenlegung von Know-how ist zudem genau zu dokumentieren, was offengelegt wurde, damit später auch ein Nachweis möglich ist, wenn es

zu einem Vertragsbruch kommen sollte (BGH GRUR 1978, 297, 298; hydraulischer Kettenbandantrieb BGH GRUR 1962, 86, 88 - Fischereifahrzeug)

8.4.2 Grundsatz der Vertragsfreiheit - § 311 Abs. 1 BGB, § 15 Abs. 2 PatG

- Vereinbarung von Beschränkungen persönlicher, sachlicher, räumlicher oder auch zeitlicher Art möglich
- Kein allgemeiner Grundsatz der Meistbegünstigung – Grenze: nationales/internationales Kartellrecht (Diskriminierungsverbot) (OLG Karlsruhe InstGE 13, 138 – FRAND-Grundsätze)

8.4.3 Stadien während der Vertragsverhandlungen

8.4.3.1 Letter of Intent (LOI)

- Grundsätzlich bloße **Absichtserklärung** der Beteiligten, in ernsthafte Vertragsverhandlungen einzutreten –um Zweifel an der fehlenden Bindungswirkung auszuräumen, empfiehlt sich die Aufnahme einer sog. „non-binding-clause“
- Regelmäßig auch Festlegung der wichtigen Eckpunkte einer angestrebten Einigung
- Eventuell Bedeutung für die Auslegung des späteren Hauptvertrages

8.4.3.2 Vorvertrag

- § 154 Abs. 1 S. 1 und 2 BGB
- Aber: es besteht die Möglichkeit, auch bei fehlender Einigung in bestimmten Details, dass sich die Parteien zumindest dahingehend mit Rechtsbindungswillen geeinigt haben, dass es in jedem Fall zu einem Vertragsabschluss kommt – Vorvertrag
- Allerdings muss dafür der Inhalt des Hauptvertrages bestimmbar sein (§ 287 ZPO), was voraussetzt, dass über die wesentlichen Punkte des Hauptvertrages Einigkeit besteht
- Rechtsfolgen aus dem Vorvertrag: klagbares Recht auf Abschluss des Hauptvertrages
- Wichtig: Aufnahme einer Anpassungsklausel schon im Vorvertrag

8.4.3.3 Option

- Gestaltungsrecht: Hauptvertrag ist bereits vollständig ausgehandelt und enthält ein einseitiges Bestimmungsrecht des Optionsberechtigten
- Hauptvertrag kommt mit Ausübung der Option entsprechend des Inhalts der Ausübungserklärung zustande

8.4.4 Vertragsschluss

8.4.4.1 Übereinstimmende Willenserklärungen gem. §§ 145ff. BGB

8.4.4.2 Grundsatz der Formfreiheit

- Art. 72 EPÜ statuiert lediglich ein Formerfordernis für die Übertragung von Europäischen Patentanmeldungen, nicht für Lizenzverträge (BGH GRUR 2013, 712 – Fahrzeugscheibe)

8.4.4.3 Gewillkürte Schriftform - § 127 BGB

8.4.4.4 Gesetzliche Formerfordernisse

- eventuell nach ausländischem Recht, wenn entsprechende Rechtswahlklausel
- § 34 GWG a.F. für Altverträge bis 31. Dezember 1998

8.4.5 Auslegungsgrundsätze

8.4.5.1 §§ 133, 157 BGB

- Treu und Glauben mit Rücksicht auf die Verkehrssitte
- Grundsatz der beiderseits interessengerechten Auslegung

8.4.5.2 Zweckübertragungslehre

- ein Lizenzgeber will dem Lizenznehmer grundsätzlich nur so viel an Rechten überlassen, wie dieser unbedingt zur Durchführung des Vertrages benötigt (BGH GRUR 2011, 59 – Lärmschutzwand; LG Mannheim InstGE 12, 136 – zusätzliche Anwendungssoftware)
- nur ein Grundsatz: Verschiebung der Darlegungs- und Beweislast auf den Lizenznehmer, der einen größeren Umfang der Lizenz behauptet
- anders in anderen Rechtsordnungen (z.B. in der Schweiz)

8.4.5.3 Auslegung und Vertragsstatut

- Art. 12 Abs. 1 Nr. 1 Rom-I-VO: das auf den Vertrag anzuwendende Recht bestimmt auch die maßgeblichen Auslegungsregeln

8.4.5.4 Einfluss der Vertragssprache auf die Auslegung

- der Sprachgebrauch in der verwendeten Vertragssprache ist bei der Auslegung auch dann zu berücksichtigen, wenn auf den Vertrag das Recht eines Staats als Sachrecht Anwendung finden soll, dessen Amtssprache von der Vertragssprache abweicht (BGH NJW-RR 1992, 423 – Englische indemnity clause)

8.5 Kartellrechtliche Rahmenbedingungen der Lizenzvertragsgestaltung

8.5.1 Grundlagen

8.5.1.1 Europäisches Kartellrecht

- Art. 101 Abs. 1 AEUV Beeinträchtigung des Handels/Verfälschung des Wettbewerbs
- Art. 102 AEUV Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung
- Kartellverfahrensverordnung VO (EG) 1/2003

8.5.1.2 Deutsches Wettbewerbsrecht

- seit dem 1. Januar 2005 gleichlaufend zu europäischen Regeln
- Parallel anwendbar, sofern ein Inlandsbezug besteht

8.5.1.3 Ratio

- Wettbewerbspolitik soll den Bedürfnissen und Interessen der Verbraucher dienlich sein, indem sie den Wettbewerb als treibende Kraft effizienter Märkte verteidigt, um so dafür zu sorgen, dass Produkte bester Qualität zu niedrigsten Preisen angeboten werden

8.5.2 Art. 101 AEUV

- Verboten sind alle Vereinbarungen zwischen Unternehmen, Beschlüsse von Unternehmensvereinigungen und aufeinander abgestimmte Verhaltensweisen, die den Handel zwischen Mitgliedsstaaten zu beeinträchtigen geeignet sind und eine Verhinderung, Einschränkung oder Verfälschung des Wettbewerbs innerhalb des gemeinsamen Marktes bezwecken oder bewirken
- Rechtsfolge: Nichtigkeit der Vereinbarung – Art. 101 Abs. 2 AEUV
 - Nichtig ist aber nur die Klausel, die die Wettbewerbsbeschränkung enthält oder ihrer Umsetzung dient; der Gesamtvertrag ist nur nichtig, wenn sich die Klausel nicht vom Rest des Vertrages trennen lässt (EuGH, Rs. C-279/06 – CEPSA/LV Tobar)
- Ausnahme von Art. 101 Abs. 1 AEUV: Freistellung im Wege einer Einzelfreistellung oder Gruppenfreistellungsverordnung, Art. 101 Abs. 3 AEUV

8.5.2.1 Spürbarkeitskriterium („den Handel zwischen Mitgliedsstaaten zu beeinträchtigen geeignet sind“)

- De-minimis-Bekanntmachung vom 30. August 2014 enthält bestimmte Marktanteilsschwellen für jedes beteiligte Unternehmen
- horizontal: max. 10%, vertikal: max. 15%

8.5.2.2 bezwecken oder bewirken

- Zweck der Vereinbarung ist vorrangig vor den Auswirkungen der Vereinbarungen zu untersuchen („Die alternative Verknüpfung zwischen dem Zweck und der Wirkung hat zur Folge, dass in erster Linie nach dem Vorliegen eines einzigen Kriteriums zu suchen ist, vorliegend nach dem Zweck der Vereinbarung. Erst in zweiter Linie (...) sind ihre Auswirkungen zu untersuchen, und es müssen, damit sie vom Verbot erfasst wird, Voraussetzungen vorliegen, aus denen sich insgesamt ergibt, dass der Wettbewerb tatsächlich spürbar verhindert, eingeschränkt oder verfälscht worden ist.“ (vgl. EuGH GRUR 2012, 156 – Football Association Premier League Ltd)

8.5.2.3 Wettbewerbsbeschränkung („Verhinderung, Einschränkung oder Verfälschung des Wettbewerbs“)

- Grundsatz: jede Einschränkung der Handlungsfreiheit
- Regelbeispiele in Art. 101 Abs. 1 lit. a) – e) AEUV

8.5.2.4 Art. 101 Abs. 3 AEUV

- Vertikal-GVO 330/2010
- Spezialisierungsvereinbarungen-GVO 1218/2010
- F+E-Vereinbarungen-GVO 1217/2010
- Kraftfahrzeug-GVO 461/2010
- TT-GVO 316/2014 ab dem 1. Mai 2014
 - Art. 10 TT-GVO: seit dem 1. Mai 2015 müssen alle bestehenden Lizenzverträge auf die Neuregelung umgestellt sein
 - TT-GVO 772/04 vom 27. April 2004 ist zum 30. April 2014 ausgelaufen

8.5.3 Gruppenfreistellungsverordnung der Kommission vom 21. März 2014 Nr. 316/2014 für Technologietransfer-Vereinbarungen (TT-GVO)

8.5.3.1 Grundlagen

- Kartell-Verfahrensrecht: VO 1/2003
- Verbotsprinzip nach amerikanischem Vorbild
 - vorher galt das „Anmeldesystem“
 - das Verbotsprinzip besagt, dass jede spürbare Wettbewerbsbeschränkung nach Art. 101 AEUV grundsätzlich unter dem Vorbehalt der Freistellungsmöglichkeit durch die EU-Kommission verboten ist
 - Problem: Überlastung der Kommission, keine Ressourcen für „Hardcorekartelle“
- Verbot gilt nur noch für nicht-freistellungsfähige Wettbewerbsbeschränkungen, d.h. Art. 101 Abs. 3 AEUV ist unmittelbar anwendbar
- Nicht freistellungsfähig sind insbesondere Vereinbarungen zwischen Unternehmen mit einer gewissen Marktmacht, sog. Marktanteilsschwellen
- Daneben bestehen „per se“-Verbote (=unabhängig von der Marktmacht) für „Hardcore“-Beschränkungen wie Preiskartelle, Marktaufteilungen, Produktionsbeschränkungen, Beschränkungen des freien Warenverkehrs und von Parallelimporten

8.5.3.2 Einzelheiten

- Inkrafttreten: 01.05.2014
- Leitlinien zur Anwendung von Art. 101 AEUV auf TT-Vereinbarungen (OJ 2014 C 89/3)
- Betrifft: Know-how, Patente, GebrM, Designrechte, Halbleitertopografien, ergänzende Schutzzertifikate, Sortenschutzrechte, Software-Urheberrechte
- Erweiterter Anwendungsbereich gegenüber TT-GVO a.F. durch Entfallen der Schwerpunktprüfung bei gemischten Verträgen
- Grundprinzip: kein statischer Rahmen, sondern Vertragsfreiheit, aber:

8.5.3.2.1 Art. 3/ Art. 8 TT-GVO: Marktanteilsschwellen

- TT-Vereinbarungen zwischen konkurrierenden Unternehmen (horizontal): Gemeinsamer Marktanteil nicht über 20%

- TT-Vereinbarungen zwischen nicht konkurrierenden Unternehmen (vertikal): Individueller Marktanteil der Parteien nicht über 30%

8.5.3.2.2 Problem: Definition Wettbewerber

- Es kommt auf tatsächlichen oder potentiellen Wettbewerb an
- Potentieller Wettbewerb: Parteien werden als potentielle Wettbewerber auf dem Produktmarkt betrachtet, wenn sie voraussichtlich, auch ohne die Vereinbarungen, die notwendigen zusätzlichen Investitionen getätigt hätten, um als Reaktion auf eine geringfügige, aber dauerhafte Erhöhung der Produktpreise in den relevanten Markt einzutreten (Leitlinien Ziff. 28ff.)

8.5.3.2.3 Problem: Marktdefinition „Produktmarkt/Technologiemarkt“

- Leitlinien Ziff. 19ff. beachtlich
- Produkt und Technologiemarkt nach Leitlinien Ziff. 20:
 - Produktmarkt umfasst auch Produkte, die als mit den Vertragsprodukten austauschbar angesehen werden, vgl. Leitlinien Ziff. 21
 - Technologiemarkt umfasst ebenfalls Technologien, die als Substitut der lizenzierten Technologie anzusehen sind; dies sind die Technologien, zu denen der Lizenznehmer wechseln könnte, vgl. Leitlinie Ziff. 22
- Räumlicher Markt i.S.d. Art. 1 Abs. 1 TT-GVO, vgl. Leitlinien Ziff. 24
 - (mit Blick auf die) Produkte: Gebiet, in dem diese angeboten oder nachgefragt werden
 - (mit Blick auf die) Lizenz: Gebiet, in dem die Technologie lizenziert wird
- Marktanteilsermittlung
 - auf dem Technologiemarkt, vgl. Leitlinien Ziff. 25
Absatzzahlen mit Produkten, die die lizenzierte Technologie beinhalten oder
Anteil der Technologie an den gesamten Lizenzeinnahmen
 - auf dem Produktmarkt, s. Art. 8 TT-GVO
Absatzzahlen

8.5.3.2.4 Leitlinien der Kommission zur Marktdefinition (Abl. C 372 vom 9. Dezember 1997, S. 5)

- Differenzierung zwischen sachlich relevantem Markt und räumlich relevantem Markt
- sachlich relevanter Markt: Umfasst sämtliche Erzeugnisse und/oder Dienstleistungen, die von den Verbrauchern hinsichtlich ihrer Eigenschaften, Preise und ihres vorhergesehenen Verwendungszwecks als austauschbar oder substituierbar angesehen werden
- räumlich relevanter Markt: Umfasst das Gebiet, in dem die beteiligten Unternehmen die relevanten Produkte oder Dienstleistungen anbieten, in dem die Wettbewerbsbedingungen hinreichend homogen sind und das sich von benachbarten Gebieten durch spürbare unterschiedliche Wettbewerbsbedingungen unterscheidet (Ziff. 7/8 der Bekanntmachung C 372)

8.5.3.2.5 Kriterien und Nachweise für die Definition relevanter Märkte

- Informationen der beteiligten Unternehmen
- sonstige Erfassung der Marktanteile der Parteien und ihrer Wettbewerber
- Nachfragemerkmale des Marktes/Kaufverhalten
- Reaktion des Marktes auf Preiserhöhungen (10%-Regel), vgl. Nr. 40 der Bekanntmachung C 372/02
- Funktionale Austauschbarkeit oder ähnliche Merkmale sind keine ausreichenden Kriterien, da Kundenreaktion auf Änderungen bei den relevanten Preisen auch von anderen Faktoren abhängen können (Bsp.: Markt für Original-Kfz-Ausrüstungen bei Erstausrüstungen und Ersatzteilen: Zwei relevante Märkte, vgl. Nr. 36 der Bekanntmachung 372/03)
- Verbraucherpräferenzen/Substituierbarkeit: Ermittlung durch Marktstudien, Gutachten etc.

8.5.3.2.6 *Problem: Freistellung von Verträgen unter Partner, bei denen die Marktanteilsschwellen im Einzelfall überschritten werden*

- Art. 8 TT-GVO: Bei Überschreitung der Marktanteilsschwellen gilt die Freistellung für die Dauer von zwei Folgejahren fort
- Rechtsfolge für die Überschreitung der Schwellenwerte für Marktanteile:
 - Nichtanwendung der Gruppenfreistellung
 - Einzelprüfung eines Verstoßes gegen Art. 101 Abs. 1 AEUV erforderlich, vgl. Leitlinien Ziff. 156ff., dabei sind maßgebliche Faktoren:
 - Art der Vereinbarung
 - Marktstellung der Parteien
 - Marktstellung der Wettbewerber
 - Marktstellung der Abnehmer
 - Marktzutrittsschranken
 - Reifegrad des Marktes
 - Safe-Harbour-Regelung für Verstöße außerhalb der Kernbeschränkungen nach Leitlinien Ziff. 157: mindestens vier „echte“, wirtschaftlich erhebliche Alternativtechnologien

8.5.3.2.7 *Art. 4:TT-GVO: Kernbeschränkungen*

- Die gesamte Vereinbarung ist nicht freigestellt
- Unterscheidung zwischen Vereinbarungen zwischen konkurrierenden (Art. 4 Abs. 1 TT-GVO) und nicht konkurrierenden (Art. 4 Abs. 2 TT-GVO) Unternehmen
- Kernbeschränkungen betreffen
 - Preisfestsetzungen
 - Mengenbeschränkungen in wechselseitigen Vereinbarungen
 - Marktzuweisungen mit Ausnahmen für nicht wechselseitige Vereinbarungen
 - Verwertungsbeschränkungen im Hinblick auf eigene Verwertung eigener Technologierechte/Beschränkung der F&E-Arbeit

8.5.3.2.8 *Art. 5 TT-GVO: Nicht freigestellte Einzelverpflichtungen*

- nur die betreffende Verpflichtung ist nicht freigestellt

- Art. 5 Abs. 1 lit. a): Verbot ausschließlicher Rücklizenz an Weiterentwicklungen durch den Lizenznehmer
- Art. 5 Abs. 1 lit. b): Verbot von Nichtangriffsabreden
 - Zulässigkeit eines Kündigungsrechts, wenn der Lizenznehmer die Schutzrechte angreift?
 - Differenzierung zwischen einfachen und exklusiven Lizenznehmern
 - Nur beim ausschließlichen Lizenznehmer ist ein Kündigungsrecht zulässig
 - weitere Ausnahme bei Streitbeilegung?
 - vgl. hierzu: Leitlinien Ziff. 234ff., insb. Ziff. 235 a.E.:
„Es liegt jedoch im allgemeinen öffentlichen Interesse, alle Hindernisse für die Innovations- und Wirtschaftstätigkeit auszuräumen, die sich aus ungültigen Rechten des geistigen Eigentums ergeben können.“
- Exkurs:
 - Nichtangriffsklausel in Markenabgrenzungsvereinbarung verstößt gegen Art. 101 Abs. 1 AEUV (früher: Art. 85 Abs. 1 EGV), vgl. EuGH Slg. 1985, 636 – BAT
 - Nichtangriffsklausel in Markenlizenzvertrag kann gegen Art. 101 Abs. 1 AEUV verstoßen, wenn der Rechtsbestand der Marke erhebliche Wettbewerbsvorteile verschafft (bekannte Marke), vgl. EU Kommission GRUR Int. 1990, 626 – Moosehead/Whitebread

8.5.4 Art. 102 AEUV (früher: Art. 82 EGV)

- Besonderes Augenmerk heutzutage bei standard-essentiellen Patenten

8.5.4.1 „marktbeherrschende Stellung“

- „Markt“
 - Definition anhand wirtschaftlicher Betrachtung
 - bei standardisierter Technologie bildet die Vergabe von Rechten einen gesonderten, dem Produktmarkt vorgelagerten „Lizenz-Markt“, wenn die geschützte Technologie uner-

setzlich für den Marktzutritt mit einem „Normprodukt“ ist (BGHZ 160, 67 – Standard—Spundfass)

- „beherrschend“
 - Möglichkeit eines Unternehmens, die Aufrechterhaltung eines wirksamen Wettbewerbs auf einem nachgelagerten Markt zu verhindern
 - Bisher: Inhaber von Schutzrechten, die den (Teile des) Standard(s) betreffen, verfügen insoweit über eine beherrschende Stellung
 - Neu: Marktbeherrschung auf dem nachgelagerten Produktmarkt ist darzulegen (70%-Schwelle)

8.5.4.2 Missbrauch

- Ausbeutungsmissbrauch
 - Verschlechterung des Preis-Leistungsverhältnisses durch das marktbeherrschende Unternehmen
- Behinderungsmissbrauch
 - Behinderung von Wettbewerbern, sodass diesen kein Verhaltensspielraum mehr verbleibt
- Verweigerung einer Lizenz ist grundsätzlich kein Missbrauch nach Art. 102 AEUV
- Ausnahme:
 - willkürlich diskriminierende Ablehnung einer Lizenz (EuGH GRUR 2004, 524 – IMS/Health; OLG Düsseldorf GRUR Prax 2013, 382 – Waage mit Tragplatte)
- standard-essentielle Patente
 - Geltendmachung des patentrechtlichen Unterlassungsanspruchs als Missbrauch i.S.v. Art. 102 AEUV
 - nach früherer deutscher Rechtsprechung allerdings nur, wenn der Lizenzsucher ein unbedingtes Lizenzangebot unterbreitet hat und – bei bereits erfolgter Aufnahme der Benutzungshandlungen – sich so verhält, wie ein redlicher Lizenznehmer
 - gilt so nach bisher h.M. noch für sogenannte de-facto-Standards, also nicht durch Normsetzung entstandene Standards (BGHZ 180, 312 – Orange-Book-Standard)

Nach der jüngsten EuGH-Entscheidung liegt unter den folgenden Voraussetzungen kein Missbrauch vor:

- Vor Klageerhebung erfolgter Hinweis des SEP-Inhabers auf Patentverletzung unter Nennung des Patents
- Bringt der angebliche Verletzer Lizenzierungswillen zum Ausdruck, obliegt es dem SEP-Inhaber, ein konkretes schriftliches Lizenzangebot vorzulegen, das FRAND-Kriterien entspricht
- Angeblicher Verletzer kann annehmen oder ablehnen und FRAND-Gegenangebot unterbreiten
- Möglichkeit der Drittbestimmung im Wege eines Schiedsverfahrens

(EuGH GRUR Int. 2015, 942 – Huawei/ZTE; OLG Düsseldorf, Beschl. v. 17.11.2016 – I-15 U 66/15)

Unsicherheit in der Rechtsprechung, was damit tatsächlich gemeint ist und wie in Übergangsfällen vorzugehen ist

8.5.4.3 Rechtsfolge

- Anspruch des diskriminierten Wettbewerbers auf Erteilung einer Lizenz

8.6 Umfang der Lizenz

8.6.1 *Persönlicher Umfang*

- Betriebslizenz/Unternehmenslizenz
 - Bindung an ein bestimmtes Unternehmen
 - Recht des Lizenznehmers zur Nutzung im gesamten Betrieb
 - Keine Mengenbeschränkung (Gegenteil bedarf einer expliziten Vereinbarung im Lizenzvertrag)
 - Recht, über „verlängerte Werkbank“ zu produzieren
- Persönliche Lizenz

- Bindung an natürliche Person
- Konzernlizenz
 - Lizenz für konzernverbundene Unternehmen
 - verschiedene rechtliche Konstruktionen denkbar (OLG Düsseldorf CR 2006, 656)

8.6.2 *Räumlicher Umfang*

- Beschränkung auf den Schutzrechtsstaat (Territorialitätsprinzip)
- Bezirks-/Gebietslizenz: kartellrechtlich problematisch

8.6.3 *Zeitlicher Umfang*

- Grundsätzlich frei wählbar; wenn keine Regelung im Vertrag getroffen wurde, bezieht sich die Lizenz auf die gesamte Laufzeit des Schutzrechts
- Problem: zeitliche Erstreckung des Lizenzvertrages über die Dauer der Vertragsschutzrechte hinaus
- Kartellrechtlich unzulässig
- „Evergreen“-Klauseln
- Auslaufklauseln

8.6.4 *Inhaltliche Beschränkungen*

8.6.4.1 *Auf Vertragsschutzrechte*

- Erfordert die Benutzung einer Erfindung zwangsläufig auch die Nutzung einer anderen Erfindung des Lizenzgebers, dann ist diese weitere Erfindung im Zweifel mit lizenziert (BGH GRUR 2005, 406 – Leichflüssigkeitsabschneider)

8.6.4.2 *Nach Nutzungsarten*

- Herstellungs-, Vertriebs-, Gebrauchslizenz

§ 4 Lizenzerteilung

(1) Der Lizenzgeber erteilt dem Lizenznehmer an den Vertragsschutzrechten I bis III sowie an dem Vertrags-Know-How eine Lizenz zur **Herstellung** und zum **Vertrieb** der Vertragsprodukte im Vertragsgebiet.

8.6.4.3 Nach technischem Gebiet (field-of-use)

- Voraussetzung ist ein technisch abgrenzbarer Anwendungsbereich
 - Bsp. Pharma-Industrie
- Art. 4 Abs. 1 lit. c) TT-GVO

8.6.4.4 Mengenbeschränkungen

- Mindestmengen: kartellrechtlich unproblematisch
- Höchstmengen: s. Art. 4 Abs. 1 lit. b) TT-GVO
 - Künstliche Güterverknappung
 - Erfasst auch wechselseitige mittelbare Höchstmengenbeschränkungen, etwa durch die Lizenzgebührengestaltung, so bspw. bei einer vereinbarten höheren Lizenzgebühr bei steigendem Umsatz (Leitlinien Ziff. 103)

8.7 Rechte und Pflichten des Lizenzgebers

8.7.1 *Pflichten bei Abschluss des Vertrages*

- Aufklärungspflichten (über bekannte Rechtsbestandsprobleme, bestehende Lizenzen etc.)
- Warnpflichten
- Haftung bei Abbruch von Vertragsverhandlungen

8.7.2 *Pflicht zur Nutzungseinräumung*

- Positives Benutzungsrecht
 - Nicht nur bei negativer Lizenz
- Frei von Rechten Dritter (Vorbenutzungsrecht?, andere Lizenznehmer?)
- Garantie für künftigen Rechtsbestand? → Wagnischarakter

§ 13 Gewährleistung des Lizenzgebers

- (1) Der Lizenzgeber versichert, über die Vertragsschutzrechte allein verfügungsberechtigt zu sein.
- (2) Der Lizenzgeber haftet nicht für den Bestand der Vertragsschutzrechte und den Erfolg der Schutzrechtsanmeldung sowie dafür, dass die Nutzung der Vertragsschutzrechte nicht in Schutzrechte Dritter eingreift. Er haftet auch nicht für das Fehlen von Vorbenutzungsrechten Dritter. Der Lizenzgeber versichert jedoch, dass ihm keine Umstände bekannt sind, die den Bestand oder die Ausnutzung der Vertragsschutzrechte gefährden, insbesondere, dass ihm kein neuheitsschädlicher Stand der Technik bekannt ist und ihm auch Vorbenutzungsrechte Dritter und einer ungehinderten Nutzung entgegenstehende Abhängigkeiten nicht bekannt sind. Er versichert weiterhin, dass bis zur Unterzeichnung des Vertrages kein Dritter die Löschung der Vertragsschutzrechte beantragt oder einen Löschantrag angekündigt oder angedroht hat.
- (3) Der Lizenzgeber übernimmt keine Gewähr dafür, dass die Nutzung des Vertrags-Know-How nicht in Schutzrechte Dritter eingreift. Er versichert jedoch, dass ihm keine Umstände bekannt sind, die dazu geführt haben, dass das Vertrags-Know-How nicht mehr geheim ist.
- (4) Der Lizenzgeber haftet nicht für die technische Brauchbarkeit und Leistungsfähigkeit der Vertragsprodukte³². Für eine fehlerfreie Herstellung der Vertragsprodukte sowie eine fehlerfreie Montageanleitung und Betriebsanleitung ist ausschließlich der Lizenznehmer verantwortlich. Der Lizenznehmer ist verpflichtet, den Lizenzgeber von etwaigen Ansprüchen aus Produkthaftung freizustellen.

8.7.3 Überlassung des Know-how, Schulungspflichten

- Geheimnischarakter/Übertragung von Know-how; Identifizierung des Know-how
- Schulungspflicht wird erfüllt als Nebenleistung (Dienstvertrag)

§ 12 Mitteilung des Vertrags-Know-How

(1) Die Mitteilung des Vertrags-Know-How erfolgt durch Übergabe aller Unterlagen, wie Dokumente, Pläne, Protokolle, Disketten oder andere Träger des Vertrags-Know-How. Die Übergabe erfolgt spätestens nach Ablauf von zwei Wochen nach der Unterzeichnung dieses Vertrages. Die Übergabe erfolgt unter Beifügung eines Übergabeprotokolls mit einer Auflistung aller übergebenen Unterlagen. Das übergebene Vertrags-Know-How wird als Anlage 1 diesem Vertrag beigelegt.

(2) Auf Wunsch des Lizenznehmers wird der Lizenzgeber Techniker und Ingenieure für einen Zeitraum von maximal zwei Monaten beginnend mit Unterzeichnung des Vertrages zur Verfügung stellen, die den Lizenznehmer bei der Vorbereitung der Fertigung und der Fertigung einer Testserie der Vertragsprodukte in dessen Fabrikationsstätten unterstützen. Die vom Lizenznehmer zu tragenden Kosten hierfür betragen EUR 600,- für jeden begonnenen Tag und Mitarbeiter zuzüglich Reisekosten, Aufenthaltskosten, nachgewiesener Spesen sowie eventuell anfallender Sachkosten.

8.7.4 Aufrechterhaltung und Verteidigung der Vertragsschutzrechte

- Betreiben des Erteilungsverfahrens (Prüfungsantrag etc.)
- Zahlung der Patentgebühren (unstreitig bei einfacher Lizenz, umstritten bei ausschließlicher Lizenz)
- Verteidigung des Vertragsschutzrechts in Rechtsbestandsverfahren
- Verzicht/Beschränkung

§ 14 Angriffs- und Verteidigungsgemeinschaft

(1) Im Falle der Verletzung der Vertragsschutzrechte durch einen Dritten gilt Folgendes:

[...]

(2) Der Lizenzgeber wird die Vertragsschutzrechte gegen Angriffe Dritter, so insbesondere durch Nichtigkeitssklage und/oder Löschungsantrag, selbst und auf eigene Kosten verteidigen. Die Pflicht des Lizenznehmers zur Zahlung der Lizenzgebühren bleibt unberührt. Er wird den Lizenzgeber auf eigene Kosten unterstützen.

(3) Wird der Lizenznehmer infolge der Benutzung des Vertragsgegenstandes von Dritten wegen Schutzrechtsverletzungen angegriffen, so wird er den Lizenzgeber hiervon unverzüglich unterrichten und ihm Gelegenheit geben, sich an einem eventuellen Rechtsstreit zu beteiligen. Der Lizenzgeber ist hierzu jedoch nicht verpflichtet. Er hat jedoch den Lizenznehmer bei der Führung eines solchen Rechtsstreits in jeder Hinsicht zu unterstützen. Die Kosten der Rechtsverteidigung tragen der Lizenznehmer und der Lizenzgeber je zur Hälfte.

8.7.5 Verfolgungspflicht

- umstritten: nach h.M. besteht keine Verfolgungspflicht
 - o Bei ausschließlicher Lizenz ist der Lizenznehmer selbst klagebefugt (BGH GRUR 2012, 430 – Tintenpatrone II)
 - o Bei einfacher Lizenz ist der Lizenznehmer jedenfalls nicht schutzwürdig, da es dem Lizenzgeber frei steht, weitere Lizenzen zu erteilen
 - Schutz des Lizenznehmers wird in solchen Fällen erreicht durch die Aufnahme einer Meistbegünstigungsklausel in den Lizenzvertrag
 - Neuere Rechtsprechung: auch eine einfache Lizenz hat dingliche Wirkung, ergo kann ein einfacher Lizenznehmer wie ein ausschließlicher Lizenznehmer selbst klagen (BGHZ 180, 344 – Reifen Progressiv); allerdings ist der einfache Lizenznehmer nur als Prozessstandschafter aktivlegitimiert

8.7.6 Sonstige Pflichten

- Anpassung im Falle des Offenkundigwerdens des Vertrags-Know-how
- Anpassung bei Wegfall der Vertragsschutzrechte
- Erfahrungsaustausch

8.7.7 *Mängelgewährleistungspflichten des Lizenzgebers*

8.7.7.1 *Haftung nach dem allgemeinen System der §§ 280ff. BGB*

- § 311a BGB: Schadensersatz bei anfänglicher Unmöglichkeit
- §§ 280, 281, 282, 283 BGB: Schadensersatz bei nachträglicher Unmöglichkeit und Schlechtleistung
- §§ 323f. BGB: Rücktritt vor Leistungsaustausch
- § 314 BGB: Kündigung nach erfolgter Durchführung des Lizenzvertrages (=Dauerschuldverhältnis)
- § 313 BGB: Wegfall der Geschäftsgrundlage

8.7.7.2 *Haftung für technische Ausführbarkeit und Brauchbarkeit*

- „Die Frage der Haftung für die Ausführbarkeit und Brauchbarkeit beantwortet sich bei einem Lizenzvertrag danach, was geschuldet ist und welche Risikoverteilung die Parteien vereinbart haben“ (BGH GRUR 1979, 768, 769 – Mineralwolle)

8.7.7.3 *Haftung für wirtschaftliche Verwertbarkeit*

- ohne gesonderte vertragliche Regelung besteht keine derartige Haftung

§ 13 Gewährleistung des Lizenzgebers

(1) [...]

(2) [...]

(3) [...]

(4) Der Lizenzgeber haftet nicht für die technische Brauchbarkeit und Leistungsfähigkeit der Vertragsprodukte. Für eine fehlerfreie Herstellung der Vertragsprodukte sowie eine fehlerfreie Montageanleitung und Betriebsanleitung ist ausschließlich der Lizenznehmer verantwortlich. Der Lizenznehmer ist verpflichtet, den Lizenzgeber von etwaigen Ansprüchen aus Produkthaftung freizustellen.

8.7.8 *Fortentwicklung der Vertragsprodukte durch den Lizenzgeber*

- Umfang der Nutzungsberechtigung des Lizenznehmers sollte ausdrücklich im Lizenzvertrag geklärt werden

§ 15 Fortentwicklung der Vertragsprodukte

(1) Der Lizenzgeber ist auch in Zukunft bemüht, die Fortentwicklung der Vertragsprodukte zu fördern. Er ist hierzu jedoch nicht verpflichtet. Er wird jedoch dem Lizenznehmer eventuelle Verbesserungen und Fortentwicklungen der Vertragsprodukte mitteilen und im Rahmen dieses Vertrages lizenzieren. Die Mitteilung erfolgt entsprechend § 12 durch Übergabe von Unterlagen, auf denen das fortentwickelte Vertrags-Know-How dokumentiert und identifiziert wird. Die Unterlagen sind zu kennzeichnen und der Zeitpunkt der Übergabe zu notieren.

(2) Sollten Fortentwicklungen der Vertragsprodukte durch den Lizenzgeber als Schutzrecht angemeldet oder darauf Schutzrechte erwirkt werden, gewährt der Lizenzgeber dem Lizenznehmer hieran eine unmittelbare und unentgeltliche Lizenz, im Übrigen im Umfang der Lizenzerteilung gemäß § 4. Der Lizenznehmer ist berechtigt, die Lizenz an diesem Schutzrecht abzulehnen. Die Ablehnung hat schriftlich zu erfolgen.

(3) Der Lizenznehmer wird sich ebenfalls um eine ständige Fortentwicklung der Vertragsprodukte bemühen. Er ist hierzu jedoch nicht verpflichtet. Er wird jedoch dem Lizenzgeber eventuell entstehende Fortentwicklungen mitteilen. Der Lizenzgeber ist berechtigt, diese selbst zu nutzen sowie seinen sonstigen Lizenznehmern zur Nutzung mit zu überlassen. Sollten bei Fortentwicklungen durch den Lizenznehmer schutzrechtsfähige Erfindungen anfallen, wird der Lizenznehmer diese nach seiner Wahl entweder selbst in Ländern seiner Wahl anmelden oder dem Lizenzgeber die Möglichkeit einräumen, entsprechende Schutzrechtsanmeldungen im Namen und in Vollmacht des Lizenznehmers vorzunehmen. Meldet der Lizenznehmer oder der Lizenzgeber die Schutzrechte an, erteilt der Lizenznehmer dem Lizenzgeber hieran eine einfache unentgeltliche Lizenz für den Bereich außerhalb des Vertragsgebiets mit dem Recht zur Erteilung von Unterlizenzen an andere Lizenznehmer, wenn auch hierfür Schutzrechtsanmeldungen vorgenommen werden.

Der Lizenzgeber wird seinen sonstigen Lizenznehmern gleiche Verpflichtungen auferlegen, um eine einheitliche Fortentwicklung der Vertragsprodukte sicherzustellen.

(4) Ergeben sich bei der gemeinschaftlichen Fortentwicklung durch den Lizenzgeber und den Lizenznehmer schutzrechtsfähige Erfindungen im Bereich der Vertragsprodukte, so sind beide zur gemeinsamen Anmeldung entsprechender Schutzrechte berechtigt. Etwaige Vergütungen an Mitarbeiter nach dem Arbeitnehmererfindungsgesetz, die für diese Gemeinschaftserfindungen zu zahlen sind, übernimmt jede Partei für sich.

8.8 Rechte und Pflichten des Lizenznehmers

8.8.1 *Zahlung der Lizenzgebühr*

- regelmäßig Hauptpflicht des Lizenznehmers

8.8.1.1 *Kartellrechtliche Bewertung*

- o TT-GVO: „Den Vertragspartnern einer Lizenzvereinbarung steht es in der Regel frei, die vom Lizenznehmer zu zahlenden Lizenzgebühren und die Zahlungsmodalitäten festzulegen; Artikel 101 Abs. 1 AEUV wird hiervon nicht berührt.“ – Leitlinien TT-GVO, Ziff. 184
- o Deutsches Kartellrecht: Lizenzgebühr stellt eine grundsätzlich kartellrechtlich relevante Beschränkung des Wettbewerbs dar (BGH GRUR 2005, 845 – Abgasreinigungsvorrichtung)

§ 5 Lizenzgebühr

(1) Der Lizenznehmer zahlt dem Lizenzgeber als Entgelt für die Lizenzerteilung laufende Umsatz-Lizenzgebühren nach Maßgabe der folgenden Staffel. Der Umsatz bezieht sich auf die Nettoverkaufspreise abzüglich aller vom Lizenznehmer gewährter gesondert ausgewiesener Rabatte, Kosten für Verpackung und Fracht, etwaiger Verkaufsteuern, Zölle und Versicherungen sowie Skonti und Jahresend-Boni und Provisionen (Verkaufserlöse) in Bezug auf die Vertragsprodukte

Der Anspruch entsteht mit der Auslieferung der Vertragsprodukte durch den Lizenznehmer. Nimmt der Lizenznehmer bereits ausgelieferte Vertragsprodukte zurück, so bleibt er zur Zahlung der bereits entstandenen Lizenzgebühr verpflichtet. Bei erneuter Auslieferung entsteht keine weitere Lizenzgebühr.

8.8.1.2 Wirtschaftliche Bezugsgrößen für die Bemessung der Lizenzgebühr

o Umsatzlizenz

- *Prozentualer Anteil vom erzielten Umsatz des Lizenznehmers mit den lizenzierten Produkten*
- *in der Praxis üblichste Form*
- *Bruttoumsatz/Nettoumsatz?*
- *Maßgeblich ist grundsätzlich die Rechnungsstellung – Risiko des Zahlungsausfalls liegt in Ermangelung abweichender Regelung beim Lizenznehmer (BGH GRUR 1998, 561 – Umsatzlizenz)*

§ 5 Lizenzgebühr

(1) [...]

Die Lizenzgebühren betragen bei Quartalsumsätzen

- a) bis zu EUR _____ 3%
- b) bis zu EUR _____ 2,5%
- c) darüber: 2%.

o Gewinnlizenz

- *Problematisch für den Lizenzgeber, weil in diesem Fall konkret die Kostenstruktur des Lizenznehmers nachvollzogen werden muss*

o Stücklizenz

- *Fester Preis pro Stück*
- *Vorteil: einfache Kontrollmöglichkeit des Lizenzgebers*

o einmalige Zahlung (Pauschallizenz)

- *Interessant vor allem mit Blick auf eventuelle insolvenzrechtliche Zusammenhänge: nach § 103 InsO genügt jegliche offene Vertragspflicht, um das Wahlrecht des Insolvenzverwal-*

ters zu eröffnen (LG München I GRUR-RR 2012, 142 – Insolvenzfestigkeit; OLG München GRUR 2013, 1125 – Qi-monda/Infineon; BGH GRUR 2016, 201 – Ecosoil)

- Mindestlizenz
 - Mindestlizenzgebühr ist auch dann zu zahlen, wenn sich die gehegten Erwartungen nicht erfüllen (BGH GRUR 1974, 40, 43 – Bremsrolle)
 - Anpassung bei Wegfall der Geschäftsgrundlage (BGH GRUR 2001, 223 – Bodenwaschanlage)

§ 5 Lizenzgebühr

(1) [...]

(2) Der Lizenznehmer verpflichtet sich zur Zahlung einer Mindestlizenzgebühr in Höhe von:

im ersten Jahr: EUR 10.000,-

im zweiten Jahr: EUR 30.000,-

im dritten Jahr: EUR 40.000,-

im vierten und den

folgenden Jahren: EUR 50.000,-.

Eventuell anfallende Steuern sind hinzuzurechnen.

Die Mindestlizenzgebühr wird am 1. Februar für das zurückliegende Jahr fällig. Bereits geleistete Lizenzgebühreneinzahlungen gemäß § 5 Abs. 1 werden angerechnet.

8.8.1.3 Grundsätze der Patentbewertung

- Produktionsfaktoren, Markt- und Vertriebsfaktoren, Monopol-faktoren
- RL für Vergütung von Arbeitnehmererfindungen

8.8.1.4 Berechnung der Lizenzgebühr bei nachträglichen Änderungen

- etwa bei einer Beschränkung des Vertragsschutzrechts oder einem Wegfall von Schutzrechten aus einem Schutzrechtspool
- keine Rückwirkung auf Lizenzgebühren, die für die Vergangenheit gezahlt wurden – Wagnischarakter (EuGH, C-567/14 – Genentech)
- Bis zur rechtskräftigen Vernichtung des gesamten Schutzrechts auch keine Auswirkung auf die Zukunft, solange dem Lizenznehmer nach wie vor eine tatsächliche Vorzugsstellung verbleibt (BGH GRUR 1990, 667 – Einbettungsmasse)

- Eventuell Anpassung über § 313 BGB, wenn bei einem Schutzrechtspool Veränderungen eintreten

§ 5 Lizenzgebühr

(1) [...]

(2) [...]

(3) [...]

(4) Sollte das Vertrags-Know-How während der Laufzeit des Vertrages offenkundig werden, ohne dass dies auf eine Mitwirkung des Lizenzgebers zurückzuführen ist, bleibt die Höhe der Lizenzgebühr hiervon unberührt, soweit noch mindestens eines der Vertragspatente in Kraft ist. Gleiches gilt, wenn der Lizenznehmer nachweist, dass das Vertrags-Know-How bereits im Zeitpunkt der Mitteilung offenkundig war.

(5) Sollte ein Dritter hinsichtlich eines oder mehrerer Vertragsschutzrechte ein Vorbenutzungsrecht geltend machen, bleibt hiervon die Verpflichtung des Lizenznehmers zur Zahlung der Lizenzgebühr grundsätzlich unberührt, es sei denn dass auf Grund der Ausübung des Vorbenutzungsrechts durch den Berechtigten ein Rückgang des Marktanteils der Vertragsprodukte in dem Vertragsgebiet insgesamt von mehr als 20% festgestellt werden kann. In diesen Fällen werden die Parteien die Höhe der Lizenzgebühr neu festlegen.

8.8.2 Pflicht zur Abrechnung und Rechnungslegung

- Abrechnungspflicht als Hauptpflicht des Lizenznehmers (BGH GRUR 2004, 532 – Nassreinigung)
- Rechnungslegung (§§ 259, 666 BGB) als Nebenpflicht, ergibt sich bei fehlender vertraglicher Regelung aus § 242 BGB

§ 6 Abrechnung und Zahlung der Lizenzgebühr

(1) Abrechnungszeitraum ist jeweils ein Quartal. Die Abrechnung enthält vollständige Angaben zu dem Quartal erzielten Verkaufserlösen i. S. von § 5 Abs. 1 sowie sämtlichen innerhalb eines Quartals an Abnehmer gelieferten Mengen der Vertragsprodukte sowie Namen und Adressen der Abnehmer. Der Lizenznehmer wird die schriftliche Abrechnung binnen eines Monats nach Quartalsende vorlegen.

(2) Die sich aus der Abrechnung ergebende Lizenzgebühr ist binnen eines Monats nach Quartalsende zur Zahlung fällig und auf das Konto des Lizenzgebers

Bank: _____

Kontonummer: _____

Verwendungszweck: _____

zu zahlen.

8.8.3 Einsicht in die Geschäftsbücher

- ohne eine gesonderte vertragliche Abrede besteht kein Recht des Lizenzgebers zur Einsicht in die Geschäftsbücher des Lizenznehmers

- Unter Umständen (Geheimnisschutz) ist jedoch eine Vorlage an Dritte (bspw. Wirtschaftsprüfer) denkbar (BGH GRUR 1994, 898 – Copolyester)

§ 6 Abrechnung und Zahlung der Lizenzgebühr

(1) [...]

(2) [...]

(3) [...]

(4) [...]

(5) Der Lizenznehmer wird über die Herstellung und die Verkäufe der Vertragsprodukte sowie über Verkaufserlöse Buch führen und die Unterlagen getrennt von anderen Unterlagen des Unternehmens aufbewahren. Gleiches gilt für die Umsatzzahlen der Unterlizenznehmer. Der Lizenzgeber ist berechtigt, in angemessenen Abständen, letztmalig ein Jahr nach Vertragsbeendigung alle Bücher, Konten, Rechnungen und sonstige Unterlagen, die unmittelbar oder mittelbar mit der Lizenz gebührenrechnung zusammenhängen, durch einen unabhängigen, auch gegenüber dem Lizenzgeber zur Verschwiegenheit verpflichteten Steuerberater oder Buchprüfer prüfen zu lassen. Diese Rechte erstrecken sich auch auf die Unterlizenznehmer. Die Kosten hierfür trägt der Lizenznehmer.

8.8.4 Entstehung und Fälligkeit des Anspruchs auf Lizenzgebühren

- Entstehung regelmäßig mit der Ausführung der Nutzungshandlung
- Fälligkeit entsprechend vertraglicher Regelung

8.8.5 Eintrittsgeld

- Vergütung für die Bereitschaft des Lizenzgebers zum Vertragsabschluss

§ 5 Lizenzgebühr

(1) [...]

(2) [...]

(3) Der Lizenznehmer zahlt dem Lizenzgeber als Entgelt für die geleisteten Entwicklungsarbeiten einen einmaligen Pauschalbetrag in Höhe von EUR 100.000,-. Dieser Betrag ist mit Abschluss des Vertrages zur Zahlung fällig. Er ist auch im Falle einer vorzeitigen Beendigung des Vertrages oder im Falle des vorzeitigen Wegfalls des Vertrags-Know-How nicht rückzahlbar. Eine Anrechnung auf die laufenden Lizenzgebühren erfolgt nicht.

8.8.6 Ausübungspflicht/“Best-Effort-Klausel“

- Sicherstellung der Einnahmen des Lizenzgebers, Verhinderung von Blockadelizenzen, Präsenz des Lizenzproduktes am Markt sicherstellen
- Grundsätzlich ist eine vertragliche Regelung anzuraten

- Eine Ausübungspflicht kann sich aber auch aus einer (ergänzenden) Vertragsauslegung nach §§ 133, 157 BGB oder aus § 242 BGB ergeben
 - o bei ausschließlichen Lizenzen nimmt die h.M. eine Ausübungspflicht auch ohne vertragliche Vereinbarung grundsätzlich an (BGH GRUR 2000, 138 – Knopflochmaschine)
 - o bei einer einfachen Lizenz gilt dies grds. nur, wenn eine Stücklizenz vereinbart wurde (BGH GRUR 1980, 38 – Fullplastverfahren)
- die Ausübungspflicht kann erlöschen, wenn die Vermarktung des Produkts entweder
 - o technisch unmöglich ist
 - o oder wirtschaftlich unzumutbar ist; es besteht keine Pflicht des Lizenznehmers, „unverkäuflichen Schrott“ herzustellen (BGH GRUR 1978, 166 – Banddüngerstreuer)

§ 7 Ausübungspflicht

(1) Der Lizenznehmer wird das Lizenzrecht ausüben und bestmögliche Anstrengungen bei der Herstellung und dem Verkauf der Vertragsprodukte unternehmen. Er wird die Produktion spätestens am 1. März 2008 aufnehmen.

(2) Sollte die Umsatzentwicklung für das fünfte oder für die folgenden Vertragsjahre in der Weise hinter den Erwartungen der Parteien zurückbleiben, dass die nach § 5 Abs. 1 zu berechnende Lizenzgebühr weniger als die nach § 5 Abs. 2 zu berechnende Mindestlizenzgebühr in Höhe von EUR 50.000,- beträgt, behält sich der Lizenzgeber vor, die ausschließliche Lizenz innerhalb einer sechsmonatigen Frist zum darauf folgenden Kalenderjahr durch schriftliche Mitteilung an den Lizenznehmer in eine einfache Lizenz umzuwandeln.

Macht der Lizenzgeber von diesem Recht Gebrauch, entfällt die Verpflichtung des Lizenznehmers zur Zahlung der Mindestlizenzgebühr.

8.8.7 Mindestqualitätsstandards/Kontrollbefugnisse

§ 8 Mindestqualitätsstandard/Zulassung

(1) Der Lizenznehmer wird bei der Herstellung der Vertragsprodukte sicherstellen, dass die in Anlage 1 festgelegten Mindestqualitätsstandards eingehalten werden.

(2) Dem Lizenznehmer ist bekannt, dass die Vertragsprodukte in bestimmten zum Vertragsgebiet gehörenden Staaten nicht ohne eine Zulassung der zuständigen Stelle in Verkehr gebracht werden dürfen. Derartige Zulassungen liegen für die zum Vertragsgebiet gehörenden Staaten noch nicht vor. Der Lizenznehmer wird unverzüglich bei den zuständigen Stellen in den betreffenden Staaten die Zulassung der Vertragsprodukte veranlassen und diese erst dann in den einzelnen zum Vertragsgebiet gehörenden Staaten in Verkehr bringen, wenn die erforderlichen Zulassungen erteilt sind. Der Lizenznehmer hat dem Lizenzgeber durch Übersendung einer Kopie des Antrags von der Antragstellung zu informieren. Der Lizenzgeber wird den Lizenznehmer im Rahmen des Zulassungsverfahrens unterstützen. Der Lizenzgeber haftet indessen nicht für die Erlangung der Zulassung in den zum Vertragsgebiet gehörenden Staaten.

8.8.8 Mitteilung von Verbesserungen

- ohne ausdrückliche Vereinbarung besteht keine solche Verpflichtung

§ 15 Fortentwicklung der Vertragsprodukte

(1) [...]

(2) [...]

(3) Der Lizenznehmer wird sich ebenfalls um eine ständige Fortentwicklung der Vertragsprodukte bemühen. Er ist hierzu jedoch nicht verpflichtet. Er wird jedoch dem Lizenzgeber eventuell entstehende Fortentwicklungen mitteilen. Der Lizenzgeber ist berechtigt, diese selbst zu nutzen sowie seinen sonstigen Lizenznehmern zur Nutzung mit zu überlassen. Sollten bei Fortentwicklungen durch den Lizenznehmer schutzrechtsfähige Erfindungen anfallen, wird der Lizenznehmer diese nach seiner Wahl entweder selbst in Ländern seiner Wahl anmelden oder dem Lizenzgeber die Möglichkeit einräumen, entsprechende Schutzrechtsanmeldungen im Namen und in Vollmacht des Lizenznehmers vorzunehmen. Meldet der Lizenznehmer oder der Lizenzgeber die Schutzrechte an, erteilt der Lizenznehmer dem Lizenzgeber hieran eine einfache unentgeltliche Lizenz für den Bereich außerhalb des Vertragsgebiets mit dem Recht zur Erteilung von Unterlizenzen an andere Lizenznehmer, wenn auch hierfür Schutzrechtsanmeldungen vorgenommen werden.

8.8.9 *Bezugspflichten*

8.8.10 *Verwendungsbeschränkungen*

- innerhalb der eingeräumten technischen Nutzungsmöglichkeit

8.8.11 *Nicht-Angriffsabrede und Kündigungsrecht*

- Grundsätzlich kartellrechtlich unzulässig, Ausnahme bei einer Freilizenz
- s. Art. 5 Abs. 1 lit. b) TT-GVO: „alle auferlegten unmittelbaren und mittelbaren Verpflichtungen“

8.8.12 *Exportverbote*

8.8.13 *Geheimhaltungsvereinbarung*

§ 17 Geheimhaltung

(1) Die Parteien verpflichten sich gegenseitig zur Geheimhaltung des Vertrags-Know-How sowie aller vor oder während der Laufzeit dieses Vertrages ausgetauschten bzw. auszutauschenden Informationen und erworbenen Kenntnisse über Grundlagen, Arbeitsweisen, Herstellung, Neuentwicklung, Verbesserungen und sonstige Details betreffend die Vertragsprodukte und die Vertragsabwicklung berührende Betriebsvorgänge und werden alle hierzu erforderlichen Maßnahmen ergreifen.

Die ausgetauschten Informationen, insbesondere das Vertrags-Know-How, sind ausdrücklich als geheim oder vertraulich zu kennzeichnen.

Die Pflicht zur Geheimhaltung gilt nicht, soweit die Offenbarung nötig ist, um das Vertrags-Know-How außerhalb des Vertragsgebiets an andere Lizenznehmer zu übertragen oder um etwaige behördliche Genehmigungen zu erwirken.

Die Geheimhaltungsverpflichtung erstreckt sich nicht auf Vertrags-Know-How oder sonstige Informationen, von denen der Lizenznehmer nachweist, dass sie bereits im Zeitpunkt des Vertragsschlusses ohne sein Zutun offenkundig waren oder von Dritten bekannt gemacht wurden. Sie erstreckt sich auch nicht auf Vertrags-Know-How oder sonstige Informationen, über die der Lizenznehmer bereits vor der Offenbarung durch den Lizenzgeber verfügt hat. In einem solchen Fall wird der Lizenznehmer den Lizenzgeber unverzüglich darüber informieren, dass ihm das Vertrags-Know-How ganz oder teilweise bereits zuvor bekannt war. Er hat dies in geeigneter Form nachzuweisen.

8.8.14 *Preisstellungs-Konditionenbindung*

8.8.15 *Vorkaufsrecht*

§ 16 Vorkaufsrecht

Sollte der Lizenzgeber die Vertragsschutzrechte in Bezug auf das gesamte Vertragsgebiet oder Teile hiervon vor deren Ablauf bzw. das Vertrags-Know-How vor dessen Offenkundigwerden veräußern wollen, räumt er dem Lizenznehmer in gleichem Umfang ein Vorkaufsrecht an den Vertragsschutzrechten und/oder dem Vertrags-Know-How ein.

8.8.16 *Unterlizenzen*

- Inhaber einer ausschließlichen Lizenz darf ohne vorherige Genehmigung des Lizenzgebers Unterlizenzen erteilen, wenn nichts anderes geregelt ist (BGH GRUR 1953, 114, 118 – Reinigungsverfahren; BGH GRUR 1955, 338, 340).

§ 4 Lizenzerteilung

(1) [...]

(2) Der Lizenznehmer ist nicht berechtigt, Unterlizenzen zu erteilen.

(3) Die Übertragung der Lizenz auf ein anderes als ein i. S. von §§ 15 ff. AktG verbundenes Unternehmen bedarf der schriftlichen Zustimmung des Lizenzgebers.

8.8.17 *Übertragung der Lizenz*

- ob die Lizenz übertragbar ist, ist Frage der Vertragsgestaltung im Einzelfall

8.9 Verteidigung von Schutzrechten und nicht geschützten Erfindungen

8.9.1 *Verletzungsverfahren*

8.9.1.1 Aktivlegitimation des ausschließlichen Lizenznehmers für Erhebung der Verletzungsklage (Ansprüche auf Unterlassung, Schadenersatz etc.)

- Die Aktivlegitimation ergibt sich aus eigenem Recht, soweit das ausschließliche Nutzungsrecht des Lizenznehmers betroffen ist (BGH GRUR 2004, 758 – Flügelradzähler)
- Daneben bleibt der Patentinhaber aktivlegitimiert, wenn er selbst in seinen Rechten betroffen ist (BGH GRUR 2006, 896 – Tintenpatrone I)

8.9.1.2 Aktivlegitimation des einfachen Lizenznehmers

- In Bezug auf den Unterlassungsanspruch nur, wenn der Schutzrechtsinhaber eine Prozessführungsermächtigung erteilt hat und ein eigenes Interesse des einfachen Lizenznehmers an der Verfolgung besteht (ein solches besteht regelmäßig dann, wenn gegen Wettbewerber vorgegangen wird)
- In Bezug auf den Schadensersatzanspruch (sowie den Anspruch auf Rechnungslegung) besteht eine Aktivlegitimation nur, wenn der Schutzrechtsinhaber seine Ansprüche abgetreten hat

§ 14 Angriffs- und Verteidigungsgemeinschaft

(1) Im Falle der Verletzung der Vertragsschutzrechte durch einen Dritten gilt Folgendes:

- a) Jede Partei wird jede ihr bekannt werdende Verletzung der Vertragsschutzrechte der anderen Partei mitteilen.
- b) Im Falle einer Verletzung eines oder mehrerer Vertragsschutzrechte ist in erster Linie der Lizenzgeber berechtigt, gegen Verletzer vorzugehen. Der Lizenznehmer ist verpflichtet, dem Lizenzgeber alle zur Verfolgung der Ansprüche notwendigen Informationen und alle notwendigen Hilfestellungen zu geben.
- c) Die Kosten einer Rechtsverfolgung werden zwischen dem Lizenznehmer und dem Lizenzgeber hälftig geteilt.
- d) Erhält der Lizenzgeber Einnahmen aus Schadensersatzzahlungen des Verletzers, wird er die Hälfte dieser Einnahmen an den Lizenznehmer abführen.
- e) Sollte der Lizenzgeber im Einzelfall auf sein Verfolgungsrecht verzichten, wird er den Lizenznehmer darüber schriftlich in Kenntnis setzen. In diesem Fall ist der Lizenznehmer berechtigt, gegen den Verletzer auf eigene Kosten vorzugehen. Gleiches gilt, wenn der Lizenzgeber nach Ablauf einer angemessenen Frist, beginnend mit dem Zeitpunkt, zu dem alle entstehungserheblichen Umstände bekannt sind, gerichtliche Schritte noch nicht eingeleitet hat. Schadensersatzzahlungen des Verletzers stehen dann allein dem Lizenznehmer zu.

§ 14 Angriffs- und Verteidigungsgemeinschaft

(1) [...]

(2) Der Lizenzgeber wird die Vertragsschutzrechte gegen Angriffe Dritter, so insbesondere durch Nichtigkeitsklage und/oder Löschungsantrag, selbst und auf eigene Kosten verteidigen. Die Pflicht des Lizenznehmers zur Zahlung der Lizenzgebühren bleibt unberührt. Er wird den Lizenzgeber auf eigene Kosten unterstützen.

8.9.2 *Einspruchs-/Nichtigkeitsverfahren*

- Passivlegitimiert ist immer nur der im Register eingetragene Schutzrechtsinhaber, § 81 Abs. 1 S. 2 PatG, § 55 Abs. 1 MarkenG

8.10 Beendigung des Lizenzvertrages

8.10.1 *Zeitablauf*

- Wenn das Schutzrecht ausläuft
- Bei mehreren Schutzrechten ist der Zeitpunkt des Auslaufens des am längsten laufenden Schutzrechts maßgeblich (BGH GRUR 1980, 750 – Pankreaplex II)

8.10.2 *Außerordentliche Kündigung - § 314 BGB*

- Wenn das Festhalten am Vertrag unzumutbar ist
- Problem: Abmahnung erforderlich?

8.10.3 *ordentliche Kündigung*

8.10.4 *Auslaufregelungen*

§ 18 Laufzeit des Vertrages

(1) [...]

(2) [...]

(3) Hiervon unberührt bleibt das Recht jeder Partei, den Vertrag aus wichtigem Grund fristlos zu kündigen.

Die Parteien sind sich darüber einig, dass ein wichtiger Grund insbesondere dann vorliegt, wenn

- a) der Lizenznehmer die nach § 8 Abs. 2 von ihm zu stellenden Anträge auf Zulassung der Vertragsprodukte nicht spätestens nach Ablauf von drei Monaten nach Unterzeichnung des Vertrages gestellt hat;
- b) der Lizenznehmer mit der Abrechnung und/oder der Zahlung von Lizenzgebühren trotz Mahnung und einer schriftlich gesetzten Nachfrist von sechs Wochen mehr als drei Monate in Verzug ist;
- c) der Lizenznehmer von der Lizenz trotz Abmahnung innerhalb eines Zeitraums von sechs Monaten nach Vertragsabschluss keinen Gebrauch macht oder die Benutzung zu einem späteren Zeitpunkt für die Dauer von sechs Monaten einstellt;
- d) eine Partei trotz Abmahnung mit angemessener Fristsetzung sonstige wesentliche Vertragspflichten verletzt;
- e) die Zulassungen nach § 8 Abs. 2 für eines der nachfolgend genannten Länder [Bundesrepublik Deutschland, Spanien, Frankreich, Großbritannien, Italien, Griechenland und Schweden] nach Ablauf von zwei Jahren nach Abschluss dieses Vertrages noch nicht vorliegen sollten, obwohl der Lizenznehmer alle hierfür erforderlichen Anstrengungen unternommen hat;
- f) der Lizenznehmer trotz Abmahnung und trotz ausreichender Hilfestellung seitens des Lizenzgebers spätestens zum 1. März 2009 bei der Herstellung der Vertragsprodukte den Qualitätsstandardgemäß § 8 Abs. 1 nicht erreicht;
- g) sich bei einer der Vertragsparteien die Mehrheitsverhältnisse an den Beteiligungen dergestalt ändern, dass über 50% der Stimmrechte von einem anderen Beteiligten gehalten werden und aufgrund der geänderten Beteiligungsverhältnisse der anderen Vertragspartei ein Festhalten an dem Vertrag nicht mehr zugemutet werden kann. Eine nur mittelbare Änderung der Beteiligungsverhältnisse beim Lizenznehmer rechtfertigt die Kündigung grundsätzlich nicht.

§ 18 Laufzeit des Vertrages

(1) [...]

(2) Der Vertrag endet mit dem Wegfall des letzten wesentlichen Vertragspatents, es sei denn, dass zu diesem Zeitpunkt das Vertrags-Know-How noch geheim ist. In diesem Fall besteht der Vertrag als Know-How-Lizenzvertrag weiter, er endet in diesem Falle jedoch nach Ablauf von zehn Jahren nach Unterzeichnung des Vertrages.

8.11 Vertragsstatut, Gerichtswahl

8.11.1 *Das IPR des Lizenzvertragsrechts*

- Rom-I-Verordnung (EG) Nr. 593/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Juni 2008 über das auf vertragliche Schuldverhältnisse anzuwendende Recht (Amtsblatt Nr. L 177 vom 4.7.2008, S. 6 ber. Amtsblatt Nr. L 309 vom 24.11.2009, S. 87)
- Nach Art. 3 Abs. 1 Rom-I-VO unterliegt der Vertrag in erster Linie dem von den Parteien gewählten Recht
- Wenn keine Rechtswahl gem. Art. 3 Rom-I-VO erfolgt ist, dann gilt die objektive Anknüpfung nach Art. 4 Rom-I-VO

- „Anknüpfungsleiter“ nach Art. 4 Abs. 1 Rom-I-VO zunächst maßgeblich für die objektive Anknüpfung
- Sofern der Vertrag nicht unter Abs. 1 fällt oder die Anknüpfungsleiter den konkreten Fall nicht erfasst, gilt Art. 4 Abs. 2 Rom-I-VO: Der Vertrag unterliegt dem Recht des Staates, in dem die Partei, welche die für den Vertrag charakteristische Leistung erbringt, ihren gewöhnlichen Aufenthalt hat
- Sofern der Vertrag eine offensichtlich engere Bindung zu einem Staat aufweist, dessen Recht nicht nach Abs. 1 bzw. Abs. 2 bestimmt wurde, ist das Recht dieses Staates anzuwenden, Art. 4 Abs. 3 Rom-I-VO
- Sofern weder Abs. 1 noch Abs. 2 für die Bestimmung des anwendbaren Rechts weiterhelfen, ist das Recht des Staates maßgeblich, zu dem der Vertrag die engste Bindung aufweist, Art. 4 Abs. 4 Rom-I-VO
- Es ist streitig, welche Faktoren maßgeblich sind, um zu bestimmen, mit welchem Staat der Vertrag die engste Verbindung aufweist bzw. was die charakteristische Leistung ist; im Ergebnis ist eine Einzelfallabwägung maßgeblich (LG Düsseldorf GRUR Int. 1999, 772 – virusinaktiviertes Blutplasma)

○

§ 19 Anzuwendendes Recht, Erfüllungsort, Gerichtsstand

- (1) Auf den vorliegenden Lizenzvertrag findet deutsches Recht Anwendung.
 (2) Erfüllungsort ist der jeweilige Sitz des Lizenznehmers. Dieser ist zurzeit

8.11.2 Gerichtswahlklauseln

- Vertragsfreiheit
- EuGVVO (Brüssel I-VO) geht ZPO vor

§ 19 Anzuwendendes Recht, Erfüllungsort, Gerichtsstand

- (1) [...]
 (2) [...]
 (3) Die Parteien vereinbaren für den Fall einer streitigen Auseinandersetzung die Zuständigkeit des Landgerichts Düsseldorf. Hiervon unberührt bleibt das Recht des Lizenzgebers, den Lizenznehmer vor dem örtlich zuständigen Gericht seines Heimatstaates in Anspruch zu nehmen.

8.12 Salvatorische Klauseln, staatliche Genehmigungen

8.12.1 *Salvatorische Klauseln*

- Bewirkt Umkehr der Darlegungs- und Beweislast (BGH GRUR 2004, 353 – Tennishallenpacht)

§ 20 Schriftform, Sonstiges

(1) [...]

(2) Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein, so berührt dies die Wirksamkeit des Vertrages im Übrigen nicht. Die Parteien verpflichten sich, die unwirksame Bestimmung durch eine wirksame Regelung zu ersetzen, die dem wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen Bestimmung am nächsten kommt.

8.12.2 *Staatliche Genehmigungen*

- für Weitergabe bestimmter Technologien in bestimmte Gebiete
- vgl. §§ 5 – 7, 16, 26ff. AWG

8.13 Due Diligence

- Prüfung der Relevanz, ob Patentschutz für die beabsichtigte Kooperation mit dem Lizenzvertragspartner ausreichend ist
- Schutzfähigkeit prüfen – z.B. Softwarepatente
- Prüfung, wer Inhaber der Patentrechte bzw. Patentanmeldungen ist
- exakte Analyse der Patentansprüche
- bei Patentanmeldungen: Ermittlungen des Standes des Erteilungsverfahrens/Analyse des Standes der Technik; Frage nach dem Prioritätsrecht
- Analyse der Schutzländer
- Analyse des Schutzbereichs des Patentanspruchs in den einzelnen Ländern
- Prüfung der Dauer des Patentschutzes
- Analyse etwaiger Einspruchs-/Nichtigkeits- oder Verletzungsverfahren

8.14 Aktuelle lizenzvertragliche Implikationen des UPC

- Verordnung (EG) 1257/2012 vom 17.12.2012 – Einführung des „Europäischen Patents mit einheitlicher Wirkung“ (Unified Patent)
- Übereinkommen über ein einheitliches Patentgericht (Unified Patent Court – „UPC Agreement“) vom 19.02.2013
- Entwurf der Verfahrensordnung des UPC, derzeit aktuell in der 18. Fassung („UPC Rules“)
- s. auch: <http://www.upc.documents.eu.com/>
- Art. 3 UPC-Agreement erfasst:
 - o Europäische Patente mit einheitlicher Wirkung und
 - o alle herkömmlichen Europäischen Patente
- Art. 83 UPC Agreement sieht für eine Übergangszeit von 7 Jahren ab Inkrafttreten ein sog. „opt out“ für herkömmliche Europäische Patente vor,
 - o allerdings muss der **Inhaber** oder **Anmelder** dieses opt out erklären
 - o in Rule 5.13 ist eine „sunrise period“ vorgesehen
- Problem für den Lizenznehmer (auch den ausschließlichen)
 - o er kann nicht selbst darüber entscheiden, ob er in dem neuen System klagen/verklagt werden will oder lieber in den herkömmlichen, nationalen Systemen
 - o Lösung: lizenzvertragliche Regelung zu opt out unter Berücksichtigung der „sunrise period“, bevorzugt mit entsprechender Vollmacht
- Art. 47 Abs. 2 UPC Agreement sieht eine Klagebefugnis auch des ausschließlichen Lizenznehmers vor
- Problem für den Lizenzgeber/Inhaber des Patents:
 - o Während der Übergangszeit ist ein opt out möglich, allerdings nur solange, wie keine Klage beim UPC wegen dieses Patents eingereicht wurde, Art. 83 UPC Agreement
 - o Erhebt der ausschließliche Lizenznehmer eine solche Klage, kann der Patentinhaber daher an einem opt out gehindert sein
 - o Lösung: Lizenzvertragliche Regelung oder schnelles opt out schon während der sunrise period

§ 11 Anmeldung und Aufrechterhaltung der Vertragsschutzrechte/Verzicht/Optout und/oder Opt-in

(1) [...]

(2) [...]

(3) [...]

(4) Die Erklärung eines Opt-out nach Art. 83 Abs. 3 des Übereinkommens über ein einheitliches Patentgericht steht allein dem Lizenzgeber zu. Dasselbe gilt für die Erklärung eines Opt-in nach Art. 83 Abs. 4 dieses Übereinkommens.

- Art. 47 Abs. 5 UPC Agreement sieht vor:
 - o Die Rechtsgültigkeit eines Patents kann im Rahmen einer Verletzungsklage, die vom Inhaber einer Lizenz erhoben wurde, nicht angefochten werden, wenn der Patentinhaber nicht an dem Verfahren teilnimmt
 - o Die Partei, die im Rahmen einer Verletzungsklage die Rechtsgültigkeit eines Patents anfechten will, muss eine Klage gegen den Patentinhaber erheben
 - o Dadurch, dass man den Lizenznehmer im UPC-Verfahren klagen lässt, kann man folglich entsprechend des deutschen Trennungssystems verhindern, dass über Verletzung und Rechtsbestand gleichzeitig entschieden wird
 - o Regelung im Lizenzvertrag zur Klagebefugnis des Lizenznehmers auch bedeutsam, wenn der Inhaber nicht von dem opt out Gebrauch machen will
 - o Art. 6 VO (EG) 1257/2012 regelt die Erschöpfung von Rechten aus einem Europäischen Patent mit einheitlicher Wirkung wie folgt:
 - o Die durch das Europäische Patent mit einheitlicher Wirkung verliehenen Rechte erstrecken sich nicht auf Handlungen, die ein durch das Patent geschütztes Erzeugnis betreffen und in den teilnehmenden Mitgliedsstaaten vorgenommen werden, in denen dieses Patent einheitliche Wirkung hat, nachdem das Erzeugnis vom Patentinhaber oder mit seiner Zustimmung in der Union in den Verkehr gebracht worden ist
 - o dies gilt nicht, wenn der Patentinhaber berechtigte Gründe hat, sich dem weiteren Vertrieb des Erzeugnisses zu widersetzen

Lernziele zu Kapitel 7:

- 1. Welche unterschiedlichen Arten des Lizenzvertrages können unterschieden werden?**
- 2. Welches sind die kartellrechtlichen Rahmenbedingungen für Lizenzverträge? Erläutern Sie die Grundstruktur von Artikel 101 AEUV**
- 3. Erläutern Sie das Prinzip der "Schirmfreistellung" nach Artikel 2 TT-GVO Nr. 316/2014**

Inhaltsübersicht Anlagen

Patentrecht

- Anlage 1 - EP 286 460 - Pfandschloss
- Anlage 1a - Merkmalsanalyse
- Anlage 1b - angegriffene Ausführungsform
- Anlage 2 - EP 722 379 - Mach 3 Rasierer
- Anlage 3 - EP 319 521 - Spannschraube
- Anlage 3a - Stand der Technik
- Anlage 3b - angegriffene Ausführungsform
- Anlage 4 - Fallstudien
 - "Brüstle ./ Greenpeace"
 - BGH "Olanzapin"
 - BGH "Simvastatin"
 - BGH "MP3 Player Import"
 - BGH "Pipettensystem"
 - EuGH ZTE/Huawei
 - "Custodiol II"
 - "Okklusionsvorrichtung"
 - "Diglycidverbindung"
 - OLG Düsseldorf "Olanzapin"

Technologietransfer/Lizenzvertragsrecht

- Anlage 1 - Ausschließlicher Lizenzvertrag
- Anlage 2 - Gruppenfreistellungsverordnung für Technologietransferverträge
VO 316/2014 vom 21. März 2014
- Anlage 3 - Checkliste



⑪ Numéro de publication : **0 286 460 B1**

⑫ **FASCICULE DE BREVET EUROPEEN**

④⑤ Date de publication du fascicule du brevet :
07.08.91 Bulletin 91/32

⑥① Int. Cl.⁵ : **G07F 7/06, G07F 17/10**

②① Numéro de dépôt : **88400458.1**

②② Date de dépôt : **29.02.88**

⑤④ **Consigneur à chaîne pour chariot de transport de marchandises.**

③⑩ Priorité : **11.03.87 FR 8703306**

⑦③ Titulaire : **RONIS S.A.**
16 à 28, Rue des Tuileries B.P. 9261
F-69264 Lyon Cedex 09 (FR)

④③ Date de publication de la demande :
12.10.88 Bulletin 88/41

⑦② Inventeur : **Pinsson, Daniel**
23ter, Rue Albéric Pont
F-69005 Lyon (FR)
Inventeur : **Rouesnel, Bernard**
2 Allée Simon St. Jean
F-69130 Ecully (FR)

④⑤ Mention de la délivrance du brevet :
07.08.91 Bulletin 91/32

⑧④ Etats contractants désignés :
AT BE CH DE ES FR GB IT LI NL SE

⑦④ Mandataire : **Dawidowicz, Armand Cabinet**
Dawidowicz
18, Boulevard Pereire
F-75017 Paris (FR)

⑤⑥ Documents cités :
EP-A- 0 125 127
WO-A-84/04835
WO-A-86/04174
DE-A- 3 508 772
DE-C- 400 803
FR-A- 596 099
FR-A- 2 565 008

EP 0 286 460 B1

Il est rappelé que : Dans un délai de neuf mois à compter de la date de publication de la mention de la délivrance du brevet européen toute personne peut faire opposition au brevet européen délivré, auprès de l'Office européen des brevets. L'opposition doit être formée par écrit et motivée. Elle n'est réputée formée qu'après paiement de la taxe d'opposition (Art. 99(1) Convention sur le brevet européen).

Description

L'invention concerne un consigneur à chaîne pour chariot de transport de marchandises du type comprenant une clé montée à une extrémité d'une chaîne dont l'autre extrémité est solidaire d'un chariot, ladite clé coopérant avec une serrure à monnayeur d'un autre chariot pour libérer une pièce de consigne (monnaie) qu'il contient en verrouillant les deux chariots l'un à l'autre, le déverrouillage étant produit par introduction d'une pièce de consigne qui ouvre ladite serrure et y reste prisonnière.

Un tel consigneur est connu par exemple par EP-A-0125127.

Les consigneurs pour chariots ont reçu une application importante par les avantages qu'ils apportent aux magasins, gares, aérogares, etc. : formation de files de chariots disponibles pour les utilisateurs au moyen d'une pièce de consigne qui est restituée, dégagement des allées de circulation, parkings et garages, et diminution sensible des pertes et endommagements de chariots.

Les appareils rigides connus, dans lesquels la clé et la serrure à monnayeur sont d'une seule pièce, permettent une utilisation simple mais présentent des inconvénients, principalement d'encombrement et de difficulté de montage. Ils s'adaptent mal lorsque le terrain est en pente.

Les consigneurs à chaîne connus sont peu encombrants car ils peuvent être montés sur la poignée du chariot, s'adaptent bien sur des chariots de dimensions diverses et leur souplesse permet de les utiliser sur des terrains inclinés. Cependant, leur utilisation au déverrouillage est compliquée par un positionnement précis de la pièce de consigne, une introduction délicate de la clé, une manoeuvre supplémentaire d'un organe de manoeuvre.

On connaît par ailleurs (FR-A-596099) une serrure à consigne pour le verrouillage d'une fiche dans laquelle deux leviers pivotent chacun autour d'un axe d'extrémité et verrouillent la fiche par des saillies intermédiaires de ces leviers. Un mécanisme de verrouillage à ressort est prévu pour maintenir un jeton de consigne quand la fiche est verrouillée. Cette serrure, qui pourrait être adaptée à un consigneur du type précédent, est de construction extrêmement compliquée, coûteuse, encombrante et fragile.

La présente invention vise à créer un nouveau consigneur à chaîne qui soit simple, donc économique, léger et peu encombrant, fiable et résistant.

A cet effet, l'invention a pour objet un consigneur à chaîne pour chariot de transport de marchandises du type comprenant une clé montée à une extrémité d'une chaîne dont l'autre extrémité est solidaire d'un chariot, ladite clé coopérant avec une serrure à monnayeur d'un autre chariot pour libérer une pièce de consigne (monnaie) qu'il contient en verrouillant les

deux chariots l'un à l'autre, le déverrouillage étant produit par introduction d'une pièce de consigne qui ouvre ladite serrure et y reste prisonnière, caractérisé par le fait que la serrure à consigneur comprend deux leviers pivotant chacun autour d'un axe intermédiaire, qu'une extrémité de chaque levier coopère avec des crans ménagés sur ladite clé et l'extrémité opposée de chaque levier coopère avec ladite pièce de consigne, lesdits leviers étant soumis à l'action d'une paillette de verrouillage, rappelée par ressort et coopérant avec ladite clé, de telle sorte que, à l'état de condamnation, la clé est retenue prisonnière par lesdites extrémités de chaque levier et, en position de libération, la pièce de consigne est maintenue entre les extrémités opposées des leviers.

L'invention sera bien comprise à la lecture de la description suivante faite en se référant au dessin annexé dans lequel :

— la figure 1 est une vue en coupe axiale d'un consigneur selon un exemple de réalisation de l'invention, en position de condamnation sur un autre consigneur identique ;

— la figure 2 est analogue à la figure 1, pour la position de décondamnation ; et

— la figure 3 est une vue en coupe transversale du consigneur des figures 1 et 2, la partie supérieure représentant la position de condamnation et la partie inférieure la position de décondamnation.

Le consigneur comprend une serrure à monnayeur comportant un corps ou boîtier 1 dans lequel peut pénétrer une clé 2' munie d'un manche 3' d'un consigneur identique. Un ressort 4 rappelle une paillette 5 de verrouillage d'un levier ou palpeur 6 dont une extrémité coopère avec la clé 2' et l'autre extrémité avec une pièce de monnaie 7 faisant office de consigne

Le boîtier 1 est fixé sur la barre de guidage 8 d'un chariot par l'intermédiaire d'une vis traversante 9. Une soudure 10 relie un anneau 11 au boîtier 1 et une chaîne 12 est fixée sur l'anneau 11 et porte à son extrémité une clé (non représentée) identique à la clé 2'. Les leviers ou palpeurs 6 sont pivotants chacun autour d'un axe 13.

Le fonctionnement est le suivant :

A l'état de condamnation (figure 1 et haut de la figure 3), la clé 2', solidaire du chariot précédent (non représenté) dans une file, est retenue prisonnière par les extrémités des leviers-palpeurs 6 maintenus ancrés par le ressort 4.

Si on introduit une pièce de monnaie 7 dans la serrure, elle actionne les leviers-palpeurs 6 en rotation autour des axes 13, ce qui libère la clé 2'. En tirant sur la poignée 8 du chariot, la clé 2' sort de la serrure, libérant la paillette 5 qui monte au niveau des leviers-palpeurs 6. Le chariot est libéré, la pièce 7 étant maintenue entre les extrémités des leviers 6 qui sont eux-mêmes verrouillés par la paillette 5 poussée par

le ressort 4.

On voit que le dispositif selon l'invention, avec une structure très simple, permet une condamnation et une décondamnation automatiques du consigneur.

Revendications

1. Consigneur à chaîne pour chariot de transport de marchandises du type comprenant une clé (2') montée à une extrémité d'une chaîne dont l'autre extrémité est solidaire d'un chariot, ladite clé coopérant avec une serrure à monnayeur d'un autre chariot pour libérer une pièce de consigne (7) (monnaie) qu'il contient en verrouillant les deux chariots l'un à l'autre, le déverrouillage étant produit par introduction d'une pièce de consigne (7) qui ouvre ladite serrure et y reste prisonnière, caractérisé par le fait que la serrure à consigneur comprend deux leviers pivotant chacun autour d'un axe intermédiaire, qu'une extrémité de chaque levier (6) coopère avec des crans ménagés sur ladite clé (2') et l'extrémité opposée de chaque levier (6) coopère avec ladite pièce de consigne (7), lesdits leviers (6) étant soumis à l'action d'une paillette de verrouillage (5), rappelée par ressort (4) et coopérant avec ladite clé (2'), de telle sorte que, à l'état de condamnation, la clé (2') est retenue prisonnière par lesdites extrémités de chaque levier (6) et, en position de libération, la pièce de consigne (7) est maintenue entre les extrémités opposées des leviers (6).

2. Consigneur selon la revendication 1, caractérisé par le fait que la clé (2') est reliée au boîtier (1) de la serrure par une chaîne (12).

Patentansprüche

1. Kettenpfandschloß für Einkaufswagen, enthaltend einen Schlüssel (2'), der an einem Ende einer Kette angebracht ist, deren anderes Ende fest mit einem Wagen verbunden ist, wobei der genannte Schlüssel mit einem Münzautomatenschloß eines anderen Wagens zusammenwirkt, um ein darin enthaltenes Pfandstück (7) (Münze) durch Verriegelung der beiden Wagen miteinander freizugeben, wobei die Entriegelung durch Einführung eines Pfandstücks (7) bewirkt wird, welches das genannte Schloß öffnet und darin verbleibt, **dadurch gekennzeichnet**, daß das Pfandschloß zwei jeweils um eine Zwischenachse schwenkbare Hebel enthält, daß ein Ende jedes Hebels (6) mit am genannten Schlüssel (2') vorgesehenen Kerben zusammenwirkt und das jedem Hebel (6) gegenüberliegende Ende mit dem genannten Pfandstück (7) zusammenwirkt, während die genannten Hebel (6) der Einwirkung einer Verriegelungsfahne (5) ausgesetzt sind, die durch eine Feder (4) zurückgeholt wird und mit dem genannten Schlüs-

sel (2') so zusammenwirkt, daß der Schlüssel (2') im verriegelten Zustand von den genannten Enden jedes Hebels (6) festgehalten wird und daß das Pfandstück (7) im entriegelten Zustand zwischen den gegenüberliegenden Enden der Hebel (6) festgehalten wird.

2. Pfandschloß nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet**, daß der Schlüssel (2) durch eine Kette (12) mit dem Gehäuse (1) des Schloßes verbunden ist.

Claims

1. A chain refunding padlock for trolleys used for transporting goods of the type including a key (2') mounted at one end of a chain the other end of which is rigidly connected to a trolley, said key cooperating with a money releasing lock of another trolley so as to release a consignment token (coin) (7) which it contains by latching the two trolleys to one another, the unlatching being produced by the introduction of a consignment token (7) which opens said lock and remains captured therein, characterized by the fact that the consignment lock includes two levers pivoting each about an intermediate axis, one end of each lever (6) cooperates with notches provided on said key (2') and the opposite end of each lever (6) cooperates with said consignment token (7), said levers (6) being subjected to the action of a latching bolt (5), returned by a spring (4) and cooperating with said key (2') so that, in the blocked state, the key (2') is retained captured by said ends of each lever (6) and, in the released position, the consignment token (7) is retained between the opposite ends of the levers (6).

2. A refunding padlock according to claim 1, characterized by the fact that the key (2') is connected to the casing (1) of the lock via a chain (12).

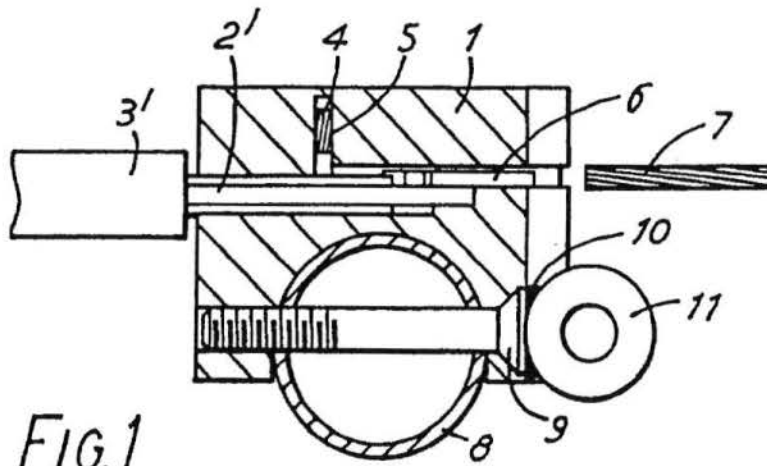


FIG. 1

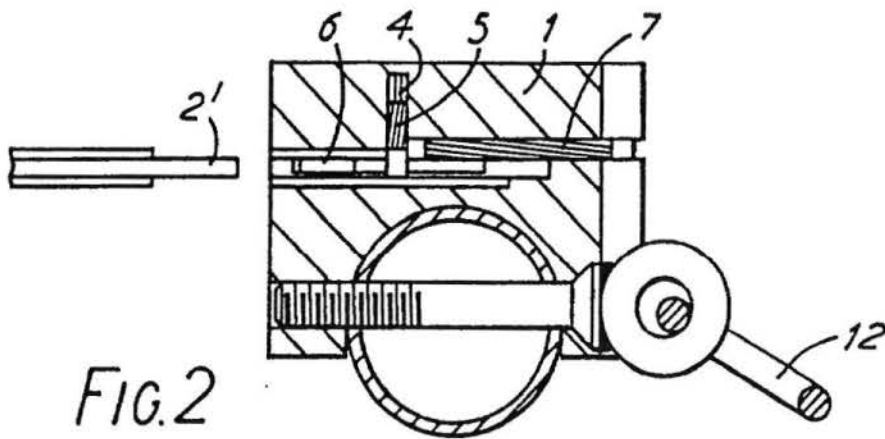


FIG. 2

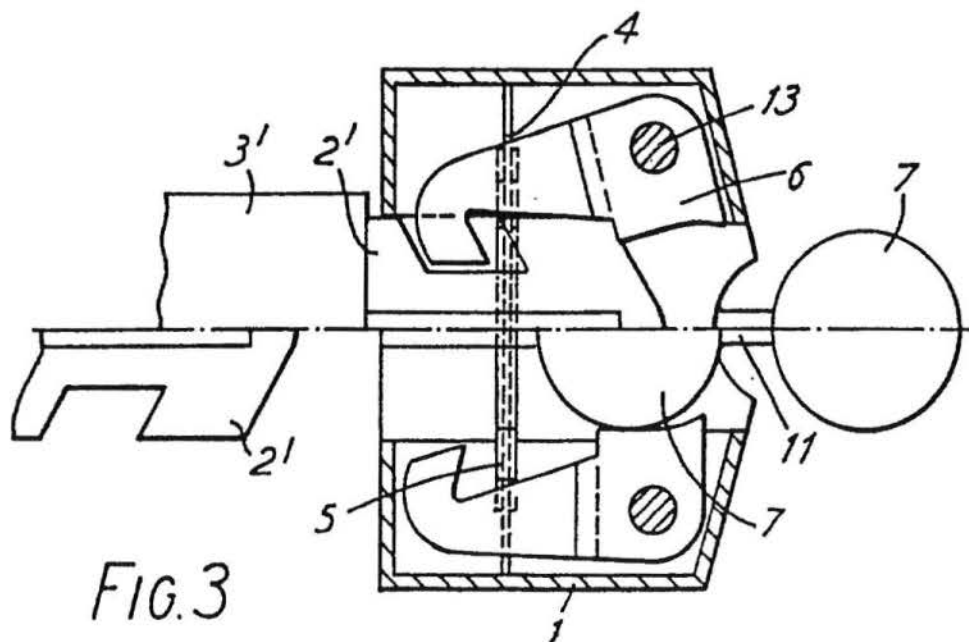
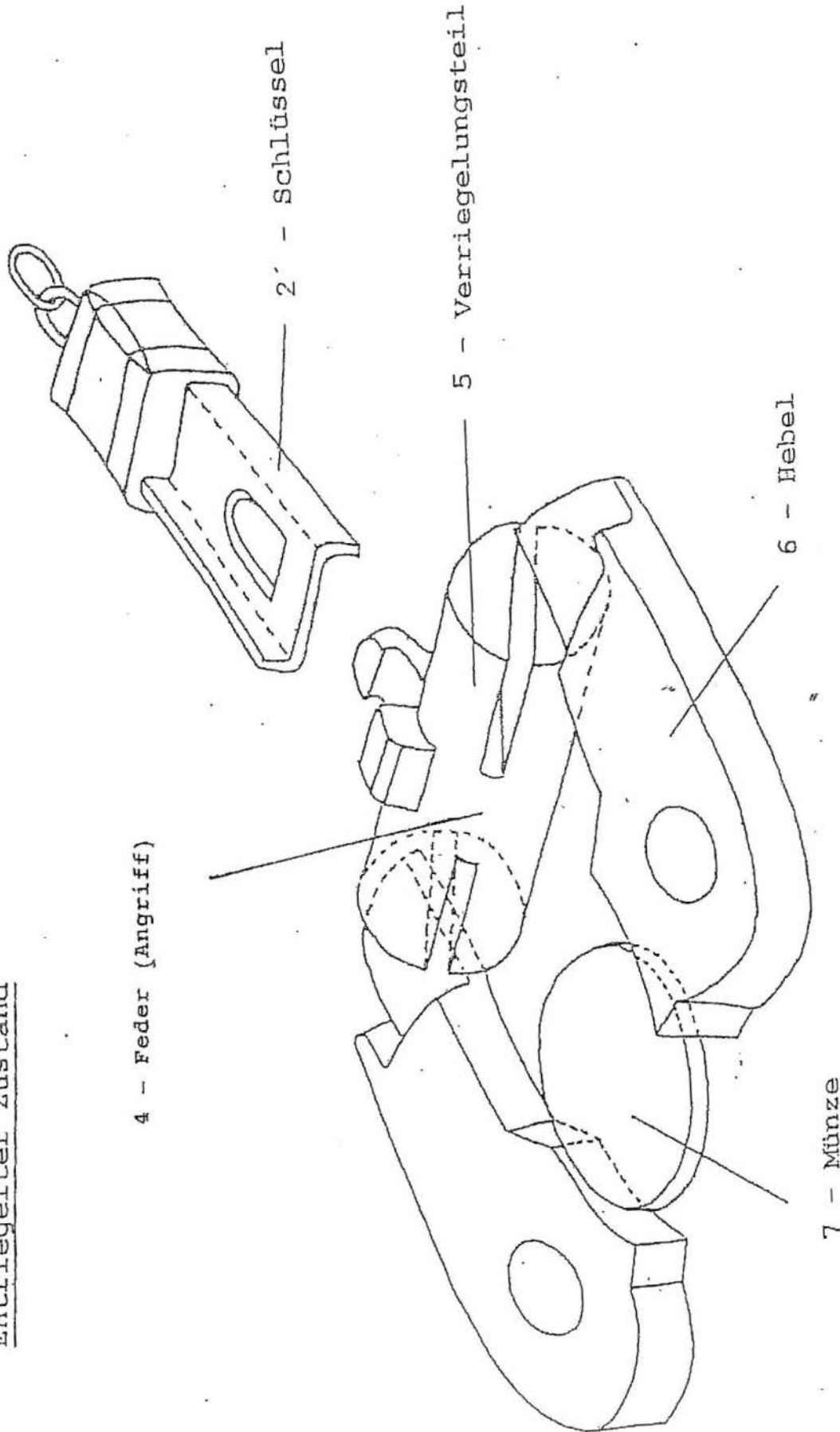


FIG. 3

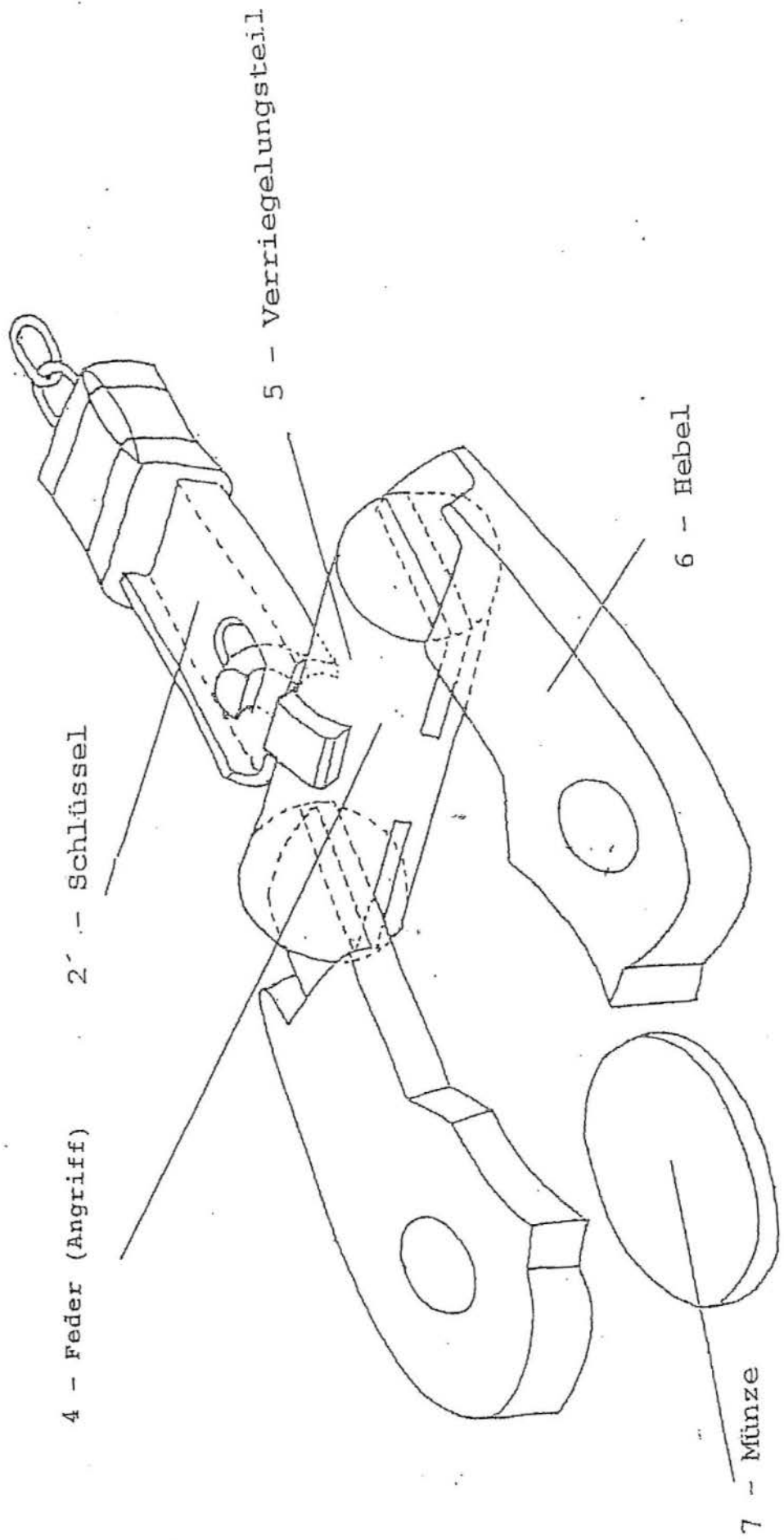
Merkmalsanalyse
des Anspruchs 1 des Klagepatents

1. Es handelt sich um ein Kettenpfandschloss für Einkaufswagen;
2. das Kettenpfandschloss enthält einen Schlüssel, der an einem Ende einer Kette angebracht ist, deren anderes Ende fest mit einem Wagen verbunden ist;
3. der Schlüssel wirkt mit dem Münzautomatenschluss eines anderen Wagen zusammen, um ein darin enthaltenes Pfandstück (Münze) durch Verriegelung der beiden Wagen miteinander freizugeben;
4. die Entriegelung wird durch Einführung eines Pfandstückes bewirkt, welches das genannte Schloss öffnet und darin verbleibt.
5. Das Pfandschloss enthält zwei jeweils um eine Zwischenachse schwenkbare Hebel;
6. das eine Ende jedes Hebels wirkt mit am Schlüssel vorgesehenen Kerben zusammen,
7. das jedem Hebel gegenüberliegende Ende wirkt mit dem Pfandstück zusammen;
8. die Hebel sind der Einwirkung einer Verriegelungsfahne ausgesetzt, die durch eine Feder zurückgeholt wird und mit dem Schlüssel zusammenwirkt;
9. die Zusammenwirkung erfolgt in der Art, dass der Schlüssel im verriegelten Zustand von den Enden jedes Hebels festgehalten wird und dass das Pfandstück im entriegelten Zustand zwischen den gegenüberliegenden Enden der Hebel festgehalten wird.

Entriegelter Zustand



Verriegelter Zustand



1000



19 BUNDESREPUBLIK
DEUTSCHLAND



DEUTSCHES
PATENT- UND
MARKENAMT

12 Übersetzung der
europäischen Patentschrift

97 EP 0 722 379 B 1

10 DE 694 29 628 T 2

51 Int. Cl.⁷:
B 26 B 21/00

21	Deutsches Aktenzeichen:	694 29 628.7
86	PCT-Aktenzeichen:	PCT/US94/10717
96	Europäisches Aktenzeichen:	94 929 295.7
87	PCT-Veröffentlichungs-Nr.:	WO 95/09071
86	PCT-Anmeldetag:	22. 9. 1994
87	Veröffentlichungstag der PCT-Anmeldung:	6. 4. 1995
97	Erstveröffentlichung durch das EPA:	24. 7. 1996
97	Veröffentlichungstag der Patenterteilung beim EPA:	9. 1. 2002
47	Veröffentlichungstag im Patentblatt:	29. 8. 2002

DE 694 29 628 T 2

30 Unionspriorität:
9320058 29. 09. 1993 GB

73 Patentinhaber:
The Gillette Co., Boston, Mass., US

74 Vertreter:
derzeit kein Vertreter bestellt

84 Benannte Vertragsstaaten:
AT, BE, CH, DE, DK, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, NL,
PT, SE

72 Erfinder:
GILDER, Bernard, Twyford, Berkshire RG10 9HU,
GB; TERRY, John Charles, Reading, Berkshire RG3
6NN, GB

54 SICHERHEITSRASIERAPPARAT

Anmerkung: Innerhalb von neun Monaten nach der Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des europäischen Patents kann jedermann beim Europäischen Patentamt gegen das erteilte europäische Patent Einspruch einlegen. Der Einspruch ist schriftlich einzureichen und zu begründen. Er gilt erst als eingelegt, wenn die Einspruchsgebühr entrichtet worden ist (Art. 99 (1) Europäisches Patentübereinkommen).

Die Übersetzung ist gemäß Artikel II § 3 Abs. 1 IntPatÜG 1991 vom Patentinhaber eingereicht worden. Sie wurde vom Deutschen Patent- und Markenamt inhaltlich nicht geprüft.

DE 694 29 628 T 2

27.02.02

94929295.7

- 1 -

Die vorliegende Erfindung betrifft Sicherheitsrasierer und Sicherheitsrasierer mit Klingeneinheiten mit einer Gruppe von drei Klingen, die parallele scharfe Kanten definieren, die so angeordnet sind, dass sie nacheinander über eine rasierte Hautoberfläche verlaufen, entsprechend der Art, die in dem U.S. Patent US-A-4.200.976 mit drei Klingen offenbart wird. Wie dies im Fach allgemein bekannt ist, können Klingeneinheiten dauerhaft an einem Rasiererhandstück angebracht werden oder in Form von entfernbaren Einheiten vorgesehen sein, die ausgewechselt werden können, wenn die Klingenschneidkanten stumpf geworden sind. Bei einer anderen Art von Rasierer kann die Klingeneinheit fest an der Verwendungsposition an dem Handstück oder um eine parallel zu den Klingenkanten verlaufenden Achse schwenkbar angebracht werden. Die vorliegende Erfindung ist auf alle drei dieser Formen von Klingeneinheiten anwendbar.

In den vergangenen Jahren wurden Sicherheitsrasierer mit Klingeneinheiten mit zwei Klingen in sehr großen Stückzahlen verkauft, und es wird allgemein anerkannt, dass sie ein besseres Rasurergebnis liefern, was speziell für die Glätte gilt, als Rasierer mit Einzelklinge. Ferner wurden über die Jahre hinweg zahlreiche schriftliche Vorschläge für Sicherheitsrasierer mit mehreren Klingen unterbreitet. Eine Klingeneinheit mit vielen Klingen kann eine glattere Rasur liefern als eine vergleichbare Klingeneinheit mit nur einer oder zwei Klingen. Die Glätte der erreichten Rasur ist allerdings nur ein Parameter, die Anwender zur Beurteilung der Leistung eines Rasierers verwenden. Das Hinzufügen weiterer Klingen kann sich deutlich nachteilig auf die Merkmale und Eigenschaften einer anderen Klingeneinheit auswirken, speziell auf die Zugkräfte, die man spürt, wenn die Klingeneinheit über die Haut geführt wird, was zur Folge hat, dass die

Gesamtleistung der Klingeneinheit deutlich schlechter ausfällt, obwohl eine glattere Rasur erreicht werden kann. Daraus folgt, dass nach unserem Kenntnisstand bis heute keine Rasierer mit Klingeneinheiten, die mehr als zwei Klingen aufweisen, auf dem Markt erfolgreich gewiesen sind.

Es konnte festgestellt werden, dass die friktionalen Zugkräfte bei einer Klingeneinheit mit drei Klingen auf einem brauchbaren Niveau gehalten werden können, während gleichzeitig eine verbesserte Rasureffizienz ermöglicht wird, indem die Klingen im Verhältnis zueinander und zur Schutz- und Kappenoberflächen angeordnet werden, die vor und hinter den Klingenkanten gemäß einer bestimmten geometrischen Disposition positioniert sind. Vorgesehen ist somit gemäß der vorliegenden Erfindung eine Klingeneinheit für einen Sicherheitsrasierer gemäß den gegenständlichen Ansprüchen 1 und 13.

Die vorliegende Erfindung ist nicht auf Klingeneinheiten beschränkt, bei denen die Klingen starr an einer festen Position im Verhältnis zu der Schutzeinrichtung und/oder der Kappe angebracht sind. Wenn die Klingen beweglich sind, so handelt es sich bei den hierin festgelegten geometrischen Parametern um die Parameter, die gelten, wenn sich die Klingen an ihren normalen Ruhestellungen befinden.

Die Klingensexposition ist als der senkrechte Abstand oder die Höhe der Klingenkante gemessen im Verhältnis zu einer tangentialen Ebene zu den Hautberührungsoberflächen der Elemente der Klingeneinheit definiert, die als nächste vor und hinter der Kante angeordnet sind. Bei der erfindungsgemäßen Klingeneinheit mit drei Klingen wird die Exposition der ersten oder primären Klinge somit in Bezug auf eine Ebene gemessen, die tangential zu der Schutzeinrichtung und der Kante der

zweiten Klinge verläuft, und wobei die Exposition der dritten oder tertiären Klinge in Bezug auf eine Ebene gemessen wird, die tangential zu der Kante der zweiten Klinge und der Kappe verläuft.

Die U.S. Patente US-A-1.920.711 und US-4.146.958 veranschaulichen Rasierer mit mehreren Klingen. In den U.S. Patenten US-A-3.842.502 und US-A-4.200.976 werden Rasierer mit Gruppen aus drei Klingen offenbart. Das letztgenannte Dokument offenbart einen Sicherheitsrasierer mit einer Schutzeinrichtung, einer Kappe und einer Gruppe aus drei Klingen und wird als das verwandteste Dokument gemäß dem Stand der Technik angesehen.

Vorgesehen ist gemäß der vorliegenden Erfindung eine Klingeneinheit für einen Sicherheitsrasierer, wobei die Einheit folgendes umfasst: eine Schutzeinrichtung, eine Kappe und eine Anordnung von drei Klingen mit parallelen scharfen Kanten, die zwischen der Schutzeinrichtung und der Kappe angeordnet sind, dadurch gekennzeichnet, dass die erste Klinge, die die der Schutzeinrichtung am nächsten angeordnete Kante definiert, eine Exposition von nicht mehr als Null aufweist, wobei die dritte Klinge, die die der Kappe am nächsten angeordnete Kante definiert, eine Exposition mit einem positiven Wert aufweist, und wobei die zweite Klinge eine Exposition aufweist, die nicht kleiner ist als die Exposition der ersten Klinge und nicht größer als die Exposition der dritten Klinge.

Vorgesehen ist gemäß einem bevorzugten Ausführungsbeispiel der Erfindung eine Klingeneinheit für einen Sicherheitsrasierer, wobei die Einheit folgendes umfasst: eine Schutzeinrichtung, eine Kappe und eine Anordnung von drei Klingen mit parallelen

scharfen Kanten, die zwischen der Schutzeinrichtung und der Kappe angeordnet sind, dadurch gekennzeichnet, dass die erste Klinge, die die der Schutzeinrichtung am nächsten angeordnete Kante definiert, eine Exposition mit einem negativen Wert von nicht weniger als $-0,2$ mm aufweist, wobei die dritte Klinge, die die der Kappe am nächsten angeordnete Kante definiert, eine Exposition mit einem positiven Wert von nicht mehr als $+0,2$ mm aufweist, und wobei die zweite Klinge eine Exposition aufweist, die nicht kleiner ist als die Exposition der ersten Klinge und nicht größer als die Exposition der dritten Klinge.

Die primäre Klinge weist eine negative Exposition auf, d.h. sie ist unterhalb der relevanten Tangentialebene angeordnet, und die tertiäre Klinge weist eine positive Exposition auf, d.h. sie ist oberhalb der relevanten Tangentialebene angeordnet. Diese Anordnung neigt im Effekt dazu, die durch die entsprechenden Klingen ausgeführten Arbeiten zu abzugleichen, da die führende Klinge in einem Rasierer mit einer Mehrzahl von Klingen dazu neigt, die meiste Arbeit zu verrichten. Natürlich darf die Exposition der primären Klinge nicht so gering sein, dass sie keinen wirksamen Kontakt mit der zu rasierenden Hautoberfläche herstellt. Die zulässige Mindestexposition wird durch die Abmessungen der anderen Klingeneinheiten beeinflusst, wie etwa den Abstand von der Hauteingriffsoberfläche der Schutzeinrichtung zu der Kante, d.h. die "Spanne" der primären Klinge. Der Begriff "Spanne" betrifft hierin den Abstand von der Klingenkante zu dem Hautberührungselement unmittelbar vor der Kante, gemessen entlang einer Tangentiallinie, die sich zwischen dem genannten Element und der genannten Klingenkante erstreckt. Bei einer angenommenen nicht großen Spanne, d.h. von nicht mehr als etwa $1,5$ mm, ist eine Exposition von mindestens $-0,2$ mm für die primäre Klinge zufriedenstellend. Bei einer Spanne von etwa

0,7 mm hat sich eine Exposition von etwa $-0,04$ mm für die primäre Klinge als sehr geeignet erwiesen. Wenn die Exposition der primären Klinge nicht größer ist als Null, sollte die Spanne nicht sehr klein sein, wobei zu diesem Zweck eine Mindestspanne von etwa 0,5 mm vorgeschlagen wird. Es ist vorteilhaft, wenn die Spanne der primären Klinge kleiner ist als zum Beispiel ungefähr die Hälfte der Spanne zwischen den Kanten der primären und der sekundären Klinge sowie die Spanne zwischen der sekundären und der tertiären Klinge.

Praktische Einschränkungen begründen ebenfalls eine maximal zulässige Exposition für die tertiäre Klinge. Diese sollte zum Beispiel nicht so groß sein, dass die tertiäre Klinge ein zu hohes Risiko der Verursachung eines Hautschnittes aufweist. Es wird davon ausgegangen, dass eine maximale Exposition von etwa $+0,2$ mm zufriedenstellende Ergebnisse gewährleistet. Eine entsprechend geeignete Spanne für die tertiäre Klinge liegt im Bereich von 1,0 bis 2,0 mm, wobei dies auch für die zweite Klinge gilt.

Die Exposition der zweiten oder sekundären Klinge ist nicht kleiner als die Exposition der primären Klinge und nicht größer als die Exposition der tertiären Klinge. Eine stetig ansteigende Klingensexposition hat sich als am wirksamsten erwiesen. Somit entspricht der Wert der Exposition der sekundären Klinge im Idealfall ungefähr dem Mittel zwischen den Expositionswerten der primären und der tertiären Klinge, und wobei sehr zufriedenstellende Testergebnisse erzielt werden konnten, wenn alle drei Klingenkanten in einer gemeinsamen Ebene liegen. In dem meisten Ausführungsbeispielen liefert eine Klingensexposition, die im wesentlichen gleich Null ist, sehr zufriedenstellende Ergebnisse. Wir empfehlen für die Exposition der tertiären Klinge einen positiven Wert,

dessen Ausmaß der negativen Exposition der primären Klinge entspricht.

Ein weiterer Faktor, der die den Klingen zugeordneten Zugkräfte beeinflussen kann, ist der Rasurwinkel, d.h. gemessen wird der Winkel zwischen einer Ebene, welche die Klingenspitze halbiert, und der Ebene, im Verhältnis zu welcher die Klingensexposition gemessen wird. Allerdings sind die Klingenasurwinkel nicht kritisch und zulässig sind Werte innerhalb eines umfassenden Bereichs von zum Beispiel 19 bis 28°. Die drei Klingen müssen nicht alle die gleichen Rasurwinkel aufweisen, wobei die wirksamsten Werte von der für jede Klinge ausgewählten Spanne und Exposition abhängen können.

Für eine Klingeneinheit für einen Sicherheitsrasierer mit drei Klingen und einer Anordnung gemäß den hierin vorgesehenen Ausführungen konnte im Vergleich zu einem Rasierer mit zwei Klingen eine verbesserte Gesamtrasurleistung festgestellt werden.

Nachstehend sind einige besondere Ausführungsbeispiele der Erfindung in Bezug auf die beigefügten Zeichnungen beschrieben. Darin zeigen:

Figur 1 eine schematische Darstellung eines transversalen Querschnitts durch eine Konstruktion, die durch die Ansprüche nicht geschützt ist, da die Exposition der dritten Klinge gleich Null ist; und

Figur 2 eine schematische Darstellung eines transversalen Querschnitts durch das bevorzugte Ausführungsbeispiel der Erfindung.

In den beiden Abbildungen aus den Figuren 1 und 2 ist ein Klingeneinheit für einen Sicherheitsrasierer zur Anbringung an einem Rasiererhandstück dargestellt. Die Klingeneinheit kann dauerhaft an dem Handstück angebracht werden, wie zum Beispiel an einem Einwegrasierer, wobei die Einheit aber auch als Patrone ausgebildet sein kann, die entfernbar an dem Handstück angebracht wird. In beiden Fällen bildet das Handstück keinen Bestandteil der vorliegenden Erfindung und muss somit nicht näher beschrieben werden.

Jede der veranschaulichten Klingeneinheiten weist einen Rahmen 1 auf, der eine Schutzeinrichtung 2 und eine Kappe 3 definiert. Gemäß der Abbildung umfasst die Kappe einen an dem Rahmen angebrachten Gleitstreifen 4. Der Streifen kann eine im Fach allgemein bekannte Ausführung aufweisen. Der Rahmen trägt primäre, sekundäre und tertiäre Klingen 11, 12, 13 mit parallelen, scharfen Kanten. Die Klingen müssen durch den Rahmen fest getragen werden, so dass sie im wesentlichen fest an ihren dargestellten Verwendungspositionen verbleiben (bei jeglicher elastischer Verformung der Klingen durch während der Rasur auf die Klingen ausgeübte Kräfte). Alternativ können die Klingen für eine eingeschränkte Bewegung gegen Federrückholkräfte gelagert werden, wie zum Beispiel bei der Ansicht der Zeichnungen in eine abwärts gerichtete Richtung. Die grundlegende Konstruktion und Montage der Klingeneinheiten entspricht der herkömmlichen Art und Weise, wobei die neuartigen Aspekte der vorliegenden Erfindung in der Bereitstellung einer Anordnung von drei Klingen in der Klingeneinheit liegen, die im Verhältnis zueinander und zu der Schutzeinrichtung und der Kappe in bestimmten Dispositionen vorgesehen sind.

Bei der Klingeneinheit aus der Abbildung aus Figur 1 liegen die Kanten aller drei Klingen in einer gemeinsamen Ebene P, wobei die Ebene ferner tangential zu den Hauteingriffsoberflächen der Schutzeinrichtung und der Kappe liegt, so dass die Ebene die "Expositionsebene" bildet, im Verhältnis zu welcher die Klingenexpositionen spezifiziert sind. Tatsächlich entspricht die Exposition für jede der drei Klingen 11, 12, 13 Null. Die Spanne S_1 der primären Klinge 11 liegt im Bereich von 0,5 bis 1,5 mm und entspricht vorzugsweise im wesentlichen 0,70 mm. Die Spanne S_2 der sekundären Klinge 12 und die Spanne S_3 der tertiären Klinge 13 weisen Werte im Bereich von 1,0 bis 2,0 mm auf. In der Abbildung entsprechen sie einem Wert von im wesentlichen 1,50 mm. Die Kante der tertiären Klinge weist vor der Kappe einen Abstand S_4 von im wesentlichen 1,80 mm auf. In dem Ausmaß, in dem die primäre Klinge eine Exposition von Null aufweist und die tertiäre Klinge ebenfalls eine Exposition von Null aufweist, zeigt die vorliegende Konstruktion eine Anordnung, bei der die Klingeneinheit sehr gute Rasurergebnisse liefert, was die erreichte Glätte der Rasur sowie die zufriedenstellende Gesamtleistung unter Berücksichtigung aller Rasureigenschaften betrifft.

Wie dies in der Abbildung aus Figur 1 dargestellt ist, weisen alle drei Klingen den gleichen Rasurwinkel A auf, wobei dies jedoch nicht wesentlich ist. Eine bevorzugtere Klingenanordnung ist in der Abbildung aus Figur 2 dargestellt. Die Spannen S_1 , S_2 , S_3 und S_4 entsprechen den vorstehend in Bezug auf die Abbildung aus Figur 1 vorgesehenen Werten. Die primäre Klinge weist in diesem Ausführungsbeispiel eine Exposition von -0,04 mm auf, wobei die Exposition der sekundären Klinge 12 gleich Null ist. Dabei liegen die Kanten aller drei Klingen wie in der Abbildung aus Figur 1 in einer

27.02.02

- 9 -

gemeinsamen Ebene P und die Exposition der tertiären Klinge 13 entspricht +0,06 mm. Somit ist eine progressiv höhere Klingensexposition von der führenden Klinge 11 zu der hinteren Klinge 13 gegeben.

Bei den erfindungsgemäßen Ausführungsbeispielen können die Zugkräfte in Bezug auf die Klinge, welchen die Klingeneinheit im Einsatz ausgesetzt ist, durch die Auswahl der Werte der Klingensexposition verringert werden, während gleichzeitig gewährleistet wird, dass eine verbesserte Effizienz der Rasur durch drei scharfe Klingen sichergestellt wird.

Patentansprüche

1. Klingeneinheit für einen Sicherheitsrasierer, wobei die Einheit folgendes umfasst: eine Schutzeinrichtung (2), eine Kappe (3) und eine Anordnung von drei Klingen (11, 12, 13) mit parallelen scharfen Kanten, die zwischen der Schutzeinrichtung und der Kappe angeordnet sind, dadurch gekennzeichnet, dass die erste Klinge (11), die die der Schutzeinrichtung am nächsten angeordnete Kante definiert, eine Exposition von nicht mehr als Null aufweist, wobei die dritte Klinge (13), die die der Kappe am nächsten angeordnete Kante definiert, eine Exposition mit einem positiven Wert aufweist, und wobei die zweite Klinge eine Exposition aufweist, die nicht kleiner ist als die Exposition der ersten Klinge und nicht größer als die Exposition der dritten Klinge.
2. Klingeneinheit für einen Sicherheitsrasierer nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Exposition der ersten Klinge einen negativen Wert aufweist.
3. Klingeneinheit für einen Sicherheitsrasierer nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Exposition der ersten Klinge einen negativen Wert von nicht weniger als $-0,2$ mm aufweist.
4. Klingeneinheit für einen Sicherheitsrasierer nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Spanne zwischen der ersten Klingenkante und der Schutzeinrichtung im Bereich von $0,5$ mm bis $1,5$ mm liegt.
5. Klingeneinheit für einen Sicherheitsrasierer nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass die

Exposition der ersten Klinge im wesentlichen gleich $-0,04$ mm ist.

6. Klingeneinheit für einen Sicherheitsrasierer nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Exposition der dritten Klinge einen positiven Wert aufweist, der nicht größer ist als $+0,2$ mm.

7. Klingeneinheit für einen Sicherheitsrasierer nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Spanne zwischen der Kante der dritten Klinge und der Kante der zweiten Klinge im Bereich von $1,0$ mm bis $2,0$ mm liegt.

8. Klingeneinheit für einen Sicherheitsrasierer nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Spanne zwischen der Kante der zweiten Klinge und der Kante der ersten Klinge im Bereich von $1,0$ mm bis $2,0$ mm liegt.

9. Klingeneinheit für einen Sicherheitsrasierer nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Spanne zwischen den Kanten der ersten und zweiten Klingen und/oder zwischen den Kanten der zweiten und dritten Klingen im wesentlichen gleich $1,5$ mm ist.

10. Klingeneinheit für einen Sicherheitsrasierer nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Exposition der zweiten Klinge im wesentlichen gleich Null ist.

11. Klingeneinheit für einen Sicherheitsrasierer nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Exposition der dritten Klinge einen positiven Wert aufweist, der im wesentlichen in der Höhe dem negativen Wert der Exposition der ersten Klinge entspricht.

12. Klingeneinheit für einen Sicherheitsrasierer nach einem der Ansprüche 1 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass die Spanne (51) zwischen der Kante der ersten Klinge (11) und der Schutzeinrichtung (2) im wesentlichen kleiner ist als die Spanne (52) zwischen den Kanten der ersten und zweiten Klingen (11, 12) und die Spanne (53) zwischen den Kanten der zweiten und dritten Klingen (12, 13).

13. Klingeneinheit für einen Sicherheitsrasierer, wobei die Einheit folgendes umfasst: eine Schutzeinrichtung (2), eine Kappe (3) und eine Anordnung von drei Klingen (11, 12, 13) mit parallelen scharfen Kanten, die zwischen der Schutzeinrichtung und der Kappe angeordnet sind, dadurch gekennzeichnet, dass die erste Klinge (11), die die der Schutzeinrichtung am nächsten angeordnete Kante definiert, eine Exposition mit einem negativen Wert von nicht weniger als $-0,2$ mm aufweist, wobei die dritte Klinge (13), die die der Kappe am nächsten angeordnete Kante definiert, eine Exposition mit einem positiven Wert von nicht mehr als $+0,2$ mm aufweist, und wobei die zweite Klinge (12) eine Exposition aufweist, die nicht kleiner ist als die Exposition der ersten Klinge (11) und nicht größer als die Exposition der dritten Klinge (13).

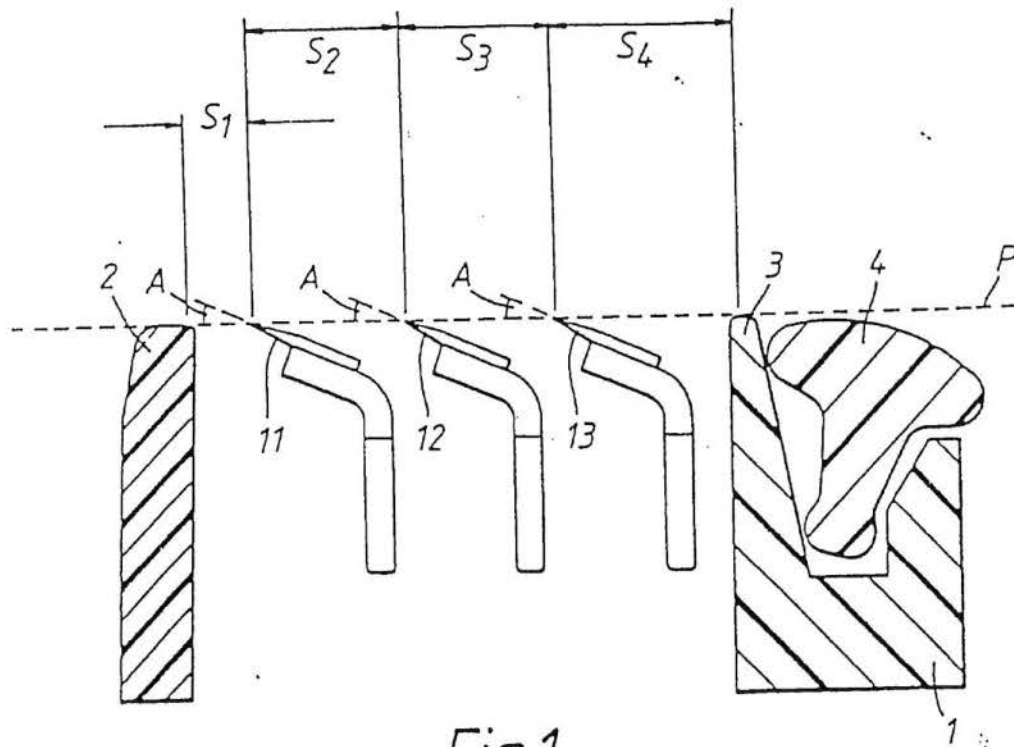


Fig. 1

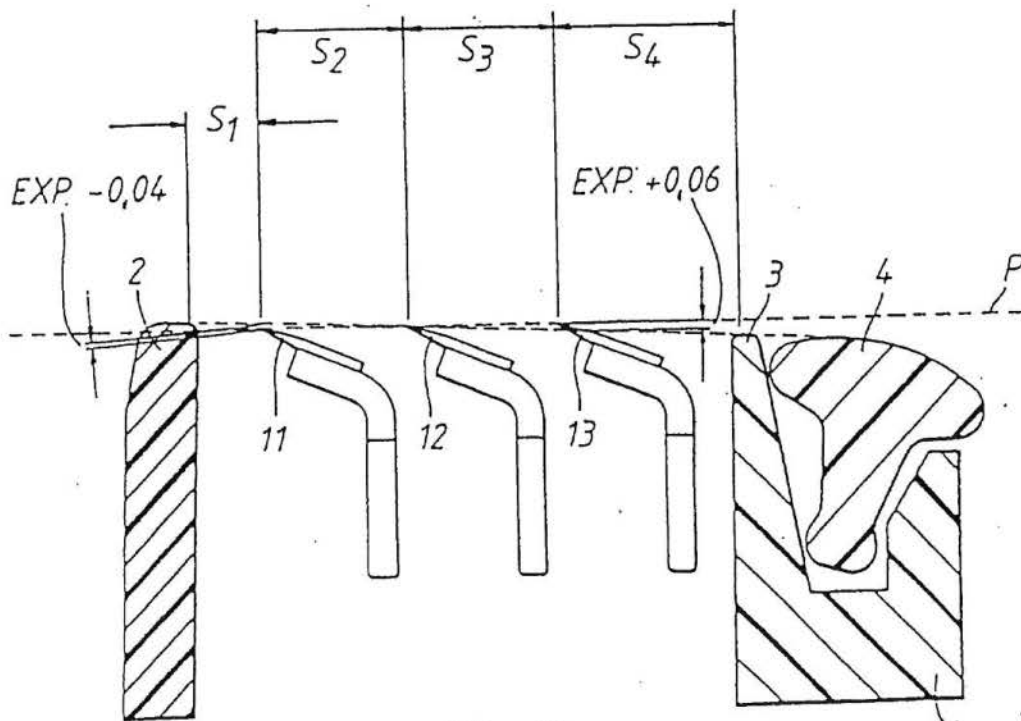


Fig. 2



11 Veröffentlichungsnummer: **0 319 521**
B1

12

EUROPÄISCHE PATENTSCHRIFT

45 Veröffentlichungstag der Patentschrift:
31.10.90

51 Int. Cl. 5: **F16L 33/04, F16L 3/10**

21 Anmeldenummer: **89101504.2**

22 Anmeldetag: **20.11.86**

60 Veröffentlichungsnummer der früheren Anmeldung
nach Art. 76 EPÜ: **0225515**

54 **Rohrschelle.**

30 Priorität: **07.12.85 DE 3543383**

73 Patentinhaber: **Müller, Franz, Eichelhägerstrasse 1,
D-6200 Wiesbaden(DE)**

43 Veröffentlichungstag der Anmeldung:
07.06.89 Patentblatt 89/23

72 Erfinder: **Müller, Franz, Eichelhägerstrasse 1,
D-6200 Wiesbaden(DE)**

45 Bekanntmachung des Hinweises auf die Patenterteilung:
31.10.90 Patentblatt 90/44

74 Vertreter: **Jochem, Bernd, Dipl.-Wirtsch.-Ing.,
Patentanwälte Beyer & Jochem
Postfach 17 01 45 Staufenstrasse 36,
D-6000 Frankfurt/Main 1(DE)**

84 Benannte Vertragsstaaten:
AT CH DE ES FR GB IT LI NL

56 Entgegenhaltungen:
**DE-A-3 308 459
DE-A-3 346 423
DE-A-3 415 294
DE-U-8 511 234
US-A-2 941 273**

EP O 319 521 B1

Anmerkung: Innerhalb von neun Monaten nach der Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des europäischen Patents im Europäischen Patentblatt kann jedermann beim Europäischen Patentamt gegen das erteilte europäische Patent Einspruch einlegen. Der Einspruch ist schriftlich einzureichen und zu begründen. Er gilt erst als eingelegt, wenn die Einspruchsgebühr entrichtet worden ist (Art. 99(1) Europäisches Patentübereinkommen).

Beschreibung

Die Erfindung betrifft eine Rohrschelle, bestehend aus einem ringförmigen Bügel mit wenigstens einer Öffnung, die durch eine Spannschraube schließbar ist, deren Fuß auf der einen Seite der Öffnung mit Gewindeeingriff gelagert und deren Kopf auf der anderen Seite der Öffnung durch ein Loch in einem am Bügel angebrachten Flansch hindurchführbar und festlegbar ist.

Eine derartige Rohrschelle ist z. B. in der DE-A-33 08 459 beschrieben. Dort ist ein Langloch im Flansch mit Bezug auf die Mittellängsachse der Rohrschelle radial innen offen. Der Kopf der Spannschraube wird beim Einhängen durch ein ausreichend großes Loch im Bügel hindurchgeführt, welches in das Langloch übergeht. Da beide die Öffnung der einteiligen Schelle begrenzenden Flansche starr am Bügel sitzen, ist selbst bei einer dünnen Rohrschelle die zum Einhängen notwendige Beweglichkeit der Spannschraube nur dann gewährleistet, wenn viel Spiel zwischen dem Rohr und der Rohrschelle vorhanden, also deren Öffnung sehr weit ist. Dies bedingt eine lange Spannschraube und in Anbetracht der großen Zahl der bei einem Bauobjekt normalerweise zu montierenden Rohrschellen eine entsprechend lange Montagezeit zum Anziehen der Spannschrauben und hat außerdem den weiteren Nachteil, daß die im fertig montierten Zustand weit von der geschlossenen Rohrschelle abstehenden Schrauben ggf. störend oder gefährlich sein können.

Bei einer anderen bekannten Rohrschelle gemäß DE-A-33 46 423 ist der Fuß der Spannschraube in eine scheibenförmige Mutter eingeschraubt, die am Bügel der Rohrschelle derart schwenkbar gelagert ist, daß der Schraubenkopf von dem Bügel weg nach außen verschwenkt werden kann, um von dort aus in ein radial außen offenes Langloch in einem Flansch auf der anderen Seite der Öffnung der Rohrschelle eingehakt zu werden. Abgesehen von dem Mangel, daß diese Rohrschelle nur gering belastbar ist, weil bei Verformung das Kopfende der Spannschraube aus dem radial außen offenen Langloch herausrutscht, besteht auch in diesem Fall wieder der Nachteil, daß die Spannschraube verhältnismäßig lang sein muß. Wenn gemäß DE-A-34 36 710 der Schraubenkopf durch ein größeres Loch im Bügel radial von innen in das Langloch eingeschwenkt wird, ist der Übergang vom Bügel zum Langloch geschwächt und man braucht ebenfalls eine verhältnismäßig lange Schraube.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Rohrschelle der eingangs genannten Art zu schaffen, die sich auch mit einer sehr kurzen Spannschraube gut handhaben und leicht schließen läßt.

Vorstehende Aufgabe wird erfindungsgemäß dadurch gelöst, daß der Kopf 24 der Spannschraube 10 mit Bezug auf deren Mittellängsachse axial durch das Loch 36 im Flansch 20 hindurchführbar ist und durch eine vor dem Spannen zwischen Kopf 24 und Flansch 20 eingeführte, mit einem am einen Ende offenen Langloch 40 ausgebildete Unterlegscheibe 38 gehalten ist.

Die Erfindung bietet den Vorteil, daß die Spannschraube unabhängig von der Stärke der Rohrschelle und vor allem auch bei nur geringem Spiel zwischen Rohr und Rohrschelle, d. h. schmalen und bei Verwendung einer Gummieinlage sogar minimalem Öffnungsspalt, mit wenigen Umdrehungen gespannt und daher sehr kurz sein kann.

Die Erfindung wird nachstehend anhand von in der Zeichnung dargestellten Ausführungsbeispielen näher erläutert. Es zeigen:

Fig. 1 in Seitenansicht und teilweise im Schnitt ein Rohrschelle ohne Gelenk und mit einem so großen Loch in einem Flansch, daß der Kopf der Spannschraube axial hindurchgeführt werden kann;

Fig. 2 u. 3 Längsschnitt und Seitenansicht einer mit einem einseitig offenen Langloch ausgebildeten Unterlegscheibe zur Verwendung bei der Rohrschelle nach Fig. 1;

Fig. 4 eine Draufsicht auf den Flansch mit Durchsteckloch der Rohrschelle nach Fig. 1;

Fig. 5 eine Draufsicht auf die Unterlegscheibe nach Fig. 2 und 3;

Fig. 6 u. 7 ein weiteres Ausführungsbeispiel einer Unterlegscheibe im Längsschnitt und in Draufsicht.

Bei der dargestellten Rohrschelle ist sowohl ein eine Spannschraube 10 tragender Flansch 34 als auch der gegenüberliegende Flansch 20 starr mit dem Bügel 12 verbunden. In dem Flansch 20 befindet sich ein im Querschnitt so großes Loch 36, daß der Schraubenkopf 24 ohne weiteres hindurchgeführt werden kann. Die Spannschraube 10 könnte sich ohne Zuhilfenahme weiterer Maßnahmen dann natürlich auch wieder aus dem Loch 36 zurückziehen. Um dies zu verhindern und eine zuverlässige Spannung zu ermöglichen, ist eine im Beispielsfall besonders gestaltete Unterlegscheibe nach Fig. 2, 3 und 5 vorgesehen. Wesentlich ist, daß diese mit 38 bezeichnete Unterlegscheibe ein an einem Ende offenes Langloch 40 hat, so daß sie nach dem Hindurchführen des Schraubenkopfs 24 durch Loch 36 zwischen den Flansch 20 und den Schraubenkopf 24 geschoben werden kann. Danach erstreckt sich der Schraubenschaft durch das Langloch 40, und der Schraubenkopf 24, welcher breiter ist als das Langloch 40, kann sich nicht mehr durch das Loch 36 zurückziehen.

Die Unterlegscheibe 38 ist neben dem Langloch 40 an dessen offenem Ende mit zwei gegenüberliegenden Höckern 42 geformt, deren Zwischenabstand kleiner ist als der Durchmesser des Schraubenkopfs 24. Die Höcker 42 befinden sich nach dem Festziehen der Spannschraube 10 neben dem Schraubenkopf 24 und verhindern, daß die Unterlegscheibe 38 verloren geht oder abgezogen wird.

Es empfiehlt sich, schon vor der Montage der Rohrschelle die Unterlegscheibe 38 daran beweglich, aber unverlierbar anzubringen. Zu diesem Zweck hat der Flansch 20 gegenüberliegende seitliche Aussparungen 44, und die Unterlegscheibe 38 ist seitlich um den Flansch 20 herum, diesen hintergreifend, abgewinkelt, wie dies aus Fig. 3 ersicht-

lich ist. Sie führt sich somit in radialer Richtung auf dem Flansch 20. Dabei greifen aus Fig. 5 ersichtlich kleine seitliche Nasen 46 in die Aussparungen 44 ein, in die sie vorher eingeschnappt worden sind. Die Anordnung der Nasen 46 an demjenigen Rand der Unterlegscheibe 38, an welchem das Langloch 40 mündet, und die Länge der Aussparungen 44 mit Bezug auf die Lage des Lochs 36 gestatten es, die Unterlegscheibe 38 bei der Montage der Rohrschelle zunächst so weit radial nach außen zurückzuziehen, daß der Schraubenkopf 24 durch das Loch 36 hindurchgeführt werden kann. Danach braucht nur noch die Unterlegscheibe 38 nach radial innen zurückgeschoben werden, um den Rohrschellenverschluß zu verriegeln.

Wie ersichtlich, kommt man bei der Rohrschelle nach Fig. 1 bis 5 mit einer sehr kurzen Spannschraube aus, da diese nur um die Stärke der Unterlegscheibe 38, also nur verhält nismäßig wenig länger sein muß als die Öffnungsweite der Rohrschelle beim Schließvorgang. Die Ausführung eignet sich für Rohrschellen mit zwei oder mehr Öffnungen, von denen eine oder mehrere in der vorstehend beschriebenen Weise ausgebildet und verschlossen werden können.

Bei einem weiteren Ausführungsbeispiel nach Fig. 6 und 7 hat die dort im Längsschnitt und in Draufsicht gezeigte Unterlegscheibe 48 im mittleren Bereich eine Vertiefung 50. Diese ist im Umriß so bemessen, daß sie kleiner ist als das Loch 36 im Flansch 20. Im montierten Zustand wird die Vertiefung 50 durch die Spannschraube 10 teilweise in das Loch 36 hineingedrückt, und dadurch die Unterlegscheibe 48 formschlüssig auf dem Flansch 20 gehalten. Wenn die Vertiefung 50 auch auf der Oberseite der Unterlegscheibe 48 ausgeprägt ist, sollte sie dort im Umriß größer sein als der Schraubenkopf, so daß sich im montierten Zustand die in Fig. 6 gezeigte Anordnung ergibt.

Patentansprüche

1. Rohrschelle, bestehend aus einem ringförmigen Bügel (12) mit wenigstens einer Öffnung, die durch eine Spannschraube (10) schließbar ist, deren Fuß auf der einen Seite der Öffnung mit Gewindeeingriff gelagert und deren Kopf (24) auf der anderen Seite der Öffnung durch ein Loch (36) in einem am Bügel (12) angebrachten Flansch (20) hindurchführbar und festlegbar ist, **dadurch gekennzeichnet**, daß der Kopf (24) der Spannschraube (10) mit Bezug auf deren Mittellängsachse axial durch das Loch (36) im Flansch (20) hindurchführbar ist und durch eine vor dem Spannen zwischen Kopf (24) und Flansch (20) eingeführte, mit einem am einen Ende offenen Langloch (40) ausgebildete Unterlegscheibe (38) gehalten ist.

2. Rohrschelle nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet**, daß die Unterlegscheibe (38) im gespannten Zustand der Schraube (10) formschlüssig durch diese und/oder den Flansch (20) gehalten ist.

3. Rohrschelle nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet**, daß die Unterlegscheibe (38) in Richtung des Langlochs (40) verschieblich, aber unverlierbar auf dem Flansch (20) sitzt.

4. Rohrschelle nach Anspruch 2, **dadurch gekennzeichnet**, daß die Unterlegscheibe (48) im mittleren Bereich mit einer Vertiefung (50) ausgebildet ist, welche im Umriß größer ist als der Kopf der Spannschraube (10), aber kleiner als das Loch (36) im Flansch (20).

Claims

1. A pipe clamp, comprising an annular strap (12) with at least one opening which can be closed by a clamping screw (10), the tip of which is mounted on one side of the opening by thread engagement and the head (24) of which on the other side of the opening can be passed through and located in a hole (36) in a flange (20) attached to the strap (12), characterised in that the head (24) of the clamping screw (10) can be passed axially, relative to its central longitudinal axis, through the hole (36) in the flange (20) and is retained by a washer (38) which is inserted between the head (24) and the flange (20) before tightening takes place and which is formed with a slot (40) open at one end.

2. A pipe clamp according to Claim 1, characterised in that in the tightened condition of the screw (10) the washer (38) is retained in form-locking manner by the screw and/or the flange (20).

3. A pipe clamp according to Claim 1, characterised in that the washer (38) is mounted displaceably in the direction of the slot (40) but captive on the flange (20).

4. A pipe clamp according to Claim 2, characterised in that in its central region the washer (48) is provided with a recess (50) which in outline is larger than the head of the clamping screw (10) but smaller than the hole (36) in the flange (20).

Revendications

1. Collier de serrage formé d'un étrier annulaire (12) avec au moins une ouverture, ce collier se fermant à l'aide d'une vis de serrage (10) dont l'extrémité est prévue du côté de l'ouverture muni du filetage et dont la tête (24) traverse de l'autre côté de l'ouverture, un trou (36) d'une patte (20) de l'étrier (12) pour se fixer, collier caractérisé en ce que la tête (24) de la vis de serrage (10) traverse le trou (36) de la bride (20) axialement par rapport à l'axe longitudinal médian et est maintenue par une rondelle (38) à trous oblongs (40) ouverts à une extrémité, cette rondelle étant mise en place entre la tête (24) et la patte (20) avant le serrage.

2. Collier de serrage selon la revendication 1, caractérisé en ce que la rondelle (38) est maintenue par une liaison par la forme, lorsque la vis (10) est à l'état serré, par la vis et/ou la patte (20).

3. Collier de serrage selon la revendication 1, caractérisé en ce que la rondelle (38) est montée coulissante dans la direction du trou oblong (40) mais est reliée de manière non détachable à la patte (20).

4. Collier de serrage selon la revendication 2, caractérisé en ce que la rondelle (48) comporte dans sa zone médiane, une cavité (50) dont le contour est supérieur à celui de la tête de la vis de serrage (10) mais inférieur à celui du trou (36) de la patte (20).

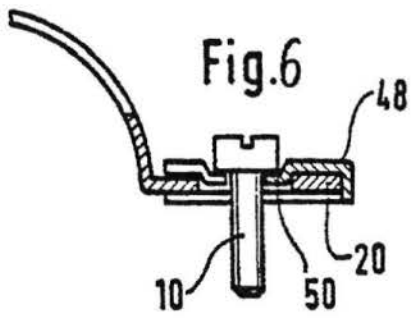
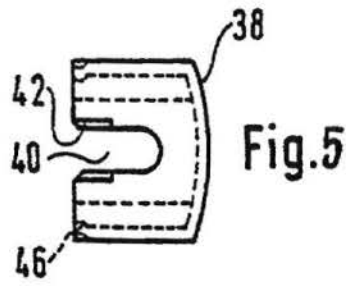
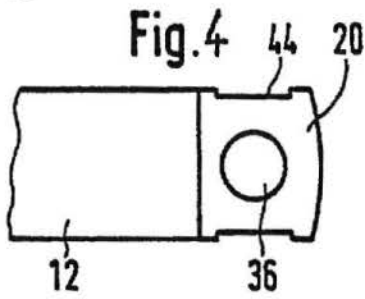
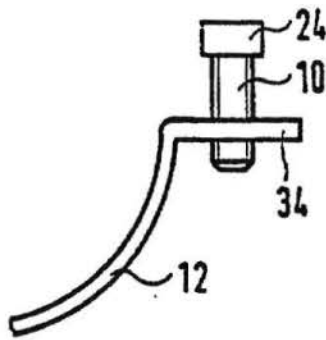
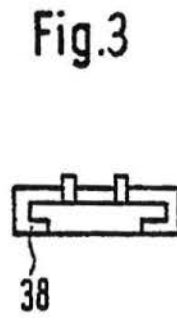
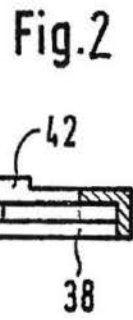
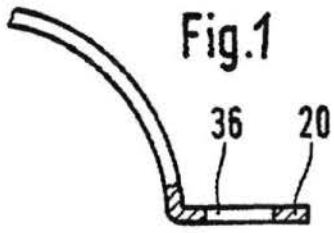
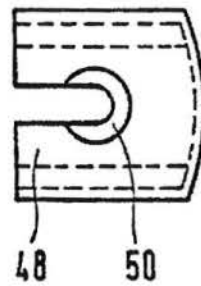
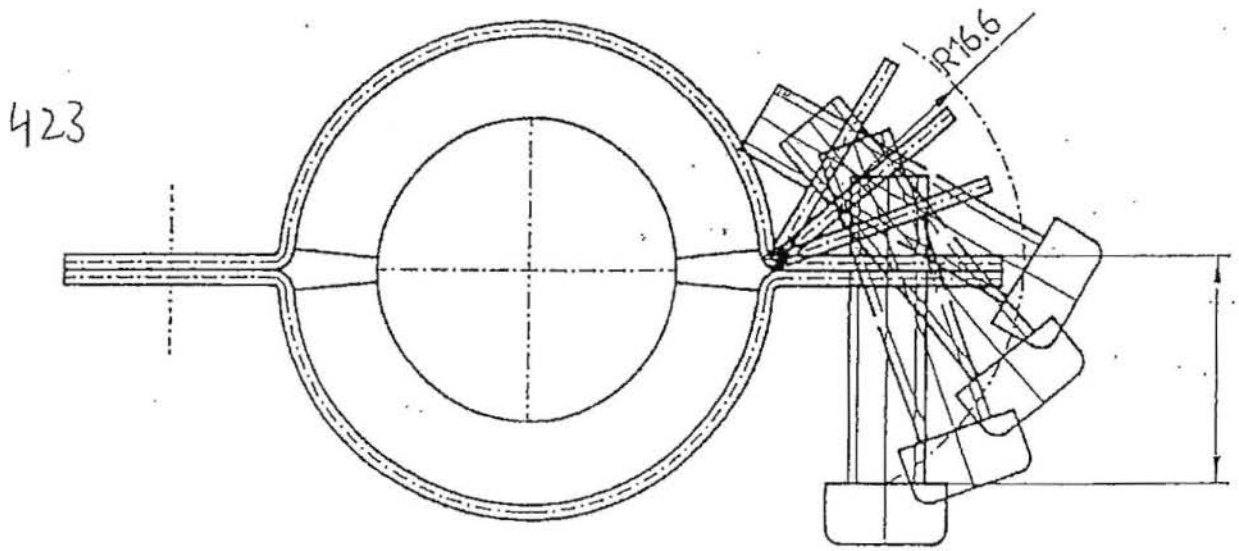
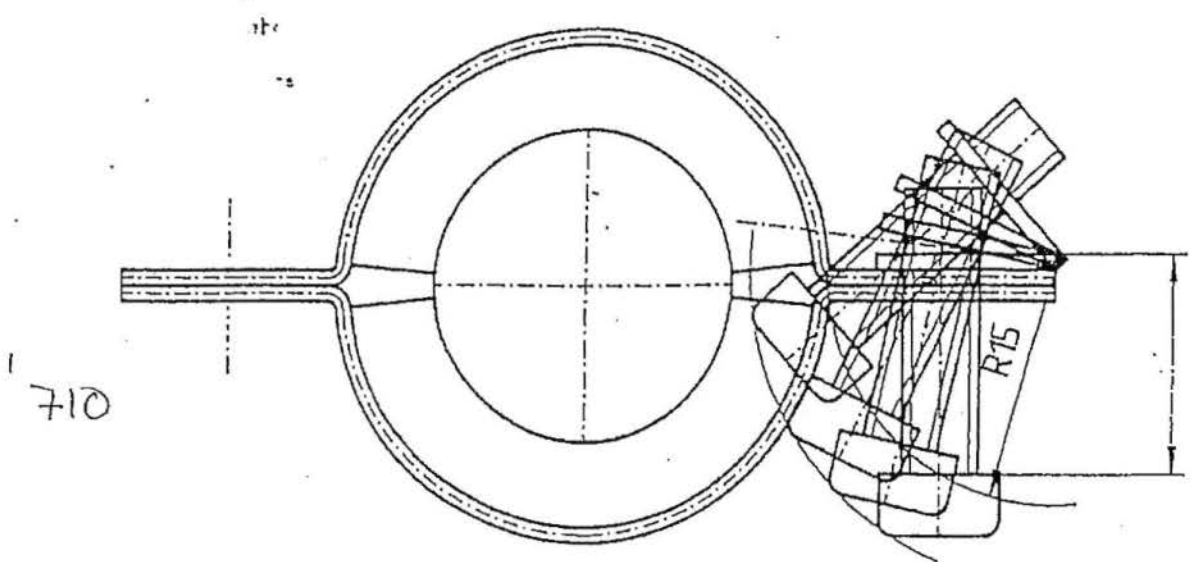


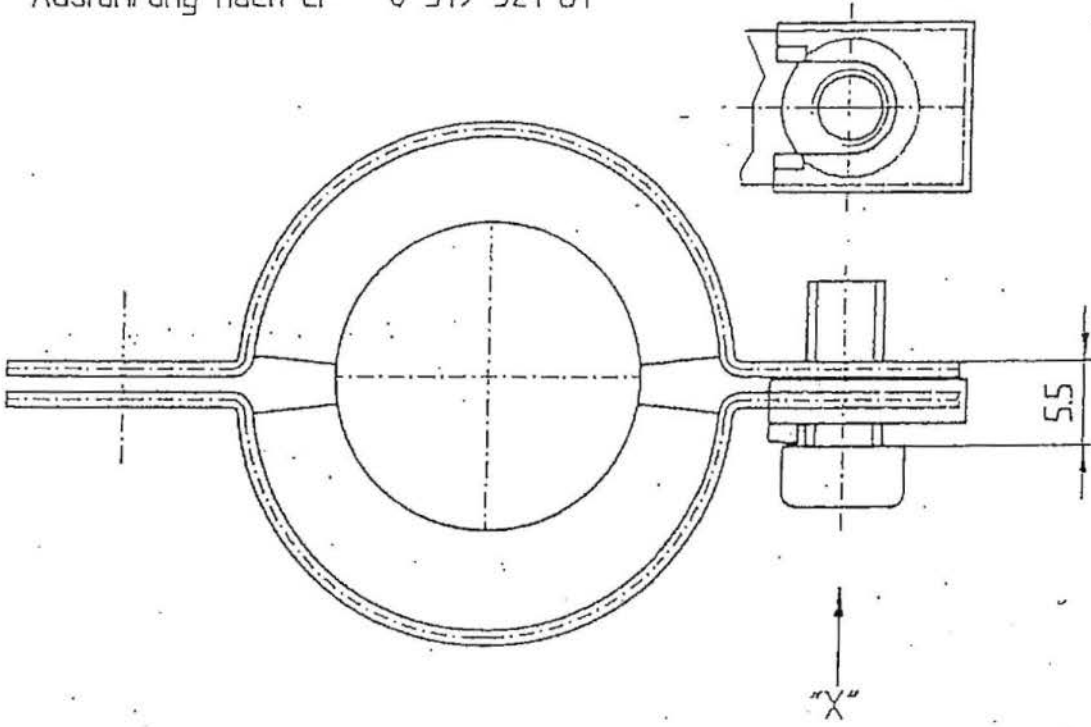
Fig.7

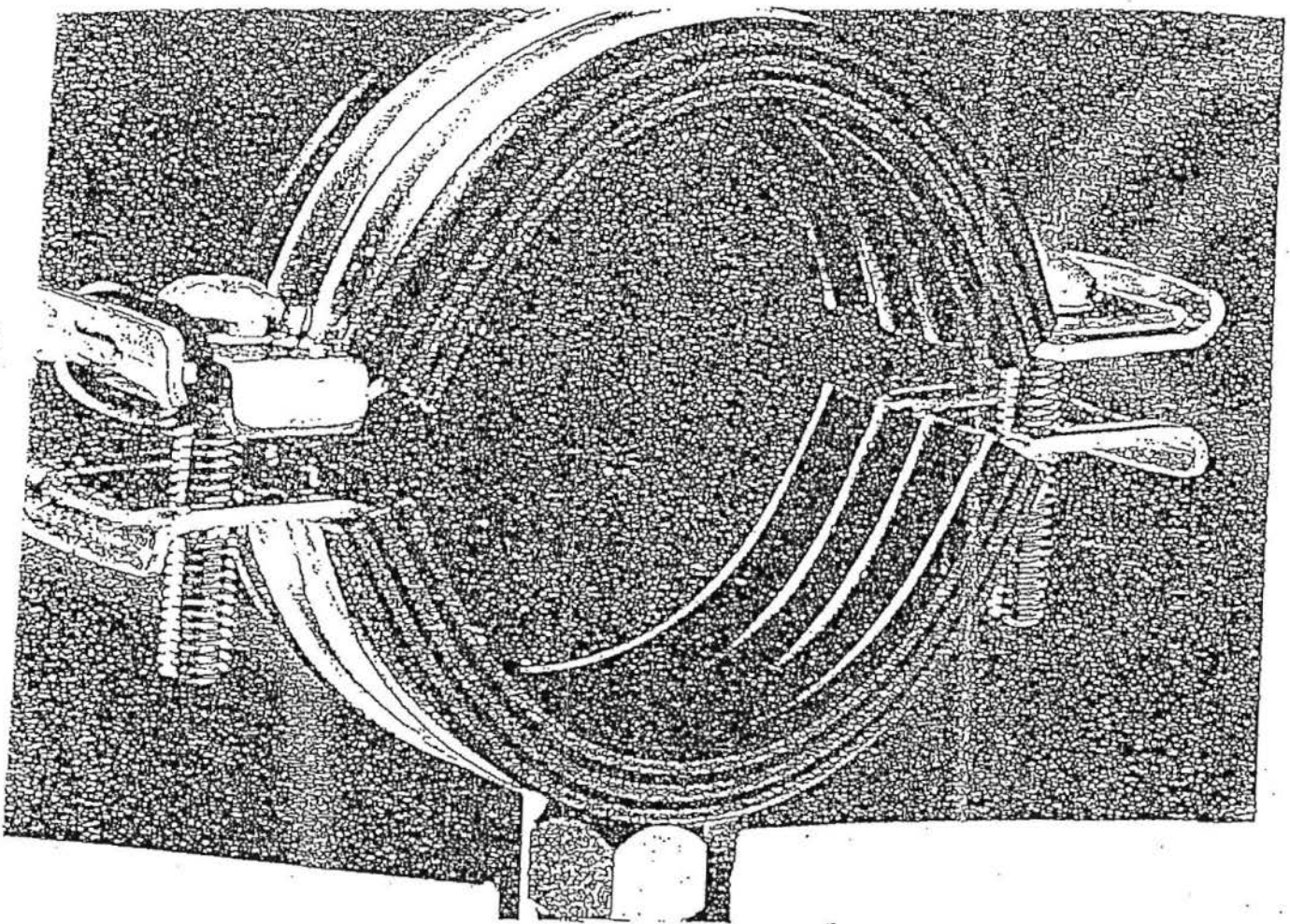
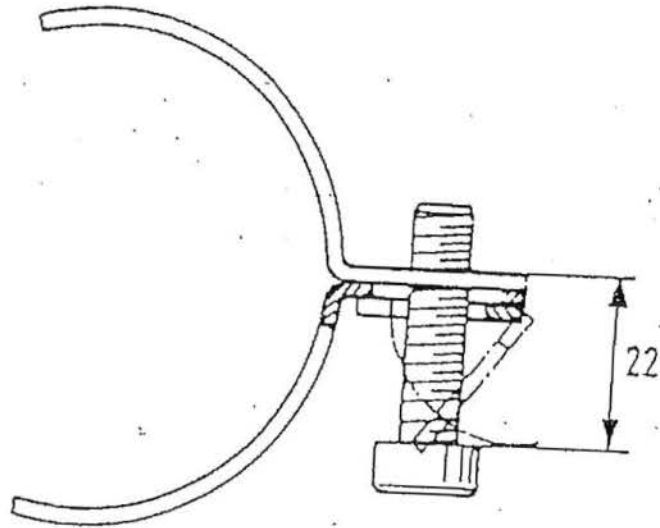




Ausführung nach EP 0 319 521 81

Ansicht "X" oh. Schraube





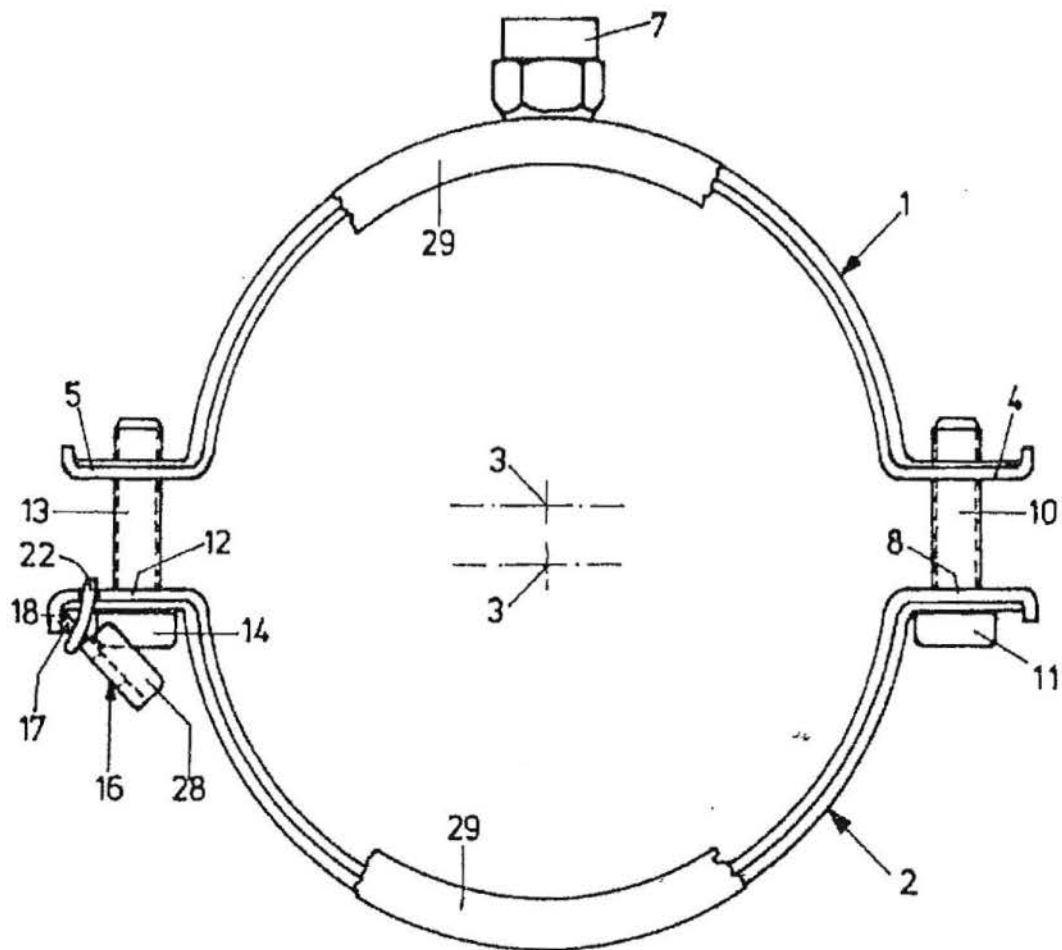


FIG. 2

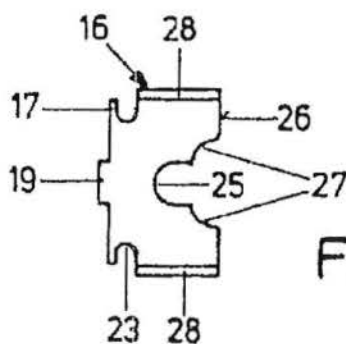


FIG. 3

Fallstudien zum Vorlesungsskript

1) Fallstudie „Brüstle ./. Greenpeace“

Der Fallstudie liegt das Urteil des EuGH vom 18.10.2011 - Rechtssache C-34/10 zugrunde. Der Fall wurde nach Art. 267 AEUV (Vorabentscheidung) vom BGH vorgelegt. Der dahinterstehende Sachverhalt hat moralische und politische Dimension und betrifft das Verständnis menschlicher Embryonen sowie deren Verwendung für industrielle oder kommerzielle Zwecke.

Herr Brüstle ist Inhaber eines deutschen Patents, das isolierte und gereinigte neurale Vorläuferzellen, Verfahren zu ihrer Herstellung aus embryonalen Stammzellen und ihre Verwendung zur Therapie von neuronalen Defekten betrifft. Der Patentschrift zufolge ist die Transplantation von Hirnzellen in das Nervensystem eine Erfolg versprechende Methode zur Behandlung zahlreicher neurologischer Erkrankungen, u.a. Parkinson.

Um neurale Defekte beheben zu können, sei die Transplantation von noch entwicklungsfähigen Vorläuferzellen notwendig, die jedoch im Wesentlichen nur während der Entwicklung des Gehirns vorhanden seien. Auf das Gehirngewebe menschlicher Embryonen zurückzugreifen, sei mit erheblichen ethischen Problemen verbunden und könne nicht den Bedarf an Vorläuferzellen decken, der für die Ermöglichung einer allgemein zugänglichen zelltherapeutischen Behandlung erforderlich sei.

Die Patentschrift schlägt vor, embryonale Stammzellen für die Herstellung von Zellen für Transplantationszwecke zu nutzen. Da sie pluripotent seien, könnten sie in alle Zell- und Gewebetypen ausdifferenzieren, und sie ließen sich über viele Passagen in ihrem pluripotenten Zustand halten und vermehren.

Das BPatG hat, gestützt auf § 22 Abs. 1 PatG, das Streitpatent für nichtig erklärt, soweit es Vorläuferzellen, die aus menschlichen embryonalen Stammzellen gewonnen werden, und die Verfahren zu ihrer Herstellung umfasst.

Gegen das Urteil wurde Berufung zum BGH eingelegt. Entscheidend ist, ob die technische Lehre des Streitpatents, soweit sie aus menschlichen embryonalen Stammzellen gewonnene Vorläuferzellen betrifft, gemäß § 2 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 PatG von der Patentierung ausgeschlossen ist. Die Antwort auf diese Frage hänge wiederum davon ab, wie Art. 6 Abs. 2 Buchst. c der Biotechnologie-Richtlinie (98/44/EG) auszulegen sei.

§ 2 PatG hat folgenden Wortlaut:

(1) Für Erfindungen, deren gewerbliche Verwertung gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstoßen würde, werden keine Patente erteilt; ein solcher Verstoß kann nicht allein aus der Tatsache hergeleitet werden, dass die Verwertung durch Gesetz oder Verwaltungsvorschrift verboten ist.

(2) Insbesondere werden Patente nicht erteilt für

...

3.

die Verwendung von menschlichen Embryonen zu industriellen oder kommerziellen Zwecken;

Art. 6 der Biotechnologie-Richtlinie:

(1) Erfindungen, deren gewerbliche Verwertung gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstoßen würde, sind von der Patentierbarkeit ausgenommen, dieser Verstoß kann nicht allein daraus hergeleitet werden, daß die Verwertung durch Rechts- oder Verwaltungsvorschriften verboten ist.

(2) Im Sinne von Absatz 1 gelten unter anderem als nicht patentierbar:

...

c) die Verwendung von menschlichen Embryonen zu industriellen oder kommerziellen Zwecken;

Eine europaweit einheitliche Interpretation der Rechtsnormen wird hier angestrebt, um Handelshindernisse abzubauen, ein reibungsloses Funktionieren des Binnenmarktes zu gewährleisten und industrielle Forschung und Entwicklung auf dem Gebiet der Gentechnik zu fördern.

Unterschiedliche Konzepte verschiedener Mitgliedstaaten würden den reibungslosen Ablauf der Wirtschaft nachteilig beeinflussen, weil entsprechende Patente nur in den liberaleren Mitgliedstaaten vergeben würden.

Ein jeweils nationaler Gestaltungsspielraum bei der Auslegung von Art. 6 der Biotechnologie-Richtlinie besteht nach Ansicht des BGH nicht.

Entscheidung des EuGH zum Konzept des menschlichen Embryos:

Jede menschliche Eizelle vom Stadium ihrer Befruchtung an, jede unbefruchtete menschliche Eizelle, in die ein Zellkern aus einer ausgereiften menschlichen Zelle transplantiert worden ist, und jede unbefruchtete menschliche Eizelle, die durch Parthenogenese zur Teilung und Weiterentwicklung angeregt worden ist, ist ein "menschlicher Embryo" i. S. von Art. 6 Abs. 2 Buchst. c der Richtlinie 98/44.

Es ist Sache des nationalen Gerichts, im Licht der technischen Entwicklung festzustellen, ob eine Stammzelle, die von einem menschlichen Embryo im Stadium der Blastozyste gewonnen wird, einen „menschlichen Embryo“ im Sinne von Art. 6 Abs. 2 Buchst. c der Richtlinie 98/44 darstellt.

Der Ausschluss von der Patentierung nach Art. 6 Abs. 2 Buchst. c der Richtlinie 98/44, der die Verwendung menschlicher Embryonen zu industriellen oder kommerziellen Zwecken betrifft, bezieht sich auch auf die Verwendung zu Zwecken der wissenschaftlichen Forschung, und nur die Verwendung zu therapeutischen oder diagnostischen Zwecken, die auf den menschlichen Embryo zu dessen Nutzen anwendbar ist, kann Gegenstand eines Patents sein.

Eine Erfindung ist nach Art. 6 Abs. 2 Buchst. c der Richtlinie 98/44 von der Patentierung ausgeschlossen, wenn die technische Lehre, die Gegenstand des Patentantrags ist, die vorhergehende Zerstörung menschlicher Embryonen oder deren Verwendung als Ausgangsmaterial erfordert, in welchem Stadium auch immer die Zerstörung oder die betreffende Verwendung erfolgt, selbst wenn in der Beschreibung der beanspruchten technischen Lehre die Verwendung menschlicher Embryonen nicht erwähnt wird.

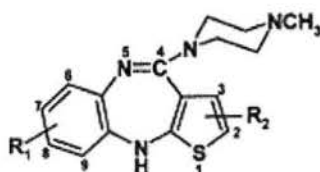
In Konsequenz führt diese Entscheidung zur Begrenzung der wissenschaftlichen Forschung mit embryonalen Stammzellen in der EU.

2) BGH „Olanzapin“

Urteil v. 16. Dezember 2008, Az. X ZR 89/07, veröffentlicht in GRUR 2009, 382

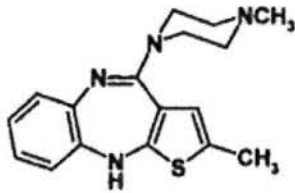
Das Urteil betrifft die Reichweite des Offenbarungsgehalts der Vorveröffentlichung einer chemischen Strukturformel. Der BGH hatte zu entscheiden, ob die Grundsätze der Entscheidung „Fluoran“ weitergeführt oder präzisiert werden.

Der Stand der Technik offenbart eine Strukturformel mit zwei Substituenten (R_1 und R_2):

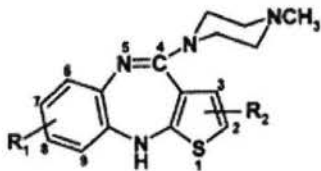


Eine erschöpfende Liste der möglichen Kombinationen dieser Substituenten war in der Veröffentlichung nicht enthalten.

Olanzapin ist ein Arzneimittel mit der Strukturformel



und fällt unter die allgemeine Formel



als eine von zwölf möglichen Kombinationen von Substituenten, die ein Fachmann bei der Erstellung einer diesbezüglichen Auflistung identifizieren würde.

In der Entscheidung „Fluoran“ führte der BGH aus (veröffentlicht in GRUR 1988, 447): Dass eine chemische Verbindung unter eine vorveröffentlichte Formel fällt, sagt für die Neuheitsfrage noch nichts aus. Maßgebend hierfür ist allein, ob ein Sachverständiger durch die Angaben einer vorveröffentlichten Druckschrift über eine chemische Verbindung ohne weiteres in die Lage versetzt wird, die diese chemische Verbindung betreffende Erfindung auszuführen, d. h. den betreffenden Stoff in die Hand zu bekommen.

Das BPatG entschied in der Vorinstanz, dass jede Verbindung, die von einer allgemeinen Strukturformel abgedeckt werde, als Stand der Technik anzusehen sei. Der Fachmann schließe die Lücke der nicht *expressis verbis* beschriebenen Kombinationen der Substituenten durch sein allgemeines Wissen.

Der BGH entschied, dass eine allgemeine Strukturformel in der Regel nicht jede mögliche Ausführung offenbare. Die Offenbarung einer speziellen Verbindung bedarf ihrer Individualisierung. „Lücken“ in der Offenbarung sind nur dann vernachlässigbar, wenn die Abwandlung sehr naheliegend ist, wobei zu unterscheiden ist ob der Fachmann sie gleichermaßen in Gedanken mitliest, oder zur Auffindung sein Fachwissen anwenden muss.

Leitsätze der Entscheidung:

Die Beurteilung, ob der Gegenstand eines Patents durch eine Vorveröffentlichung neuheitsschädlich getroffen ist, erfordert die Ermittlung des Gesamtinhalts der Vorveröffentlichung. Maßgeblich ist, welche technische Information dem Fachmann offenbart wird. Der Offenbarungsbegriff ist dabei kein anderer, als er auch sonst im Patentrecht zu Grunde gelegt wird.

Offenbart kann auch dasjenige sein, was im Patentanspruch und in der Beschreibung nicht ausdrücklich erwähnt ist, aus der Sicht des Fachmanns jedoch für die Ausführung der unter Schutz gestellten Lehre selbstverständlich ist und deshalb keiner besonderen Offenbarung bedarf, sondern „mitgelesen“ wird. Die Einbeziehung von Selbstverständlichem erlaubt jedoch keine Ergänzung der Offenbarung durch das Fachwissen, sondern dient, nicht anders als die Ermittlung des Wortsinns eines Patentanspruchs, lediglich der vollständigen Ermittlung des Sinngehalts, d.h. derjenigen technischen Information, die der fachkundige Leser der Quelle vor dem Hintergrund seines Fachwissens entnimmt.

Mit der Offenbarung einer chemischen Strukturformel sind die unter diese Formel fallenden Einzelverbindungen grundsätzlich noch nicht offenbart (Fortführung von BGH GRUR 1988, 447 – Fluoran).

Zusammenfassung:

Die Offenbarung einer Strukturformel ist für die zahlreichen unter die Strukturformel fallenden Einzelverbindungen nicht zwingend neuheitsschädlich. Hierfür ist eine Individualisierung notwendig. Nur Einzelverbindungen, die der Fachmann „implizit mitliest“, werden offenbart.

Schlussfolgerung:

Das BGH-Urteil definiert und verringert den Umfang der Offenbarung durch chemische Strukturformeln.

Es geht damit auf einer Linie mit der Praxis des EPA.

3) BGH „Simvastatin“

Urteil v. 05. Dezember 2006, Az. X ZR 76/05, veröffentlicht in GRUR 2007, 221

Das EP 0 033 538 sowie das ergänzende Schutzzertifikat hierzu haben ein cholesterinspiegel-senkendes Arzneimittel mit dem Wirkstoff Simvastatin zum Gegenstand. Die Klägerin vertreibt ein Arzneimittel mit dem Wirkstoff Simvastatin selbst und hat darüber hinaus Lizenzen zum Vertrieb erteilt, darunter auch zwei Lizenzen für den frühen Markteintritt (sog. „early entry“-Lizenzen). Die Beklagte ist ein Generikahersteller aus Deutschland.

Die Beklagte warb bereits vor Ablauf des Schutzzertifikats für ein cholesterinsenkendes Produkt namens „Sim“, welches sie nach Ablauf des Schutzzertifikats zu vermarkten beabsichtigte. Sie hat außerdem ihr Arzneimittel Sim zu dem insbesondere an Ärzte, Apotheker und Pharmahändler verteilten Pharmainformationssystem „Lauer-Taxe“ angemeldet, das über Erhältlichkeit und Preise von Arzneimitteln unterrichtet.

Die Klägerin war der Meinung, dass die Werbung ein patentverletzendes Anbieten eines generischen Medikaments darstellte. Die Beklagte berief sich darauf, dass die Anzeigen den geschützten Wirkstoff „Simvastatin“ nicht ausdrücklich nannten und dass eine Patentverletzung ausgeschlossen sei, weil der Vertrieb des Medikaments erst nach Ablauf des Schutzzertifikats beginnen sollte.

Zu entscheiden war somit über die Frage, ob – nach Ablauf der Patents – eine während der Laufzeit des ergänzenden Schutzzertifikats veröffentlichte Werbung, die ein Verkaufsangebot für die Zeit nach Ablauf des Schutzzertifikats beinhaltet, eine Patentverletzung darstellt.

Der BGH entschied, dass, auch wenn die Werbung sich nicht auf das Patent bezog und auch den patentierten Wirkstoff Simvastatin nicht ausdrücklich nannte, dieses trotzdem verletzt war. Ob ein patentverletzendes Anbieten vorliegt, muss unter Berücksichtigung aller tatsächlichen Umstände des Einzelfalls aus dem zu ermittelnden objektive Erklärungswert der Werbung beantwortet werden. Im hier entschiedenen Fall war zwar Simvastatin nicht ausdrücklich in der Werbung genannt, trotzdem ging der objektive Erklärungswert dahin, dessen Vertrieb anzukündigen.

Auch die Tatsache, dass der Vertrieb nur für die Zeit nach Ablauf des Schutzzertifikats angekündigt war, schloss eine Patentverletzung durch die Werbung nicht aus. § 9 PatG stellt das Anbieten als selbstständige Benutzungsart dem Herstellen, dem Inverkehrbringen und den anderen dort aufgelisteten Handlungen gleich. Daher ist der Vollzug des Angebots, also das Inverkehrbringen der Produkte, keine Voraussetzung einer Patentverletzung.

4) BGH „MP3 Player Import“

Urteil v. 17. September 2009, Az. X ZR 02/08, veröffentlicht in GRUR 2009, 1142

Die Klägerin ist Inhaberin einer ausschließlichen Lizenz am europäischen Patent EP 402 973, das ein digitales Übertragungssystem betrifft. Die Klägerin nimmt die Beklagten – unter anderen ein Spediteur – wegen Verletzung des Klagepatents auf Einwilligung in die Vernichtung von beim Zoll lagernden MP3-Playern in Anspruch.

Die Klägerin ist der Ansicht, dass aufgrund der Beförderung der MP3-Player eine Patentverletzung vorliege. Die Beklagten bestreiten das Vorliegen einer Patentverletzung mit Nichtwissen.

Zu entscheiden war über die Frage, bis zu welchem Ausmaß ein Spediteur für eine Patentverletzung von durch ihn transportierte Waren verantwortlich gemacht werden kann.

Der BGH verwies dies Sache zur erneuten Verhandlung und Entscheidung zurück ans Oberlandesgericht. Darüber hinaus entschied er, dass ein Bestreiten der Patentverletzung mit Nichtwissen durch die Beklagten hier zulässig war: Ihre Tätigkeit als Spediteurin vermittelte der Beklagten keine näheren Kenntnisse über die technische Beschaffenheit der von ihr beförderten Erzeugnisse. Die für ein qualifiziertes Bestreiten erforderlichen Kenntnisse konnte sie sich allenfalls beschaffen. Eine solche prozessuale Informationsbeschaffungspflicht einer Partei wird für Vorgänge aus dem eigenen Geschäfts- oder Verantwortungsbereich angenommen, bestand für die Bekl. indessen nicht, weil die Produkte eben nicht ihrem Geschäftsbereich entstammten.

Schuldner des Unterlassungs- und des Vernichtungsanspruchs ist [...] auch, wer die Verwirklichung des Benutzungstatbestands durch einen Dritten ermöglicht oder fördert, obwohl er sich mit zumutbarem Aufwand die Kenntnis verschaffen kann, dass die von ihm unterstützte Handlung das absolute Recht des Patentinhabers verletzt. Eine generelle Prüfungspflicht im Hinblick auf Schutzrechtsverletzungen durch die transportierte Ware trifft den Spediteur aber nicht. Dies ändert sich dann, wenn ihm konkrete Anhaltspunkte für die Verletzung solcher gewerblicher Schutzrechte vorliegen.

5) BGH „Pipettensystem“

Urteil v. 27. Februar 2007, Az. X ZR 38/06, veröffentlicht in GRUR 2007, 769

Die Klägerin war Inhaberin europäischen Patents EP 656 229. Das Patent hatte ein Repetierpipettensystem mit Spritze zum Gegenstand. Die Beklagte vertreibt ihrerseits Spritzen für Pipettensysteme. Diese Spritzen sind, worauf die Beklagte hinweist, unter anderem für die Handpipette der Klägerin geeignet. Die Klägerin sieht in dem Vertrieb der Spritzen eine mittelbare Verletzung des Klagepatents.

Zu entscheiden war somit über die Voraussetzungen einer mittelbaren Patentverletzung im Sinne einer Unterscheidung zwischen dem bestimmungsgemäßen Gebrauch eines Produkts gemäß der Erfindung und der (verbotenen) Neuherstellung, sofern der Austausch sich im Rahmen der üblichen Nutzung bewegt.

Der BGH entschied, dass der Verkauf von Spritzen für das Pipettensystem der Klägerin keine Patentverletzung darstellte.

Zur Begründung führte er aus, dass, auch wenn die Spritzen des Beklagten als erfindungswesentliches Mittel i.S.d. § 10 PatG angesehen werden könnten, der Austausch dieser Spritzen trotzdem noch zum bestimmungsgemäßen Gebrauch der Erfindung gehöre. Der Erwerber eines Pipettiersystems aus Repetierpipette und Spritze darf erwarten, die für

einen dauerhaften Gebrauch ausgelegte Repetierpipette nicht lediglich mit der mitgelieferten Spritze und damit als „Wegwerfartikel“ benutzen zu dürfen.

Verkörpert gerade die Spritzen wesentliche Teile des Erfindungsgedankens, so dürfte der Erwerber des Pipettiersystems zwar erwarten, die Handpipette nicht nur zum Einmalgebrauch zu erhalten. Er dürfte aber nicht notwendigerweise erwarten, die dafür benötigten Spritzen selbst herstellen oder aus beliebiger Quelle beziehen zu können. So verhält es sich hier jedoch nicht. Denn die technischen Wirkungen der Erfindung treten nicht – auch nicht teilweise – in den Spritzen in Erscheinung. Die Spritze ist vielmehr bloßes Objekt des verbesserten An- und Abkupplungsprozesses, der seine gegenständliche Verkörperung allein in den hierfür geschaffenen Greifeinrichtungen der Pipette findet.

Auch wirtschaftliche Erwägungen führen zu keinem anderen Ergebnis: der Patentinhaberin die Lieferung von Spritzen vorzubehalten, würde vielmehr dazu führen, ihr den wirtschaftlichen Vorteil aus dem Vertrieb eines Massenprodukts zuzuweisen, ohne dass sich die Erfindung auf dieses Massenprodukt selbst in irgendeiner Weise auswirkte.

6) BGH „Orange Book“

Urteil v. 06. Mai 2009, Az. KZR 39/06, veröffentlicht in NJW-RR 2009, 1047

Die Klägerin war Inhaberin des europäischen Patents EP 325 330, dessen Ansprüche sich auf optische Datenträger beziehen. Die Beklagte stellt einfach und mehrfach beschreibbare optische Datenträger her und vertreibt solche europaweit.

Die Klägerin sieht den Vertrieb besagter optischer Datenträger als Patentverletzung an. Die Beklagte ist der Ansicht, dass die Patentinhaberin keinen Unterlassungsanspruch durchsetzen könne, weil sie ein Recht auf eine Lizenz zu FRAND-Bedingungen habe.

Zu entscheiden war somit über die Frage, ob die beklagte Partei sich im Prozess um die Patentverletzung mit dem kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwand (FRAND) verteidigen kann.

Der BGH befand dies für grundsätzlich zulässig, jedoch nur unter den folgenden Vorbedingungen:

1. Zum einen muss der Lizenzsucher ein unbedingtes Angebot auf Abschluss eines Lizenzvertrags gemacht haben, das der Patentinhaber nicht ablehnen darf, ohne den Lizenzsucher unbillig zu behindern oder gegen das Diskriminierungsverbot zu verstoßen, und sich an dieses Angebot gebunden halten.
2. Zum anderen muss der Lizenzsucher, wenn er den Gegenstand des Patents bereits benutzt, bevor der Patentinhaber sein Angebot angenommen hat, diejenigen Verpflichtungen einhalten, die der abzuschließende Lizenzvertrag an die Benutzung des lizenzierten Gegenstands knüpft.

Dies begründet der BGH damit, dass der Lizenzsucher zwar rechtswidrig handele, wenn er das Patent benutze, ohne dass der Patentinhaber hierzu seine Zustimmung erteilt habe, dass der Patentinhaber ihn aber gleichwohl nicht auf Unterlassung in Anspruch nehmen könne, weil er mit dem Unterlassungsbegehren etwas verlange, was er sogleich (in Form der Lizenzerteilung) zurückzugewähren habe. Daher verstößt die Geltendmachung des Unterlassungsanspruchs gegen den Grundsatz von Treu und Glauben (*dolo petit, qui petit quod statim redditurus est*).

7) BGH „Spannschraube“

Urteil v. 02. März 1999, Az. X ZR 85/96, veröffentlicht in GRUR 1999, 909

Gegenstand des Verfahrens ist das EP 0 319 521, welches Schutz für eine Rohrschelle beansprucht. Als Aufgabe des Patents wird bezeichnet, eine Rohrschelle der bekannten Art zur Verfügung zu stellen, die sich auch mit einer sehr kurzen Spannschraube gut handhaben und leicht schließen lässt. Diese Aufgabe wird von Anspruch 1 des EP '521 gelöst.

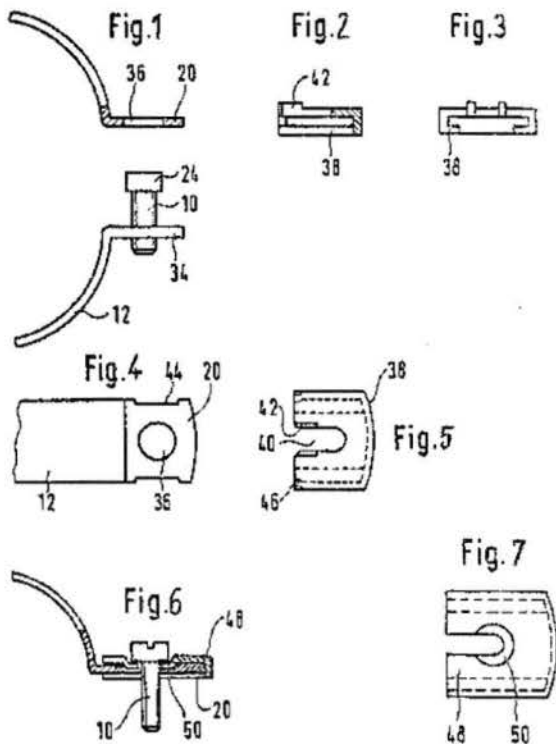
Merkmalsanalyse von Anspruch 1:

1. Die Rohrschelle besteht aus
 - (a) einem ringförmigen Bügel (12)
 - (b) mit wenigstens einer Öffnung,
 - (c) die durch eine Spannschraube (10) schließbar ist.

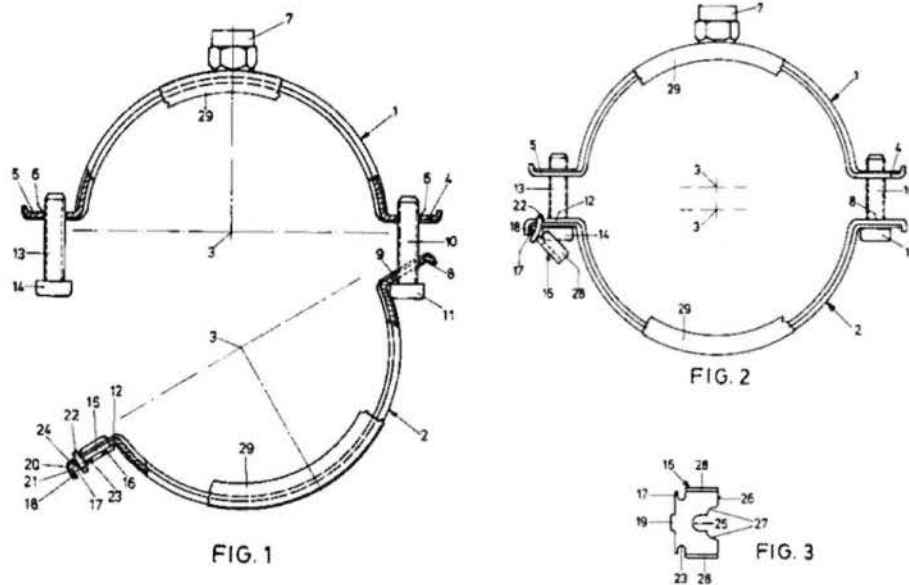
2. Der Fuß der Spannschraube (10) ist auf der einen Seite der Öffnung mit Gewindeeingriff gelagert.

3. Der Kopf (24) der Spannschraube (10) ist
 - a) auf der anderen Seite der Öffnung durch ein Loch (36) in einem am Bügel (12) angebrachten Flansch (20) hindurchführbar, und zwar
 - aa) mit Bezug auf deren Mittelachse axial,
 - b) und dort durch eine Unterlegscheibe (38) gehalten,
 - aa) die mit einem an einem Ende offenen Langloch (40) ausgebildet ist und
 - bb) die vor dem Spannen zwischen Kopf (24) und Flansch (20) eingeführt ist.

Zeichnungen:



Die Beklagte vertreibt Rohrschellen:



Für diese Rohrschellen ist der Beklagten unter Berücksichtigung des Klagepatents das europäische Patent EP 0 471 989 erteilt worden.

Bei dieser Rohrschelle kann eine auf der einen Seite der Öffnung mit ihrem Fuß gelagerte Spannschraube - wie nach der Lehre des Klagepatents - mit ihrem Kopf durch ein Loch im gegenüberliegenden Flansch hindurchgesteckt werden.

Das einzig kritische und umstrittene Merkmal ist Merkmal 3b, bb:

3 b) und dort durch eine Unterlegscheibe (38) gehalten,

bb) die vor dem Spannen zwischen Kopf (24) und Flansch (20) eingeführt ist.

Somit ist die streitentscheidende Frage: Was versteht ein Fachmann hierunter? Das Verständnis des Fachmanns wird davon geprägt, was mit dem Merkmal der "eingeführten Unterlegscheibe" erreicht werden soll.

Das Landgericht Düsseldorf urteilte zu Gunsten der Klägerin, das Oberlandesgericht Düsseldorf wiederum hob dieses Urteil auf und wies die Klage ab.

In anderen (kontinental-)europäischen Ländern wurde in der Schweiz in erster und zweiter Instanz eine Verletzung des Patents festgestellt; in Frankreich unterlag die Klägerin in erster Instanz, obsiegte in zweiter Instanz, um danach in der dritten Instanz wieder zu unterliegen.

Der BGH entschied in Leitsätzen:

1. Bei der Auslegung eines europäischen Patents ist nicht am Wortlaut zu haften, sondern auf den technischen Gesamtzusammenhang abzustellen, den der Inhalt der Patentschrift dem Fachmann vermittelt. Nicht die sprachliche oder logisch-wissenschaftliche Bestimmung der in der Patentschrift verwendeten Begriffe ist entscheidend, sondern das Verständnis des unbefangenen Fachmanns.

2. Patentschriften stellen im Hinblick auf die dort gebrauchten Begriffe gleichsam ihr eigenes Lexikon dar. Weichen diese vom allgemeinen (technischen) Sprachgebrauch ab, ist letztlich nur der aus der Patentschrift sich ergebende Begriffsinhalt maßgebend.

3. Der Schutzbereich eines europäischen Patents kann nicht auf Ausführungsformen erstreckt werden, die Ersatzmittel verwenden, die völlig oder bis zu einem praktisch nicht mehr erheblichen Umfang auf den mit dem Patent erstrebten Erfolg verzichten.

Zur Begründung führte das Gericht aus:

Nach Art. 69 Abs. 1 EPÜ wird der Schutzbereich des Patents durch den Inhalt der Patentansprüche bestimmt, wobei die Beschreibung und die Zeichnungen zur Auslegung der Patentansprüche heranzuziehen sind. Inhalt bedeutet nicht Wortlaut, sondern Sinngehalt.

Maßgebend ist der Offenbarungsgehalt der Patentansprüche und ergänzend - im Sinne einer Auslegungshilfe - der Offenbarungsgehalt der Patentschrift, soweit dieser Niederschlag in den Ansprüchen gefunden hat.

Für die Beurteilung entscheidend ist dabei die Sicht des in dem jeweiligen Fachgebiet tätigen Fachmanns. Begriffe in den Patentansprüchen und in der Patentbeschreibung sind deshalb so zu deuten, wie sie der angesprochene Durchschnittsfachmann nach dem Gesamthalt der Patentschrift unter Berücksichtigung von Aufgabe und Lösung der Erfindung versteht.

Analyse der Entscheidung:

Ein Fachmann wird nur solch eine Interpretation eines Merkmals in Betracht ziehen, die nicht nur technisch ausführbar ist, sondern darüber hinaus hilft, das technische Problem zu lösen. Das in Streit stehende Merkmal ist im Lichte des zu lösenden Problems auszulegen.

Es ist daher notwendig, das technische Problem detaillierter zu analysieren. Hierzu ist eine Analyse des Standes der Technik vorzunehmen, die im Klagepatent angeführt wird.

Im Hinblick auf die drei angeführten Rohrschellen aus dem Stand der Technik lässt sich feststellen, dass das Klagepatent daran bemängelt, dass lange Schrauben notwendig sind. Diese Kritik führt den Fachmann zu der Annahme, dass lange Schrauben und Schraubwege aus dem Stand der Technik die Folgen einer ungünstigen Bewegung zwischen dem Kopf der Spannschraube und dem Spannflansch sind.

Ein Fachmann wird ferner erkennen, dass bei der Lösung des Standes der Technik deshalb lange Schrauben erforderlich sind, weil der Schraubenkopf auf einer Kreisbahn mit Drehmittelpunkt nahe der Flansche in Spannposition bewegt wird.

Infolgedessen wird der Fachmann verstehen, dass die Lehre des Merkmals 3b) bb), das „Eingeführtsein“ der Unterlegscheibe, zur Lösung des Problems der langen Schrauben beitragen soll, indem die Unterlegscheibe so eingeführt wird, dass kürzere Schrauben verwendet werden können.

Der Fachmann wird erkennen, dass die Verwendung relativ langer Schrauben im Stand der Technik dadurch bedingt ist, dass die Köpfe der Schrauben

- entweder auf einer Kreisbahn mit Drehmittelpunkt nahe der Flansche in die Spannposition bewegt werden
- oder dass diese und die Flanschflächen auf einer angenähert zykliden- oder evolventenförmigen Bahn zueinander in Spannposition gebracht werden.

Der Fachmann wird dann zur Schlussfolgerung kommen, dass das „Eingeführtsein“ sich auch darauf bezieht, auf welchem Weg bzw. mit welcher Bewegungsform die Unterlegscheibe in Spannposition gebracht wird.

Die entscheidende Frage ist nun: Ist es zulässig, die Reichweite eines technischen Merkmals – „Eingeführtsein“ – als einen Zustand zu interpretieren, der durch oder mittels einer besonderen Bewegung erreicht wird?

Kann ein Merkmal eines Patentanspruchs, welches eine breitere – unspezifischere – Bedeutung in philologischer Betrachtung hat, auf eine Bedeutung reduziert und begrenzt werden, die zwar enger ist, aber die technische Lösung entsprechend der Lehre des Patents beschreibt?

Die Antwort ist ja, weil:

- Ein Patent wird erteilt, weil es die Lösung eines bestimmten technischen Problems offenbart
- Daher sind die technischen Begriffe in Patentansprüchen im Hinblick auf die Patentschrift auszulegen
- Insofern kann festgestellt werden, dass Patentschriften im Hinblick auf die dort gebrauchten Begriffe gleichsam ihr eigenes Lexikon darstellen können.

Folgen für das Verletzungsverfahren:

Die von der Bekl. als Fangplatte bezeichnete Unterlegscheibe sei in einer Ausnehmung im Verriegelungsflansch drehbar gelagert und werde mittels eines elastischen Gliedes gegen den Verriegelungsflansch gedrückt. Die Schraube muss lang genug sein, um die Fangplatte wegzudrücken.

Eine lange Schraube wird benötigt, weil sie eine Drehbewegung der Fangplatte ermöglichen soll.

Damit handelt es sich um das aus dem Stand der Technik vorbekannte technische Problem, worin aufgrund von Drehbewegungen eine lange Schraube technisch notwendig ist.

Daher kann die drehbare Fangplatte nicht als ein der Unterlegscheibe vergleichbares Element angesehen werden, die durch eine lineare Bewegung in Position gebracht wird. Die angegriffene Ausführungsform folgt der Lehre des Standes der Technik und basiert auf einer Drehbewegung, wozu eine lange Schraube notwendig ist.

Ergebnis: keine wortsinngemäße Verletzung.

Darüber hinaus liegt auch keine Verletzung nach der Äquivalenzlehre vor:

Äquivalenz im patentrechtlichen Sinne liegt dann vor, wenn bei den sich gegenüberstehenden Ausführungsformen Aufgabe und technischer Erfolg gleich, die zur Lösung der Aufgabe und damit zur Erzielung des gleichen Erfolges verwendeten Mittel aber verschieden sind.

Hier wird eine Fangplatte durch eine Drehbewegung in ihre Endposition gebracht, wozu eine lange Schraube benötigt wird. Der vom Patent angestrebte Erfolg, nämlich kurze Spanschrauben und kurze Wege vorzusehen, wird nicht erreicht.

Ergebnis: auch keine Patentverletzung durch äquivalente Mittel.

8) Fallstudie „Custodiol II“

Urteil v. 12. März 2002, Az. X ZR 73/01, veröffentlicht in GRUR 2002, 527

Bei der durch EP 0 054 635 geschützten Erfindung handelt es sich um eine protective Lösung für Herz und Nieren, die bei Operationen und Transplantationen der Organe verwendet wird.

Die Klägerin war eingetragene Inhaberin des im Lauf des Revisionsverfahrens durch Ablauf der Schutzdauer erloschenen europäischen Patents 0 054 635 (Klagepatents). Das Klagepatent betrifft eine protective Lösung für Herz und Niere und ein Verfahren zu dessen Herstellung. Patentanspruch 1 des Klagepatents lautet:

„Protective Lösung zur Verhinderung von Ischämie-Schäden an Herz und Nieren, sowie anderen Organen bei Operationen und Transplantationen der Organe, *dadurch gekennzeichnet*, dass sie pro Liter folgende Zusätze enthält:

Kalium- oder Natrium-hydrogen- -ketoglutarat	4 +/- 3	Millimol
Natriumchlorid	15 +/- 8	Millimol
Kaliumchlorid	10 +/- 8	Millimol
Magnesiumchlorid	10 +/-2	Millimol
Tryptophan	2 +/-1	Millimol
Histidin	150 +/- 100	Millimol
Histidin-Hydrochlorid	16 +/- 11	Millimol
Mannitol	50 +/- 50	Millimol
Fruktose	50 +/- 50	Millimol
Ribose	50 +/- 50	Millimol

Inosin

50 +/- 50 Millimol

wobei die Osmolarität der Lösung etwa 300 bis 350 mosm beträgt und das pH der Lösung zwischen 6,8 und 7,4 liegt."

In der Krankenhausapotheke des Städtischen Krankenhauses M. der Beklagten wird eine organprotektive Lösung hergestellt und verwendet, die in ihrer Zusammensetzung der des Patentanspruchs 1 des Klagepatents mit folgenden Abweichungen entspricht: Der Zusatz von Magnesiumchlorid beträgt 4 mmol/l; das Histidin-Hydrochlorid ist durch Salzsäure 25% ersetzt. Auch das von der Klägerin vertriebene, von ihr als patentgemäß angesehene Präparat „Custodiol“ weist nur 4 mmol/l Magnesiumchlorid auf.

Unstreitig ist, dass der Zusatz Histidin-Hydrochlorid durch einen für den Fachmann erkennbar gleichwirkenden anderen Zusatz ersetzt wurde, wodurch nach übereinstimmender Auffassung der Parteien der Schutzbereich des Klagepatents nicht verlassen wird.

Im Streit steht allein, ob Patentanspruch 1 des Klagepatents auch hinsichtlich des Merkmals Magnesiumchlorid 10 +/- 2 mmol/l benutzt wird.

Die Klägerin sieht in der Herstellung des Präparats durch die Beklagte eine Verletzung des Klagepatents, die zur Schadensersatzpflicht führt. Die Klägerin behauptet, dass der Fachwelt zum Prioritätszeitpunkt des Streitpatents bekannt gewesen sei, dass Magnesiumchlorid-Konzentrationen von 10 mmol/l und solche von 4 mmol/l im Bereich der Kardioplegie und Organprotektion eine weitgehend vergleichbare Wirkung erzielen, auch wenn die niedrigere Konzentration im Hinblick auf eine kalziumantagonistische Wirkung als weniger effektiv angesehen worden sei.

Der Klägerin zufolge ist es auch nicht gerechtfertigt, den Schutzbereich des Klagepatents hinsichtlich der Mengenbereiche auf den Wortlaut zu beschränken, weil der im Klagepatent neue Bestandteil ausschließlich das -Ketoglutarat sei, während die Patentschrift zu den angegebenen Mengenbereichen keine Erläuterung enthalte und der Fachmann wisse, dass ihm bei den Konzentrationen je nach Bestandteil ein mehr oder weniger großer Spielraum zur Verfügung stehe.

Die Beklagte ist der Ansicht, dass eine Patentverletzung nicht in Betracht komme. Dies aufgrund der – unstreitigen – Konzentration von 4 mmol/l, die damit nur die Hälfte des unteren Grenzwerts nach Patentanspruch 1 des Klagepatents beträgt.

Die folgenden Fragen waren durch das Gericht zu beantworten: +

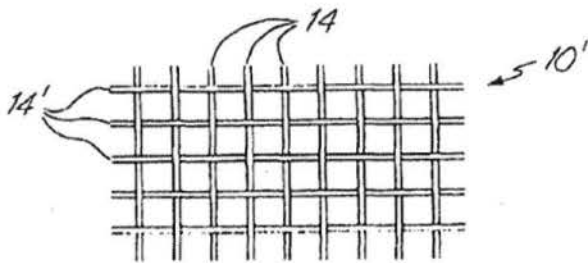
- welche Bedeutung haben die Zahl- und Maßangaben des Anspruchs 1?
- kann eine wortsinngemäße Benutzung der Lehre des Klagepatents angenommen werden, obwohl die Magnesiumchlorid-Konzentration jenseits der niedergelegten Werte liegt?
- kann in der Folge eine Patentverletzung mit äquivalenten Mitteln angenommen werden?

9) Fallstudie „Okklusionsvorrichtung“

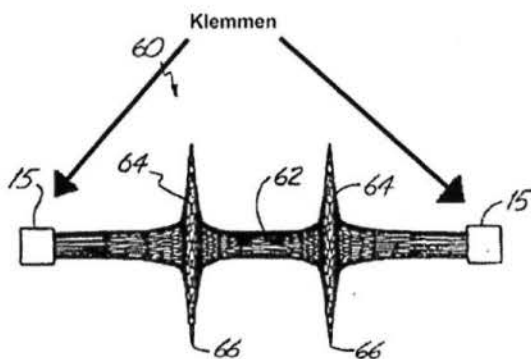
Der Fallstudie liegt das BGH-Urteil vom 10. Mai 2011, Az. X ZR 16/09 zugrunde, mit dem die vorangegangene Berufungsentscheidung durch das OLG Düsseldorf aufgehoben wurde. Die Entscheidung betrifft eine medizinische Vorrichtung und hatte großen Einfluss auf die Äquivalenztheorie im deutschen Patentrecht.

Das Patent EP 808 138 betrifft eine kollabierbare medizinische Vorrichtung, die der Behandlung und dem Verschluss von Perforationen der Herzscheidewand dient. Die Vorrichtung besteht aus einem Metallgewebe aus geflochtenen Litzen und ist dadurch gekennzeichnet, dass die Klemmen zum Festklemmen der Litzen an den entgegengesetzten Enden der Vorrichtungen ausgeführt sind.

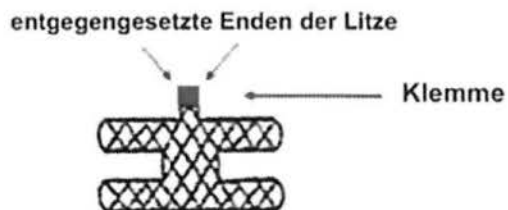
Metallgewebe in gestrecktem Zustand:



In gefaltetem Zustand:



Angegriffene Ausführungsform:



Das Landgericht entschied, dass die angegriffene Ausführungsform vom Wortlaut der Patentansprüche erfasst ist. Im Rahmen der funktionalen Auslegung ist die technische Wirkung eines Merkmals für das zu lösende Problem zu ermitteln.

Die Klemmen haben hier die Funktion, ein Ausfasern der Litzenenden zu verhindern und die Litzen in ihrer geflochtenen Stellung dauerhaft zu halten. Eine funktionelle Auslegung des Merkmals „Klemmen“ (trotz Verwendung des Plurals) ergibt, dass nur so viele Klemmen verwendet werden wie notwendig, um ein Ausfasern der Litzenenden zu vermeiden.

Der BGH hat eine wortsinngemäße Verletzung verneint. Dies wurde damit begründet, dass es jedenfalls an Klemmen an den entgegengesetzten Enden der Vorrichtung fehlt. Eine Ausführungsform, bei der es auf einer Seite an Drahtenden fehlt, kann daher nicht dazu herangezogen werden, entgegen dem klaren Wortlaut des Patentanspruchs ein Festklemmen sämtlicher Litzen an ein und demselben Ende der Vorrichtung statt an den entgegengesetzten als wortsinngemäße Verwirklichung der erfindungsgemäßen Lehre anzusehen.

Auch eine Verletzung mit äquivalenten Mitteln wird verneint, trotz dass die Beschreibung des Patents explizit auf eine Ausführungsform mit nur einer Klemme Bezug nimmt. Diese Ausführungsform ist nach Ansicht des BGH nicht im Schutzbereich des Patents, weil sie in den Patentansprüchen keinen Niederschlag gefunden hat.

Leitsätze:

1. Bei Widersprüchen zwischen den Patentansprüchen und der Beschreibung sind solche Bestandteile der Beschreibung, die in den Patentansprüchen keinen Niederschlag gefunden haben, grundsätzlich nicht in den Patentschutz einbezogen. Die Beschreibung darf nur insoweit berücksichtigt werden, als sie sich als Erläuterung des Gegenstands des Patentanspruchs lesen lässt.
2. Offenbart die Beschreibung mehrere Möglichkeiten, wie eine bestimmte technische Wirkung erzielt werden kann, ist jedoch nur eine dieser Möglichkeiten in den Patentanspruch aufgenommen worden, begründet die Benutzung einer der übrigen Möglichkeiten regelmäßig keine Verletzung des Patents mit äquivalenten Mitteln.

Diese Entscheidung hat zur Verunsicherung geführt und wird teilweise auch als Ende der Äquivalenzlehre angesehen.

10) Fallstudie „Diglycidverbindung“

Der Fallstudie liegt das BGH-Urteil vom 13. September. 2011, Az. X ZR 69/10 zugrunde, das vertiefte Einsicht in die Herangehensweise des Gerichtshofs zur Ermittlung einer Patentverletzung mit äquivalenten Mitteln bietet.

Das Patent des Falles betrifft ein Verfahren zur Herstellung eines Reagenz. Die Beschreibung legt alternative Verfahren zur Epoxidierung organischer Festphasen offen, der Patentanspruch bezieht sich jedoch nur auf eines dieser Verfahren, nämlich die Reaktion mit einer Diglycidverbindung.

Die angegriffene Ausführungsform verwendet eines der Verfahren, das in der Beschreibung als eine alternative technische Lösung offengelegt worden war (Copolymerisation).

Das Berufungsgericht entschied auf eine Patentverletzung mit äquivalenten Mitteln. Das alternative Verfahren habe die gleiche technische Wirkung und sei dem Fachmann offensichtlich, weil es in der Beschreibung nahegelegt werde. Daher begründe die alternative Lösung eine Patentverletzung des geschützten Verfahrens mit äquivalenten Mitteln.

Der BGH verneint eine äquivalente Verwirklichung des geschützten Verfahrens. Zwar liege die gleiche technische Wirkung vor, jedoch decke der Patentanspruch nicht die gesamte in der Beschreibung offenbarte technische Lösung ab. Der Schutz sei dann auf die beanspruchte Variante beschränkt. Die Beschränkung des Anspruchs kann nicht dadurch überwunden werden, dass eine äquivalente Verwirklichung durch Verwendung eines alternativen offengelegten, aber nicht beanspruchten Verfahrens angenommen wird.

Leitsatz:

Offenbart die Beschreibung eines Patents mehrere Möglichkeiten, wie eine bestimmte technische Wirkung erzielt werden kann, ist jedoch nur eine dieser Möglichkeiten in den Patentanspruch aufgenommen worden, kann eine Verletzung des Patents mit äquivalenten Mitteln nur dann angenommen werden, wenn sich die abgewandelte Lösung in ihren spezifischen Wirkungen mit der unter Schutz gestellten Lösung deckt und sich in ähnlicher Weise wie diese Lösung von der nur in der Beschreibung, nicht aber im Patentanspruch aufgezeigten Lösungsvariante unterscheidet.

Hierin liegt eine neue Herangehensweise an die Äquivalenz:

- Ermittlung der spezifischen technischen Wirkungen der beanspruchten Lösung und des Schutzbereichs
- Die angegriffene Ausführungsform sieht genau diese technische Wirkung der beanspruchten Lösung vor
- Unterschiede zwischen der alternativen und der beschriebenen Lösung
- Die Unterschiede müssen gleichzusetzen sein mit den Unterschieden zwischen der beanspruchten und der beschriebenen Lösung

In Konsequenz existiert das Konzept der Äquivalenz weiterhin, ist jedoch in seinem Anwendungsbereich erheblich eingengt worden.

11) OLG Düsseldorf „Olanzapin“

Urteil v. 29. Mai 2008, Az. 2 W 47/07, veröffentlicht in GRUR-RR 2008, 329

Gegenstand des Verfahrens ist ein Antrag auf einstweiligen Rechtsschutz durch die Inhaberin des EP 454 436, welches für ein Pharmaerzeugnis mit dem Wirkstoff Olanzapin erteilt wurde.

Das BPatG hatte das Patent in erster Instanz für nichtig erklärt.

Ein Generika-Hersteller beabsichtigte, ein Generikum mit dem Wirkstoff Olanzapin zu vertreiben. Hiergegen beantragte die Patentinhaberin eine einstweilige Verfügung beim Landgericht Düsseldorf. Dieses jedoch verweigerte den Erlass der beantragten Verfügung mit der Begründung, dass das Patent in erster Instanz vom BPatG für nichtig erklärt worden war. Die Antragstellerin legte daraufhin sofortige Beschwerde zum OLG Düsseldorf ein.

Entscheidung:

Das OLG erließ die einstweilige Verfügung, weil die Nichtigerklärung evident unrichtig war.

Begründung:

Grundsätzlich kann eine einstweilige Verfügung nicht erlassen werden, wenn es Zweifel an der Rechtsbeständigkeit des Patents gibt – dies ist normalerweise stets dann der Fall, wenn das Patent in der ersten Instanz für nichtig erklärt wurde. Eine Ausnahme von dem prinzipiellen Vorrang der erstinstanzlichen Einspruchs- oder Nichtigkeitsentscheidung ist von Verfassungs wegen (Art. 2 Abs. 1 GG i.V. mit dem Rechtsstaatsprinzip) allerdings dort zwingend geboten, wo der Widerruf oder die Nichtigerklärung evident unrichtig ist. Dem Anspruch auf Gewährung wirkungsvollen Rechtsschutzes kommt im Bereich des Patentrechts ganz besonderes Gewicht zu, weil die Laufzeit eines Patents gesetzlich begrenzt ist, so dass dem Schutzrechtsinhaber seine – trotz erstinstanzlicher Vernichtung fortbestehenden – gesetzlichen Verbotensrechte für die Dauer einer Aussetzung des Hauptsacheverfahrens bzw. einer Verweigerung vorläufigen Rechtsschutzes endgültig und unwiederbringlich genommen werden. Diese Folge ist umso weniger akzeptabel, wenn innerhalb der verbleibenden Patentlaufzeit nicht mehr mit einer korrigierenden Berufungsentscheidung zu rechnen ist. Gerade zum Ende der Patentlaufzeit hin wird eine unberechtigte Vernichtungsentscheidung die Wettbewerber in besonderem Maße zu Verletzungshandlungen herausfordern.

Diese Entscheidung ist eher außergewöhnlich, weil dem OLG Düsseldorf gute Gründe zur Seite standen, um die Nichtigerklärung in der ersten Instanz durch das BPatG für evident unrichtig zu befinden.

Am Ende desselben Jahres hob der BGH in zweiter Instanz die Entscheidung des BPatG auf und wies die Nichtigkeitsklage ab.

RECHTSPRECHUNG

PATENTRECHT

1. Voraussetzungen für Lizenzierungspflicht bei standardessenziellem Patent

AEUV Art. 102, 267 – Huawei Technologies/ZTE

1. Art. 102 AEUV ist dahin auszulegen, dass der Inhaber eines für einen von einer Standardisierungsorganisation normierten standardessenziellen Patents, der sich gegenüber dieser Organisation unwiderruflich verpflichtet hat, jedem Dritten eine Lizenz zu fairen, zumutbaren und diskriminierungsfreien Bedingungen (so genannte FRAND-Bedingungen) (fair, reasonable and non-discriminatory) zu erteilen, seine marktbeherrschende Stellung nicht im Sinne dieser Vorschrift dadurch missbraucht, dass er eine Patentverletzungsklage auf Unterlassung der Beeinträchtigung seines Patents oder auf Rückruf der Produkte, für deren Herstellung dieses Patent benutzt wurde, erhebt, wenn

- er zum einen den angeblichen Verletzer vor Erhebung der Klage auf die Patentverletzung, die ihm vorgeworfen wird, hingewiesen hat und dabei das betreffende Patent bezeichnet und angegeben hat, auf welche Weise es verletzt worden sein soll, und zum anderen, nachdem der angebliche Patentverletzer seinen Willen zum Ausdruck gebracht hat, einen Lizenzvertrag zu FRAND-Bedingungen zu schließen, dem Patentverletzer ein konkretes schriftliches Lizenzangebot zu diesen Bedingungen unterbreitet und insbesondere die Lizenzgebühr sowie die Art und Weise ihrer Berechnung angegeben hat und
- dieser Patentverletzer, während er das betreffende Patent weiter benutzt, auf dieses Angebot nicht mit Sorgfalt, gemäß den in dem betreffenden Bereich anerkannten geschäftlichen Gepflogenheiten und nach Treu und Glauben, reagiert, was auf der Grundlage objektiver Gesichtspunkte zu bestimmen ist und unter anderem impliziert, dass keine Verzögerungstaktik verfolgt wird.

2. Art. 102 AEUV ist dahin auszulegen, dass es einem Unternehmen in beherrschender Stellung, das Inhaber eines für einen von einer Standardisierungsorganisation normierten standardessenziellen Patents ist und sich gegenüber der Standardisierungsorganisation verpflichtet hat, zu FRAND-Bedingungen Lizenzen für dieses Patent

zu erteilen, unter Umständen wie denen des Ausgangsverfahrens nicht verbietet, gegen den angeblichen Verletzer seines Patents eine Verletzungsklage auf Rechnungslegung bezüglich der vergangenen Benutzungshandlungen in Bezug auf das Patent oder auf Schadensersatz wegen dieser Handlungen zu erheben.

EuGH (Fünfte Kammer), Urt. v. 16.7.2015 – C-170/13 (Huawei Technologies Co.Ltd./ZTE Corp., ZTE Deutschland GmbH)

Zum Sachverhalt: Das Vorabentscheidungsersuchen betrifft die Auslegung von Art. 102 AEUV.

Es ergeht im Rahmen eines Rechtsstreits zwischen der Huawei Technologies Co Ltd (im Folgenden: Huawei Technologies) auf der einen Seite und der ZTE Corp. und der ZTE Deutschland GmbH (im Folgenden: ZTE) auf der anderen Seite wegen der behaupteten Verletzung eines Patents, das für einen von einer Standardisierungsorganisation normierten Standard essenziell ist (standardessenzielles Patent, im Folgenden: SEP).

(Der rechtliche Rahmen ist abrufbar unter BeckRS 2015, 80933.)

Huawei Technologies, ein weltweit auf dem Telekommunikationssektor tätiges Unternehmen, ist unter anderem Inhaber des unter der Referenz EP 2 090 050 B 1 eingetragenen europäischen Patents „Verfahren und Einrichtung zum Aufbau eines Synchronisierungssignals in einem Vermittlungssystem“, das in der Bundesrepublik Deutschland als Vertragsstaat des EPÜ erteilt wurde (im Folgenden: Patent EP 2 090 050 B 1). Huawei Technologies meldete dieses Patent am 4.3.2009 bei ETSI als für den „Long Term Evolution“-Standard essenzielles Patent an. Dabei verpflichtete sich Huawei Technologies, Dritten Lizenzen zu FRAND-Bedingungen zu erteilen.

Hierzu stellt das vorlegende *Gericht* in der Vorlageentscheidung fest, dass dieses Patent für diesen Standard essenziell ist, was bedeutet, dass es bei Nutzung des genannten Standards zwangsläufig benutzt wird. In der Zeit von November 2010 bis Ende März 2011 führten Huawei Technologies und ZTE Corp., ein zu einer weltweit auf dem Telekommunikationssektor tätigen Unternehmensgruppe gehörendes Unternehmen, das in Deutschland Produkte mit einer Software vertreibt, von der der genannte Standard genutzt wird, Gespräche über unter anderem die Verletzung des Patents EP 2 090 050 B 1 und die Möglichkeit einer Lizenz zu FRAND-Bedingungen für diese Produkte. Huawei Technologies nannte die aus ihrer Sicht angemessene Lizenzgebühr. ZTE Corp. wollte eine Kreuzlizenzierung. Lizenzvertragsangebote ergingen jedoch nicht. Gleichwohl vertreibt ZTE Produkte, die nach dem „Long Term Evolution“-Standard arbeiten und benutzt somit das Patent EP 2 090 050 B 1, ohne an Huawei Technologies Lizenzgebühren zu zahlen und ohne über erfolgte Benutzungshandlungen abschließend Rechnung zu legen. Am 28.4.2011 erhob Huawei Technologies beim vorlegenden *Gericht* auf der Grundlage von Art. 64 EPÜ und der §§ 139 ff. PatG idF von Art. 13 des Gesetzes vom 24.11.2011 eine Patentverletzungsklage gegen ZTE, mit der sie Unterlassung, Rechnungslegung, Rückruf und Schadensersatz verlangte.

Nach Ansicht des vorlegenden *Gerichts* hängt der Ausgang des Rechtsstreits im Ausgangsverfahren von der Frage ab, ob die von Huawei Technologies eingereichte Klage einen Missbrauch ihrer marktbeherrschenden Stellung darstellt. Der Durchsetzung des Unterlassungsanspruchs könne nämlich unter anderem der kartellrechtliche Zwangslizenzeinwand nach Art. 102 AEUV entgegenstehen, wenn die Geltendmachung dieses Anspruchs durch Huawei Technologies als Missbrauch ihrer marktbeherrschenden Stellung anzusehen wäre, die dem vorlegenden *Gericht* zufolge unstreitig vorliegt. Es kämen jedoch verschiedene Ansätze in Betracht, um zu bestimmen, wann der Inhaber eines SEP seine marktbeherrschende Stellung iSv Art. 102 AEUV durch die Erhebung einer Unterlassungsklage missbrauche. In diesem Zusammenhang weist das vorlegende *Gericht* darauf hin, dass der BGH in seinem Urteil vom 6.5.2009 „Orange-Book-Standard“ (BGHZ 180, 312 = GRUR 2009, 694) auf der Grundlage von Art. 102 AEUV, § 20 I des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen idF der Bekanntmachung vom 26.6.2013 und § 242 des BGB festgestellt habe, dass ein Patentinhaber, der auf Unterlassung einer Patentverletzung klage, obwohl dem Bkl. ein Anspruch auf Einräumung einer Lizenz am Patent zustehe, seine marktbeherrschende Stellung nur missbrauche, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt seien. Zum einen müsse der

Bekl. dem Kl. ein unbedingtes, dh nicht unter einen Verletzungs- vorbehalt gestelltes, Angebot auf Abschluss eines Lizenzvertrags gemacht haben, an das er sich gebunden halte und das der Kl. nicht ablehnen dürfe, ohne den Bekl. unbillig zu behindern oder gegen das Diskriminierungsverbot zu verstoßen. Zum anderen müsse der Bekl., wenn er das Patent bereits benutze, bevor der Kl. sein Angebot angenommen habe, diejenigen Verpflichtungen einhalten, die der abzuschließende Lizenzvertrag an die Benutzung des Patents knüpfe, dh über den Umfang seiner Benutzungshandlungen abrechnen und seinen sich daraus ergebenden Zahlungspflichten nachkommen. In Anbetracht der Tatsachen, dass die Vertragsangebote von ZTE nicht als „unbedingte“ Angebote angesehen werden könnten, da sie nur für Produkte gälten, für die eine Patentverletzung festzustellen sei und dass ZTE weder den sich ihrer Ansicht nach ergebenden Lizenzbetrag an Huawei Technologies gezahlt noch dieser gegenüber über vergangene Benutzungshandlungen vollständig Rechnung gelegt habe, müsse der kartellrechtliche Zwangslizenzverbot von ZTE ohne Erfolg bleiben und sei der Verletzungsklage somit stattzugeben. Allerdings habe die Europäische Kommission in den Pressemitteilungen Nr. IP/12/1448 und MEMO/12/1021 vom 21.12.2012 über eine an Samsung gerichtete Mitteilung der Beschwerdepunkte wegen von diesem Unternehmen eingereichter Patentverletzungsklagen im Mobiltelefonbereich offenbar die Auffassung vertreten, dass die Durchsetzung eines Unterlassungsanspruchs nach Art. 102 AEUV rechtsmissbräuchlich sei, wenn es um ein SEP gehe, der Patentinhaber gegenüber der Standardisierungsorganisation zugesagt habe, Lizenzen an diesem Patent zu FRAND-Bedingungen zu erteilen und eine Verhandlungsbereitschaft des Patentverletzers gegeben sei. Demnach wäre es unerheblich, dass sich die betreffenden Parteien nicht auf den Inhalt bestimmter Klauseln des Lizenzvertrags und insbesondere die Höhe der Lizenzgebühr hätten einigen können. Wäre allein auf diese Kriterien abzustellen, müsste das vorliegende *Gericht* die Unterlassungsklage von Huawei Technologies als rechtsmissbräuchlich iSv Art. 102 AEUV abweisen, da feststehe, dass die Parteien des Ausgangsverfahrens zu Verhandlungen bereit gewesen seien. Das vorliegende *Gericht* ist der Auffassung, dass im Ausgangsverfahren ein Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung nicht bereits dadurch begründet werde, dass der Patentverletzer zu Verhandlungen und der Inhaber des Patents EP 2 090 050 B 1 zur Erteilung von Lizenzen an Dritte bereit gewesen sei. Bei der Beurteilung des missbräuchlichen Charakters des Verhaltens eines SEP-Inhabers müsse ein angemessener und fairer Ausgleich sämtlicher berechtigter Interessen der Parteien, die mit einer gleichberechtigten Verhandlungsposition auszustatten seien, gewährleistet werden. In diesem Sinne ist das vorliegende *Gericht* der Auffassung, dass weder der Inhaber eines SEP noch der Patentverletzer durch ihre Stellung berechtigt sein dürften, unangemessen hohe (hold-up) oder unangemessen niedrige (reverse hold-up) Lizenzgebühren durchzusetzen. Aus diesem Grund, aber auch aus Erwägungen der Gleichbehandlung der Lizenznehmer und der Verletzer in Bezug auf dasselbe Produkt müsse der Inhaber eines SEP die Möglichkeit haben, eine Unterlassungsklage einzureichen. Die Ausübung eines gesetzlich gewährten Rechts könne nämlich für sich genommen keinen Missbrauch einer beherrschenden Stellung darstellen, vielmehr müssten weitere Umstände hinzukommen. Den Begriff „Verhandlungsbereitschaft“ als Kriterium eines solchen Missbrauchs heranzuziehen, könne jedoch nicht zufriedenstellend sein, da dieser Begriff Raum für viele Interpretationen lasse und dem Verletzer zu weite Freiheiten einräume. Jedenfalls müsste sich die Verhandlungsbereitschaft, wenn sie als taugliches Kriterium herangezogen werden solle, durch bestimmte qualitative und zeitliche Vorgaben auszeichnen, die die Redlichkeit des Lizenzsuchers gewährleisten sollten. Daher sei vor der Benutzung des betreffenden Patents die Vorlage eines „unbedingten“ Lizenzvertragsangebots zu verlangen, das ausformuliert und annahmefähig sei und sämtliche Regelungen enthalte, die üblicherweise in Lizenzverträgen enthalten seien. Was insbesondere Lizenzanträge von Wirtschaftsteilnehmern angehe, die bereits Produkte auf den Markt gebracht hätten, für die ein SEP verwendet werde, müssten diese Wirtschaftsteilnehmer umgehend die Verpflichtungen zur Rechnungslegung über die Benutzung dieses SEP und zur Entwicklung der sich daraus ergebenden Lizenzgebühren erfüllen. Ein Patentverletzer müsse zunächst eine Sicherheit leisten dürfen, statt die Lizenzgebühren unmittelbar an den Inhaber des betreffenden SEP zahlen zu müssen. Auch komme in Betracht, dass der Lizenzsucher es dem Lizenzinhaber überlasse, die Lizenzgebühren nach billigem Ermessen zu bestimmen.

Unter diesen Umständen hat das *LG Düsseldorf* beschlossen, das Verfahren auszusetzen und dem *Gerichtshof* folgende Fragen zur Vorabentscheidung vorzulegen (GRUR-RR 2013, 196 = GRUR 2013, 614 Ls. – LTE-Standard): (1) Missbraucht der Inhaber eines SEP, der gegenüber einer Standardisierungsorganisation seine Bereitschaft erklärt hat, jedem Dritten eine Lizenz zu FRAND-Bedingungen zu erteilen, seine marktbeherrschende Stellung, wenn er gegenüber einem Patentverletzer einen Unterlassungsanspruch gerichtlich geltend macht, obwohl der Patentverletzer seine Bereit-

schaft zu Verhandlungen über eine solche Lizenz erklärt hat, oder ist ein Missbrauch der marktbeherrschenden Stellung erst dann anzunehmen, wenn der Patentverletzer dem Inhaber des SEP ein annahmefähiges unbedingtes Angebot auf Abschluss eines Lizenzvertrags unterbreitet hat, das der Patentinhaber nicht ablehnen darf, ohne den Patentverletzer unbillig zu behindern oder gegen das Diskriminierungsverbot zu verstoßen und der Patentverletzer im Vorgriff auf die zu erteilende Lizenz für bereits begangene Benutzungshandlungen die ihn treffenden Vertragspflichten erfüllt? (2) Sofern der Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung bereits infolge der Verhandlungsbereitschaft des Patentverletzers anzunehmen ist: Stellt Art. 102 AEUV besondere qualitative und/oder zeitliche Anforderungen an die Verhandlungsbereitschaft? Kann eine solche insbesondere bereits dann angenommen werden, wenn der Patentverletzer lediglich in allgemeiner Art und Weise (mündlich) erklärt hat, bereit zu sein, in Verhandlungen einzutreten, oder muss der Patentverletzer bereits in Verhandlungen eingetreten sein, indem er beispielsweise konkrete Bedingungen nennt, zu denen er bereit ist, einen Lizenzvertrag abzuschließen? (3) Sofern die Abgabe eines annahmefähigen unbedingten Angebots auf Abschluss eines Lizenzvertrags Voraussetzung für den Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung ist: Stellt Art. 102 AEUV besondere qualitative und/oder zeitliche Anforderungen an dieses Angebot? Muss das Angebot sämtliche Regelungen enthalten, die üblicherweise in Lizenzverträgen auf dem in Rede stehenden Technikgebiet enthalten sind? Darf das Angebot insbesondere unter die Bedingung gestellt werden, dass das SEP tatsächlich benutzt wird und/oder sich als rechtsbeständig erweist? (4) Sofern die Erfüllung von Pflichten aus der zu erteilenden Lizenz seitens des Patentverletzers Voraussetzung für den Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung ist: Stellt Art. 102 AEUV besondere Anforderungen bezüglich dieser Erfüllungshandlungen? Ist der Patentverletzer namentlich gehalten, über vergangene Benutzungshandlungen Rechnung zu legen und/oder Lizenzgebühren zu zahlen? Kann eine Pflicht zur Zahlung der Lizenzgebühren gegebenenfalls auch mittels Leistung einer Sicherheit erfüllt werden? (5) Gelten die Bedingungen, unter denen ein Machtmissbrauch durch den Inhaber eines SEP anzunehmen ist, auch für die klageweise Geltendmachung der sonstigen aus einer Patentverletzung herzuleitenden Ansprüche (auf Rechnungslegung, Rückruf, Schadensersatz)?

Der *EuGH* hat wie aus den Leitsätzen ersichtlich entschieden.

Gründe: Zu den Vorlagefragen

[40] Das vorliegende Vorabentscheidungsersuchen ergeht im Rahmen eines Rechtsstreits wegen Patentverletzung zwischen zwei Unternehmen des Telekommunikationssektors, die Inhaber zahlreicher für den „Long Term Evolution“-Standard essenzieller Patente sind. Dieser Standard wurde im Rahmen des ETSI festgelegt und umfasst über 4700 SEP, für die sich diese Unternehmen verpflichtet haben, Dritten Lizenzen zu FRAND-Bedingungen zu erteilen.

[41] Im Rahmen dieses Rechtsstreits fragt sich das vorliegende *Gericht*, ob die Patentverletzungsklage auf Unterlassung, Rechnungslegung, Rückruf und Schadensersatz des Inhabers eines SEP, hier Huawei Technologies, gegen den angeblichen Verletzer dieses SEP, hier ZTE, der den Abschluss einer Lizenzvereinbarung angestrebt hatte, als Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung iSv Art. 102 AEUV einzustufen und damit abzuweisen ist.

[42] Um dem vorliegenden *Gericht* zu antworten und die Rechtmäßigkeit dieser Verletzungsklage, die der Inhaber eines SEP gegen einen Verletzer, mit dem keine Lizenzvereinbarung erzielt werden konnte, erhoben hat, zu beurteilen, sind die Erhaltung eines freien Wettbewerbs, zu dessen Schutz das Primärrecht, insbesondere Art. 102 AEUV, die missbräuchliche Ausnutzung einer beherrschenden Stellung verbietet und die notwendige Gewährleistung von Rechten des geistigen Eigentums des Patentinhabers und dessen Recht auf wirksamen gerichtlichen Rechtsschutz, die in Art. 17 II bzw. Art. 47 der Charta garantiert werden, gegeneinander abzuwägen.

[43] Wie das vorliegende *Gericht* in der Vorlageentscheidung konstatiert, haben die Parteien im Ausgangsverfahren nicht bestritten, dass eine marktbeherrschende Stellung vorliegt. Da sich die Fragen des vorliegenden Gerichts nur auf das Vorliegen eines Missbrauchs beziehen, ist die Prüfung auf dieses Kriterium zu beschränken.

Zu den Fragen 1 bis 4 und zu Frage 5, soweit Letztere gerichtlich geltend gemachte Rückrufansprüche betrifft

[44] Mit den Fragen 1 bis 4 und 5, soweit Letztere gerichtlich geltend gemachte Rückrufansprüche betrifft, die zusammen zu prüfen sind, möchte das vorlegende *Gericht* wissen, unter welchen Umständen es als gegen Art. 102 AEUV verstoßende missbräuchliche Handlung anzusehen ist, wenn ein Unternehmen in beherrschender Stellung, das Inhaber eines SEP ist und sich gegenüber der Standardisierungsorganisation verpflichtet hat, Dritten zu FRAND-Bedingungen Lizenzen für dieses SEP zu erteilen, eine Verletzungsklage auf Unterlassung oder auf Rückruf der Produkte, zu deren Herstellung dieses SEP verwendet wurde, erhebt.

[45] Zunächst ist darauf hinzuweisen, dass es sich bei dem Begriff „missbräuchliche Ausnutzung einer beherrschenden Stellung“ iSv Art. 102 AEUV um einen objektiven Begriff handelt, der auf die Verhaltensweisen eines Unternehmens in beherrschender Stellung abstellt, die auf einem Markt, auf dem der Grad an Wettbewerb gerade wegen der Anwesenheit des fraglichen Unternehmens bereits geschwächt ist, die Aufrechterhaltung des auf dem Markt noch bestehenden Grades an Wettbewerb oder die Entwicklung des Wettbewerbs durch den Einsatz von anderen Mitteln behindern als denjenigen eines normalen Produkt- oder Dienstleistungswettbewerbs auf der Grundlage der Leistungen der Wirtschaftsteilnehmer (*EuGH*, ECLI:EU:C:1979:36 Rn. 91 – Hoffmann-La Roche/Kommission; *EuGH*, ECLI:EU:C:1991:286 Rn. 69 = NJW 1992, 677 Ls. – AKZO/Kommission, und *EuGH*, ECLI:EU:C:2012:221 Rn. 17 – Tomra Systems ua/Kommission).

[46] Nach ständiger Rechtsprechung gehört die Ausübung eines mit einem Recht des geistigen Eigentums verbundenen ausschließlichen Rechts, hier des Rechts, eine Verletzungsklage zu erheben, zu den Vorrechten des Inhabers eines Rechts des geistigen Eigentums, so dass sie als solche keinen Missbrauch einer beherrschenden Stellung darstellen kann, selbst wenn sie von einem Unternehmen in beherrschender Stellung ausgeht (vgl. in diesem Sinne *EuGH*, ECLI:EU:C:1988:477 Rn. 8 – Volvo; *EuGH*, ECLI:EU:C:1995:98 Rn. 49 – RTE und ITP/Kommission und *EuGH*, ECLI:EU:C:2004:257 Rn. 34 = GRUR 2004, 524 – IMS Health).

[47] Nach ebenfalls ständiger Rechtsprechung kann jedoch die Ausübung eines mit einem Recht des geistigen Eigentums verbundenen ausschließlichen Rechts durch den Inhaber unter außergewöhnlichen Umständen ein missbräuchliches Verhalten iSv Art. 102 AEUV darstellen (vgl. in diesem Sinne *EuGH*, ECLI:EU:C:1988:477 Rn. 9 – Volvo; *EuGH*, ECLI:EU:C:1995:98 Rn. 50 – RTE und ITP/Kommission, und *EuGH*, ECLI:EU:C:2004:257 Rn. 35 = GRUR 2004, 524 – IMS Health).

[48] Wie der Generalanwalt (*GA Wathelet*, BeckRS 2014, 82403) in Nr. 70 seiner Schlussanträge ausgeführt hat, weist das Ausgangsverfahren jedoch Besonderheiten auf, die es von den Verfahren unterscheiden, die Anlass zu der in den Rn. 46 u. 47 des vorliegenden Urteils angeführten Rechtsprechung gegeben haben.

[49] Es zeichnet sich zum einen dadurch aus, dass das fragliche Patent, wie das vorlegende *Gericht* ausführt, für einen von einer Standardisierungsorganisation normierten Standard essenziell ist und seine Benutzung daher für jeden Wettbewerber, der Produkte herzustellen beabsichtigt, die dem Standard, mit dem es verbunden ist, entsprechen, unerlässlich ist.

[50] Dies unterscheidet SEP von nicht standardessenziellen Patenten, die es Dritten normalerweise erlauben, konkurrierende Produkte herzustellen und dabei von dem betreffenden Patent abzuweichen, ohne die grundlegenden Funktionen des fraglichen Produkts zu gefährden.

[51] Zum anderen zeichnet sich das Ausgangsverfahren dadurch aus, dass das in Rede stehende Patent, wie sich aus den Rn. 15 bis 17 und 22 des vorliegenden Urteils ergibt, den Status eines SEP nur im Gegenzug zu einer unwiderruflichen Verpflichtungszusage seines Inhabers gegenüber der betreffenden Standardisierungsorganisation, Dritten zu FRAND-Bedingungen Lizenzen zu erteilen, erlangt hat.

[52] Zwar steht dem Inhaber des fraglichen SEP das Recht zu, Ansprüche auf Unterlassung oder auf Rückruf von Produkten gerichtlich geltend zu machen, doch bewirkt der Umstand, dass dieses Patent den Status eines SEP erlangt hat, dass sein Inhaber verhindern kann, dass derartige Produkte, die von seinen Wettbewerbern hergestellt werden, auf den Markt gelangen oder auf dem Markt bleiben und er sich so die Herstellung dieser Produkte vorbehalten kann.

[53] Unter diesen Umständen und in Anbetracht der Tatsache, dass eine Zusage, Lizenzen zu FRAND-Bedingungen zu erteilen, bei Dritten die berechtigte Erwartung weckt, dass der Inhaber des SEP ihnen tatsächlich Lizenzen zu diesen Bedingungen gewähren wird, kann eine Weigerung des Inhabers des SEP, eine Lizenz zu diesen Bedingungen zu erteilen, grundsätzlich einen Missbrauch iSv Art. 102 AEUV darstellen.

[54] Daraus folgt, dass angesichts der geweckten berechtigten Erwartungen Klagen auf Unterlassung oder Rückruf grundsätzlich der missbräuchliche Charakter einer solchen Weigerung entgegengehalten werden kann. Doch ist der Patentinhaber nach Art. 102 AEUV nur verpflichtet, eine Lizenz zu FRAND-Bedingungen zu erteilen. Die Parteien des Ausgangsrechtsstreits sind sich indessen nicht einig, welche Anforderungen hier durch die FRAND-Bedingungen gestellt werden.

[55] In einer solchen Konstellation muss der Inhaber eines SEP, damit eine Klage auf Unterlassung oder Rückruf nicht als missbräuchlich angesehen werden kann, Bedingungen erfüllen, durch die ein gerechter Ausgleich der betroffenen Interessen gewährleistet werden soll.

[56] Hierbei ist den besonderen rechtlichen und tatsächlichen Umständen des konkreten Falls gebührend Rechnung zu tragen (vgl. in diesem Sinne *EuGH*, ECLI:EU:C:2012:172 Rn. 26 = EuZW 2012, 540 – Post Danmark, mwN).

[57] So ist der notwendigen Wahrung der Rechte des geistigen Eigentums Rechnung zu tragen, die unter anderem mit der RL 2004/48 bezweckt wird, die im Einklang mit Art. 17 II der Charta eine Reihe von Rechtsbehelfen vorsieht, die gewährleisten sollen, dass für das geistige Eigentum im Binnenmarkt und das in Art. 47 der Charta garantierte Recht auf effektiven gerichtlichen Rechtsschutz, das mehrere Elemente umfasst, zu denen das Recht auf Zugang zu den Gerichten gehört, ein hohes Schutzniveau besteht (vgl. in diesem Sinne *EuGH*, ECLI:EU:C:2012:684 Rn. 48 = EuZW 2013, 24 – Otis ua).

[58] Dieses Erfordernis des hohen Schutzes der Rechte des geistigen Eigentums impliziert, dass ihrem Inhaber grundsätzlich nicht die Möglichkeit genommen werden kann, gerichtliche Schritte zu unternehmen, durch die gewährleistet wird, dass seine ausschließlichen Rechte tatsächlich beachtet werden und dass der Benutzer dieser Rechte, wenn er nicht ihr Inhaber ist, grundsätzlich vor jeder Benutzung eine Lizenz einholen muss.

[59] Somit können durch die gegenüber der Standardisierungsorganisation erklärte unwiderrufliche Zusage des SEP-Inhabers, Lizenzen zu FRAND-Bedingungen zu erteilen, die diesem durch Art. 17 II und Art. 47 der Charta gewährleisteten Rechte zwar nicht ausgehöhlt werden, Sie rechtfertigt es aber, ihn zu verpflichten, bei der gerichtlichen Geltendmachung von Ansprüchen auf Unterlassung oder Rückruf gegen angebliche Patentverletzer besondere Anforderungen zu beachten.

[60] Folglich darf der Inhaber eines SEP, der der Auffassung ist, dass dieses verletzt worden sei, um nicht gegen Art. 102 AEUV zu verstoßen, keine Ansprüche auf Unterlassung oder Rückruf gegen den angeblichen Verletzer gerichtlich geltend machen, ohne ihm dies anzukündigen und ihn vorher anzuhören, selbst wenn das betreffende SEP von dem angeblichen Verletzer bereits benutzt wurde.

[61] Vor der gerichtlichen Geltendmachung derartiger Ansprüche obliegt es dem Inhaber des betreffenden SEP daher zum einen, den angeblichen Verletzer auf die Patentverletzung, die ihm vorgeworfen wird, hinzuweisen und dabei das fragliche SEP zu bezeichnen und anzugeben, auf welche Weise es verletzt worden sein soll.

[62] Wie der Generalanwalt in Nr. 81 seiner Schlussanträge ausgeführt hat, ist nämlich in Anbetracht der großen Zahl von SEP, aus denen ein Standard wie der im Ausgangsverfahren in Rede stehende besteht, nicht sicher, dass der Verletzer eines SEP zwangsläufig weiß, dass er die Lehre eines rechtsbeständigen und standardessenziellen Patents benutzt.

[63] Zum anderen obliegt es dem Patentinhaber, dem angeblichen Verletzer, nachdem dieser seinen Willen zum Ausdruck gebracht hat, einen Lizenzvertrag zu FRAND-Bedingungen zu schließen, gemäß seiner gegenüber der Standardisierungsorganisation übernommenen Verpflichtung ein konkretes schriftliches Lizenzangebot zu FRAND-Bedingungen zu unterbreiten und insbesondere die Lizenzgebühr sowie die Art und Weise ihrer Berechnung anzugeben.

[64] Wie der Generalanwalt in Nr. 86 seiner Schlussanträge ausgeführt hat, kann nämlich von dem Inhaber eines SEP, wenn dieser sich gegenüber der Standardisierungsorganisation zur Erteilung von Lizenzen zu FRAND-Bedingungen verpflichtet hat, erwartet werden, dass er ein solches Angebot unterbreitet. Außerdem ist der Inhaber des SEP, wenn weder ein Standardlizenzvertrag noch mit anderen Wettbewerbern bereits geschlossene Lizenzverträge veröffentlicht sind, in einer besseren Lage, um zu prüfen, ob sein Angebot die Voraussetzung der Gleichbehandlung wahrt, als der angebliche Verletzer.

[65] Dem angeblichen Verletzer obliegt es hingegen, auf dieses Angebot mit Sorgfalt, gemäß den in dem Bereich anerkannten geschäftlichen Gepflogenheiten und nach Treu und Glauben, zu reagieren, was auf der Grundlage objektiver Gesichtspunkte zu bestimmen ist und unter anderem impliziert, dass keine Verzögerungstaktik verfolgt wird.

[66] Nimmt der angebliche Verletzer das ihm unterbreitete Angebot nicht an, kann er sich auf den missbräuchlichen Charakter einer Unterlassungs- oder Rückrufklage nur berufen, wenn er dem Inhaber des betreffenden SEP innerhalb einer kurzen Frist schriftlich ein konkretes Gegenangebot macht, das den FRAND-Bedingungen entspricht.

[67] Darüber hinaus hat der angebliche Verletzer, wenn er das SEP benutzt, bevor ein Lizenzvertrag geschlossen wurde, ab dem Zeitpunkt, zu dem sein Gegenangebot abgelehnt wurde, eine angemessene Sicherheit gemäß den in dem betreffenden Bereich anerkannten geschäftlichen Gepflogenheiten zu leisten, zB, indem er eine Bankgarantie beibringt oder die erforderlichen Beträge hinterlegt. Die Berechnung dieser Sicherheit muss unter anderem die Zahl der vergangenen Benutzungshandlungen in Bezug auf das SEP umfassen, für die der angebliche Verletzer eine Abrechnung vorlegen können muss.

[68] Im Übrigen haben die Parteien, wenn nach dem Gegenangebot des angeblichen Verletzers keine Einigung über die Einzelheiten der FRAND-Bedingungen erzielt wurde, die Möglichkeit, im gegenseitigen Einvernehmen zu beantragen, dass die Lizenzgebühren durch einen unabhängigen Dritten, der innerhalb einer kurzen Frist entscheidet, festgelegt werden.

[69] Schließlich kann dem angeblichen Verletzer in Anbetracht der Tatsache, dass eine Standardisierungsorganisation, wie diejenige, die den im Ausgangsverfahren in Rede stehenden Standard normiert hat, im Standardisierungsverfahren weder prüft, ob die Patente rechtsbeständig sind, noch, ob sie für den Standard, zu dem sie gehören, essenziell sind und angesichts des durch Art. 47 der Charta gewährleisteten Rechts auf effektiven gerichtlichen Rechtsschutz kein Vorwurf daraus gemacht werden, dass er neben den Verhandlungen über die Erteilung von Lizenzen die Rechtsbeständigkeit dieser Patente und/oder ihren essenziellen Charakter für den Standard, zu dem sie gehören und/oder ihre tatsächliche Benutzung anfechtet oder sich die Möglichkeit vorbehält, dies später zu tun.

[70] Es ist Aufgabe des vorlegenden *Gerichts* zu prüfen, ob die oben genannten Kriterien hier erfüllt sind, soweit sie nach den Umständen des vorliegenden Falls für die Entscheidung des Ausgangsrechtsstreits maßgeblich sind.

[71] Nach alledem ist auf die Fragen 1 bis 4 und 5, soweit Letztere gerichtlich geltend gemachte Rückrufansprüche betrifft, zu antworten, dass Art. 102 AEUV dahin auszulegen ist, dass der Inhaber eines SEP, der sich gegenüber einer Standardisierungsorganisation unwiderruflich verpflichtet hat, jedem Dritten eine Lizenz zu FRAND-Bedingungen zu erteilen, seine marktbeherrschende Stellung nicht im Sinne dieser Vorschrift dadurch missbraucht, dass er eine Patentverletzungsklage auf Unterlassung der Beeinträchtigung seines Patents oder auf Rückruf der Produkte, für deren Herstellung dieses Patent benutzt wurde, erhebt, wenn

- er zum einen den angeblichen Verletzer vor Erhebung der Klage auf die Patentverletzung, die ihm vorgeworfen wird, hingewiesen hat und dabei das fragliche SEP bezeichnet und angegeben hat, auf welche Weise es verletzt worden sein soll, und zum anderen, nachdem der angebliche Patentverletzer seinen Willen zum Ausdruck gebracht hat, einen Lizenzvertrag zu FRAND-Bedingungen zu schließen, dem Patentverletzer ein konkretes schriftliches Lizenzangebot zu diesen Bedingungen unterbreitet und insbesondere die Lizenzgebühr sowie die Art und Weise ihrer Berechnung angegeben hat und
- dieser Patentverletzer, während er das betreffende Patent weiter benutzt, auf dieses Angebot nicht mit Sorgfalt, gemäß den in dem betreffenden Bereich anerkannten geschäftlichen Gepflogenheiten und nach Treu und Glauben, reagiert, was auf der Grundlage objektiver Gesichtspunkte zu bestimmen ist und unter anderem impliziert, dass keine Verzögerungstaktik verfolgt wird.

Zur fünften Frage, soweit sie gerichtlich geltend gemachte Ansprüche auf Rechnungslegung oder Schadensersatz betrifft

[72] Mit der fünften Frage, soweit sie gerichtlich geltend gemachte Ansprüche auf Rechnungslegung oder Schadensersatz betrifft, möchte das vorlegende *Gericht* wissen, ob Art. 102 AEUV dahin auszulegen ist, dass er es einem Unternehmen in beherrschender Stellung, das Inhaber eines SEP ist und sich gegenüber der Standardisierungsorganisation verpflichtet hat, zu FRAND-Bedingungen Lizenzen für dieses Patent zu erteilen, verbietet, gegen den angeblichen Verletzer seines SEP eine Verletzungsklage auf Rechnungslegung bezüglich der vergangenen Benutzungshandlungen in Bezug auf das SEP oder auf Schadensersatz wegen dieser Handlungen zu erheben.


[73] Wie sich aus den Rn. 52 u. 53 des vorliegenden Urteils ergibt, kann es unter Umständen wie den im Ausgangsverfahren in Rede stehenden als missbräuchlich eingestuft werden, wenn der Inhaber des SEP seine Rechte des geistigen Eigentums dadurch ausübt, dass er Klagen auf Unterlassung oder Rückruf erhebt, da derartige Klagen geeignet sind, zu verhindern, dass von Wettbewerbern hergestellte Produkte, die dem betreffenden Standard entsprechen, auf den Markt gelangen oder auf dem Markt bleiben.

[74] So, wie die Klagen des Inhabers eines SEP auf Rechnungslegung über die vergangenen Benutzungshandlungen in Bezug auf dieses SEP bzw. auf Schadensersatz wegen

dieser Handlungen in der Vorlageentscheidung geschildert sind, haben sie jedoch keine unmittelbaren Auswirkungen darauf, ob von Wettbewerbern hergestellte Produkte, die dem betreffenden Standard entsprechen, auf den Markt gelangen oder auf dem Markt bleiben.

[75] Folglich können sie unter Umständen wie denen des Ausgangsverfahrens nicht als missbräuchlich iSv Art. 102 AEUV angesehen werden.

[76] Nach den vorstehenden Erwägungen ist auf die fünfte Frage, soweit sie gerichtlich geltend gemachte Ansprüche auf Rechnungslegung oder Schadensersatz betrifft, zu antworten, dass Art. 102 AEUV dahin auszulegen ist, dass er es einem Unternehmen in beherrschender Stellung, das Inhaber eines SEP ist und sich gegenüber der Standardisierungsorganisation verpflichtet hat, zu FRAND-Bedingungen Lizenzen für dieses Patent zu erteilen, unter Umständen wie denen des Ausgangsverfahrens nicht verbietet, gegen den angeblichen Verletzer seines SEP eine Verletzungsklage auf Rechnungslegung über die vergangenen Benutzungshandlungen in Bezug auf das SEP oder auf Schadensersatz wegen dieser Handlungen zu erheben.

Anm. d. Red.: Zu diesem Urteil s. demnächst den Beitrag „zur Rechtsprechung“ von *Heinemann*, GRUR 2015, H. 9. Zum Vorlagebeschluss des *LG Düsseldorf* „LTE-Standard“ (GRUR-RR 2013, 196 = GRUR 2013, 614 Ls.) s. die Besprechung von *Verhauwen*, GRUR 2013, 558. 

Anlage 1
zum Technologietransfer/Lizenzvertragsrecht

Ausschließlicher Lizenzvertrag

zwischen

Firma ... AG
mit Firmensitz in
(Ort, Straße)
Schweiz

- im Folgenden "Lizenzgeber" -

und

Firma ... GmbH
mit Firmensitz in
(Ort, Straße)
Bundesrepublik Deutschland

- im Folgenden "Lizenznehmer" -

Präambel

Der Lizenzgeber ist Inhaber diverser Patentanmeldungen bzw. erteilter Patente in mehreren Ländern bezüglich einer Rohrverbindung auf Verpressungsbasis sowie Werkzeugen zur Herstellung derartiger Rohrverbindungen.

Der Lizenzgeber hat selbst Rohrelemente für unlösbare Rohrverbindungen auf Verpressungsbasis sowie entsprechende Werkzeuge in Serie hergestellt und verfügt daher auch über umfangreiches Know-how zur Herstellung unlösbarer Rohrverbindungen auf Verpressungsbasis sowie zur Herstellung von Werkzeugen zur Herstellung derartiger Rohrverbindungen. Er hat diese bisher allein in den USA und in Japan auf den Markt gebracht. In dem Vertragsgebiet sind sie bisher nicht angeboten und vertrieben worden. Der Lizenzgeber behält sich das Recht vor, außerhalb des Vertragsgebietes weitere Lizenznehmer einzusetzen.

Der Lizenznehmer stellt her und vertreibt unter anderem Armaturen und Fittinge für Heiz-, Kühl- und Brauchwassersysteme für Haustechnik.

Mit dem vorliegenden Vertrag erteilt der Lizenzgeber dem Lizenznehmer eine Lizenz nach Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungen.

§ 1 Vertragsgegenstand

- (1) Der Vertragsgegenstand besteht aus den Vertragsschutzrechten und dem Vertrags-Know-how
- (2) Vertragsschutzrechte

Gegenstand des Vertrages sind

das europäische Patent PA betreffend, angemeldet am und erteilt am (Vertragsschutzrecht I);

das europäische Patent PA betreffend angemeldet am und erteilt am(Vertragsschutzrecht II);

die europäische Patentanmeldung betreffend angemeldet am, offen gelegt am (Vertragsschutzrecht III);

sowie eventuelle Patentanmeldungen für Fortentwicklungen der Vertragsprodukte durch den Lizenzgeber gem. § 15 Abs. 2;

Die Vertragsschutzrechte I, II und III gelten für die Bestimmungsländer Belgien, Bundesrepublik Deutschland, Dänemark, Spanien, Portugal, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Griechenland, Luxemburg, Niederlande, Schweden, Finnland, Österreich sowie in Island, Norwegen, Liechtenstein und Schweiz.

(3) Vertrags-Know-how

Vertrags-Know-how im Sinne dieses Vertrages ist die Gesamtheit der technischen Kenntnisse und Erfahrungen des Lizenzgebers auf dem Gebiet der Herstellung und Anwendung von unlösbaren Rohrverbindungen auf Verpressungsbasis bzw. von Werkzeugen zur Herstellung dieser Rohrverbindungen. Hierzu gehören insbesondere Zeichnungen, Konstruktionsunterlagen, Spezifikationen, Unterlagen mit Daten insbesondere über Materialprüfungen sowie Aufzeichnungen über praktische Erfahrungen über den Einsatz der unlösbaren Rohrverbindungen und der Werkzeuge, Ablaufpläne, insbesondere Dokumentationsunterlagen über relevante Versuche und Dichtigkeitsprüfungen.

§ 2

Vertragsprodukte

Vertragsprodukte im Sinne dieses Vertrages sind alle vom Lizenznehmer unter Verwertung der Lizenz an dem Vertragsgegenstand hergestellten Rohrelemente für unlösbare Rohrverbindungen aus Metall und/oder Kunststoff sowie Werkzeuge zur Herstellung derartiger Rohrverbindungen.

§ 3

Vertragsgebiet

Das Vertragsgebiet umfasst die Staaten: Belgien, Bundesrepublik Deutschland, Dänemark, Spanien, Portugal, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Griechenland, Luxemburg, Niederlande, Schweden, Finnland, Österreich, Norwegen, Island, Liechtenstein und Schweiz.

§ 4

Lizenzerteilung

- (1) Der Lizenzgeber erteilt dem Lizenznehmer eine Lizenz zur Herstellung und zum Vertrieb der Vertragsprodukte im Vertragsgebiet.

Die Lizenz ist ausschließlich, soweit die Vertragsprodukte in den zum Vertragsgebiet gehörenden Staaten durch die Vertragsschutzrechte geschützt sind. Der Lizenzgeber wird weder selbst noch durch andere Lizenznehmer im Vertragsgebiet Vertragsprodukte herstellen bzw. herstellen lassen und/oder vertreiben oder vertreiben lassen. Im Falle des Wegfalls eines oder mehrerer Vertragsschutzrechte in einem oder mehreren zum Vertragsgebiet gehörenden Staaten ist die Ausschließlichkeit in diesen Staaten bis zum Ablauf von 10 Jahren befristet, vorausgesetzt, dass das Vertrags-Know-how oder wesentliche Teile hiervon noch geheim sind.

- (2) Der Lizenznehmer ist nicht berechtigt, Unterlizenzen zu erteilen.
- (3) Die Übertragung der Lizenz auf ein anderes als ein i.S. von §§ 15 ff. AktG verbundenes Unternehmen bedarf der schriftlichen Zustimmung des Lizenzgebers.

§ 5

Lizenzgebühr

- (1) Der Lizenznehmer zahlt dem Lizenzgeber als Entgelt für die Lizenzerteilung laufende Umsatz-Lizenzgebühren nach Maßgabe der folgenden Staffel. Der Umsatz bezieht sich auf die Netto-Verkaufspreise abzüglich aller vom Lizenznehmer gewährten gesondert ausgewiesener Rabatte, Kosten für Verpackung und Fracht, etwaiger Vorkaufssteuern, Zölle und Versicherungen sowie Skonti und Jahresend-Boni und Provisionen (Verkaufserlöse) in Bezug auf die Vertragsprodukte.

Der Anspruch entsteht mit der Auslieferung der Vertragsprodukte durch den Lizenznehmer. Nimmt der Lizenznehmer bereits ausgelieferte Vertragsprodukte zurück, so bleibt er zur Zahlung der bereits entstandenen Lizenzgebühr verpflichtet. Bei erneuter Auslieferung entsteht keine weitere Lizenzgebühr.

Die Lizenzgebühren betragen bei Quartalsumsätzen

- a) bis zu SFR 3%
- b) bis zu SFR 2,5%
- c) darüber: 2%.

- (2) Der Lizenznehmer verpflichtet sich zur Zahlung einer Mindestlizenzgebühr in Höhe von:

im ersten Jahr: SFR 10.000,00

im zweiten Jahr: SFR 30.000,00

im dritten Jahr: SFR 40.000,00

im vierten und den
folgenden Jahren: SFR 50.000,00.

Eventuell anfallende Steuern sind hinzuzurechnen.

Die Mindestlizenzgebühr wird am 01.02. für das zurückliegende Jahr fällig. Bereits geleistete Lizenzgebührenezahlungen gemäß § 5 Abs. 1 werden angerechnet.

- (3) Der Lizenznehmer zahlt dem Lizenzgeber als Entgelt für die geleisteten Entwicklungsarbeiten einen einmaligen Pauschalbetrag in Höhe von SFR 100.000,00. Dieser Betrag ist mit Abschluss des Vertrages zur Zahlung fällig. Er ist auch im Falle einer vorzeitigen Beendigung des Vertrages oder im Falle des vorzeitigen Wegfalls des Vertrags-Know-hows nicht rückzahlbar. Eine Anrechnung auf die laufenden Lizenzgebühren erfolgt nicht.

- (4) Sollte das Vertrags-Know-how während der Laufzeit des Vertrages offenkundig werden, ohne dass dies auf eine Mitwirkung des Lizenzgebers zurückzuführen ist, bleibt die Höhe der Lizenzgebühr hiervon unberührt, soweit noch mindestens eines der Vertragspatente in Kraft ist.

Gleiches gilt, wenn der Lizenznehmer nachweist, dass das Vertrags-Know-how bereits im Zeitpunkt der Mitteilung offenkundig war.

- (5) Sollte ein Dritter hinsichtlich eines oder mehrerer Vertragsschutzrechte ein Vorbenutzungsrecht geltend machen, bleibt hiervon die Verpflichtung des Lizenznehmers zur Zahlung der Lizenzgebühr grundsätzlich unberührt, es sei denn, dass aufgrund der Ausübung des Vorbenutzungsrechts durch den Berechtigten ein Rückgang des Marktanteils der Vertragsprodukte in dem Vertragsgebiet insgesamt von mehr als 20% festgestellt werden kann. In diesen Fällen werden die Parteien die Höhe der Lizenzgebühr neu festlegen.

§ 6

Abrechnung und Zahlung der Lizenzgebühr

- (1) Abrechnungszeitraum ist jeweils ein Quartal. Die Abrechnung enthält die im Quartal erzielten Verkaufserlöse i.S.v. § 5 Abs. 1 sowie sämtliche innerhalb eines Quartals an Abnehmer gelieferte Mengen der Vertragsprodukte. Der Lizenznehmer wird die schriftliche Abrechnung binnen eines Monats nach Quartalsende vorlegen.
- (2) Die sich aus der Abrechnung ergebende Lizenzgebühr ist binnen eines Monats nach Quartalsende zur Zahlung fällig und auf das Konto des Lizenzgebers

Bank
BLZ
Kontonummer
Verwendungszweck

zu zahlen.

- (3) Bei verspäteter Zahlung der Lizenzgebühren sind die Beträge mit 5% über dem Diskontsatz der Schweizer Bundesbank zu verzinsen.
- (4) Hat der Lizenzgeber seine Zustimmung zur Erteilung von Unterlizenzen erteilt, wird der Lizenznehmer dem Lizenzgeber über die Umsätze der Unterlizenznehmer eine Abrechnung entsprechend § 6 Abs. 1 vorlegen und die sich hieraus gemäß § 5 zu errechnenden Lizenzgebühren an den Lizenzgeber zahlen.
- (5) Der Lizenznehmer wird über die Herstellung und die Verkäufe der Vertragsprodukte sowie über Verkaufserlöse Buch führen und die Unterlagen getrennt von anderen Unterlagen des Unternehmens aufbewahren. Gleiches gilt für die Umsatzzahlen der Unterlizenznehmer. Der Lizenzgeber ist berechtigt, in angemessenen Abständen, letztmalig ein Jahr nach Vertragsbeendigung alle Bücher, Konten, Rechnungen und sonstige Unterlagen, die unmittelbar oder mittelbar mit der Lizenzgebührenrechnung zusammenhängen, durch einen unabhängigen auch gegenüber dem Lizenzgeber zur Verschwiegenheit verpflichteten Steuerberater oder Buchprüfer prüfen zu lassen. Diese Rechte erstrecken sich auch auf

die Unterlizenznehmer. Die Kosten hierfür trägt der Lizenznehmer.

§ 7

Ausübungspflicht

- (1) Der Lizenznehmer wird das Lizenzrecht ausüben und bestmögliche Anstrengungen bei der Herstellung und dem Verkauf der Vertragsprodukte unternehmen. Er wird die Produktion spätestens am 1. März 1998 aufnehmen.
- (2) Sollte die Umsatzentwicklung für das fünfte oder für die folgenden Vertragsjahre in der Weise hinter den Erwartungen der Parteien zurückbleiben, dass die nach § 5 Abs. 1 zu berechnende Lizenzgebühr weniger als die nach § 5 Abs. 2 zu berechnende Mindestlizenzgebühr in Höhe von SFR 50.000,00 beträgt, behält sich der Lizenzgeber vor, die ausschließliche Lizenz innerhalb einer sechsmonatigen Frist zum darauf folgenden Kalenderjahr durch schriftliche Mitteilung an den Lizenznehmer in eine einfache Lizenz umzuwandeln.

Macht der Lizenzgeber von diesem Recht Gebrauch, entfällt die Verpflichtung des Lizenznehmers zu Zahlung der Mindestlizenzgebühr.

§ 8

Mindestqualitätsstandard/Zulassung

- (1) Der Lizenznehmer wird bei der Herstellung der Vertragsprodukte sicherstellen, dass die in Anlage 1 festgelegten Mindestqualitätsstandards eingehalten werden.
- (2) Dem Lizenznehmer ist bekannt, dass die Vertragsprodukte in bestimmten zum Vertragsgebiet gehörenden Staaten nicht ohne eine Zulassung der zuständigen Stelle in Verkehr gebracht werden dürfen. Derartige Zulassungen liegen für die zum Vertragsgebiet gehörenden Staaten noch nicht vor. Der Lizenznehmer wird unverzüglich bei den zuständigen Stellen in den betreffenden Staaten die Zulassung der Vertragsprodukte veranlassen und diese erst dann in den einzelnen zum Vertragsgebiet gehörenden Staaten in Verkehr bringen, wenn die erforderlichen Zulassungen erteilt sind. Der Lizenznehmer hat dem Lizenzgeber durch Übersendung einer Kopie des Antrags von der Antragstellung zu informieren.

Der Lizenzgeber wird den Lizenznehmer im Rahmen des Zulassungsverfahrens unterstützen. Der Lizenzgeber haftet indessen nicht für die Erlangung der Zulassung in den zum Vertragsgebiet gehörenden Staaten.

§ 9

Durchführung geeigneter Werbemaßnahmen

Der Lizenznehmer wird die Vertragsprodukte insbesondere durch die Schaltung von Anzeigen in einschlägigen Fachzeitschriften, durch regelmäßige Mailings an die wichtigsten Abnehmer und durch Ausstellung auf einschlägigen Messen im Vertragsgebiet intensiv bewerben. Der Lizenznehmer wird für Werbemaßnahmen jährliche Kosten in einer Größenordnung von ...% des Jahresumsatzes gemäß § 5 Abs. 1 ausgeben und dem Lizenzgeber hierüber am Ende eines jeden Kalenderjahres Auskunft erteilen.

§ 10

Lizenzvermerk

Der Lizenznehmer wird alle von ihm gefertigten Vertragsprodukte mit einer dauerhaften Kennzeichnung mit dem Wortlaut "hergestellt in Lizenz von ... AG" versehen. Die Größe der Kennzeichnung auf den Vertragsprodukten und der Verpackung werden die Parteien einvernehmlich festlegen.

Hiermit wird dem Lizenznehmer keine Lizenz zur Nutzung des Warenzeichens des Lizenzgebers erteilt.

§ 11

Anmeldung und Aufrechterhaltung der Vertragsschutzrechte/Verzicht

- (1) Der Lizenzgeber wird darauf hinwirken, dass die Patentanmeldung hinsichtlich des Vertragsschutzrechts III ohne zeitliche Verzögerung weiterbetrieben wird und so schnell wie möglich eine Erteilung des beantragten Schutzrechts herbeigeführt wird. Die in diesem Zusammenhang entstehenden Kosten hat der Lizenzgeber zu tragen.
- (2) Der Lizenzgeber wird während der Dauer dieses Vertrages die Vertragsschutz-

rechte auf eigene Kosten aufrechterhalten.

- (3) Beabsichtigt der Lizenzgeber, ganz oder teilweise auf eines oder mehrere der Vertragsschutzrechte zu verzichten, wird er diese zuvor dem Lizenznehmer zur unentgeltlichen Übernahme anbieten.

§ 12

Mitteilung des Vertrags Know-how

- (1) Die Mitteilung des Vertrags-Know-how erfolgt durch Übergabe aller Unterlagen wie Dokumente, Pläne, Protokolle, Disketten oder anderer Träger des Vertrags-Know-how. Die Übergabe erfolgt spätestens nach Ablauf von zwei Wochen nach der Unterzeichnung dieses Vertrages. Die Übergabe erfolgt unter Beifügung eines Übergabeprotokolls mit einer Auflistung aller übergebenen Unterlagen.
- (2) Auf Wunsch des Lizenznehmers wird der Lizenzgeber Techniker und Ingenieure für einen Zeitraum von maximal 2 Monaten beginnend mit Unterzeichnung des Vertrages zur Verfügung stellen, die den Lizenznehmer bei der Vorbereitung der Fertigung und der Fertigung einer Testserie der Vertragsprodukte in dessen Fabrikationsstätten unterstützen. Die vom Lizenznehmer zu tragenden Kosten hierfür betragen SFR 600,00 für jeden begonnenen Tag und Mitarbeiter zuzüglich Reisekosten, Aufenthaltskosten, nachgewiesener Spesen sowie eventuell anfallender Sachkosten.

§ 13

Gewährleistung des Lizenzgebers

- (1) Der Lizenzgeber versichert, über die Vertragsschutzrechte allein verfügungsbe-rechtigt zu sein.
- (2) Der Lizenzgeber haftet nicht für den Bestand der Vertragsschutzrechte und den Erfolg der Schutzrechtsanmeldung sowie dafür, dass die Nutzung der Vertragsschutzrechte nicht in Schutzrechte Dritter eingreift. Er haftet auch nicht für das Fehlen von Vorbenutzungsrechten Dritter. Der Lizenzgeber versichert jedoch, dass ihm keine Umstände bekannt sind, die den Bestand oder die Ausnutzung der Vertragsschutzrechte gefährden, insbesondere, dass ihm kein neuheits-

schädlicher Stand der Technik bekannt ist und ihm auch Vorbenutzungsrechte Dritter und einer ungehinderten Nutzung entgegenstehende Abhängigkeiten nicht bekannt sind. Er versichert weiterhin, dass bis zur Unterzeichnung des Vertrages kein Dritter die Löschung der Vertragsschutzrechte beantragt oder einen Löschungsantrag angekündigt oder angedroht hat.

- (3) Der Lizenzgeber übernimmt keine Gewähr dafür, dass die Nutzung des Vertrags-Know-hows nicht in Schutzrechte Dritter eingreift. Er versichert jedoch, dass ihm keine Umstände bekannt sind, die dazu geführt haben, dass das Vertrags-Know-how nicht mehr geheim ist.
- (4) Der Lizenzgeber haftet nicht für die technische Brauchbarkeit und Leistungsfähigkeit der Vertragsprodukte. Für eine fehlerfreie Herstellung der Vertragsprodukte sowie eine fehlerfreie Montageanleitung und Betriebsanleitung ist ausschließlich der Lizenznehmer verantwortlich. Der Lizenznehmer ist verpflichtet, den Lizenzgeber von etwaigen Ansprüchen aus Produkthaftung freizustellen.

§ 14

Angriffs- und Verteidigungsgemeinschaft

- (1) Im Falle der Verletzung der Vertragsschutzrechte durch einen Dritten gilt Folgendes:
 - a) Jede Partei wird jede ihr bekannt werdende Verletzung der Vertragsschutzrechte der anderen Partei mitteilen.
 - b) Im Falle einer Verletzung eines oder mehrerer Vertragsschutzrechte ist in erster Linie der Lizenzgeber berechtigt, gegen Verletzer vorzugehen. Der Lizenznehmer ist verpflichtet, dem Lizenzgeber alle zur Verfolgung der Ansprüche notwendigen Informationen und alle notwendige Hilfestellungen zu geben.

Die Kosten einer Rechtsverfolgung werden zwischen dem Lizenznehmer und dem Lizenzgeber hälftig geteilt.

Erhält der Lizenzgeber Einnahmen aus Schadensersatzzahlungen des

Verletzers, wird er die Hälfte dieser Einnahmen an den Lizenznehmer abführen.

Sollte der Lizenzgeber im Einzelfall auf sein Verfolgungsrecht verzichten, wird er den Lizenzgeber darüber schriftlich in Kenntnis setzen. In diesem Fall ist der Lizenznehmer berechtigt, gegen den Verletzer auf eigene Kosten vorzugehen. Gleiches gilt, wenn der Lizenzgeber nach Ablauf einer angemessenen Frist beginnend mit dem Zeitpunkt zu dem alle entstehungserheblichen Umstände bekannt sind, gerichtliche Schritte noch nicht eingeleitet hat. Schadensersatzzahlungen des Verletzers stehen dann allein dem Lizenznehmer zu.

- (2) Der Lizenzgeber wird die Vertragsschutzrechte gegen Angriffe Dritter, so insbesondere durch Nichtigkeitsklage und/oder Löschungsantrag selbst und auf eigene Kosten verteidigen. Die Pflicht des Lizenznehmers zur Zahlung der Lizenzgebühren bleibt unberührt. Er wird den Lizenzgeber auf eigene Kosten unterstützen.
- (3) Wird der Lizenznehmer infolge der Benutzung des Vertragsgegenstandes von Dritten wegen Schutzrechtsverletzungen angegriffen, so wird er den Lizenzgeber hiervon unverzüglich unterrichten und ihm Gelegenheit zu geben, sich an einem eventuellen Rechtsstreit zu beteiligen. Der Lizenzgeber ist hierzu jedoch nicht verpflichtet. Er hat jedoch den Lizenznehmer bei der Führung eines solchen Rechtsstreits in jeder Hinsicht zu unterstützen. Die Kosten der Rechtsverteidigung tragen der Lizenznehmer und der Lizenzgeber je zur Hälfte.

§ 15

Fortentwicklung der Vertragsprodukte

- (1) Der Lizenzgeber ist auch in Zukunft bemüht, die Fortentwicklung der Vertragsprodukte zu fördern. Er ist hierzu jedoch nicht verpflichtet. Er wird jedoch dem Lizenznehmer eventuelle Verbesserungen und Fortentwicklungen der Vertragsprodukte mitteilen und im Rahmen dieses Vertrages lizenzieren. Die Mitteilung erfolgt entsprechend § 12 durch Übergabe von Unterlagen, auf denen das fortentwickelte Vertrags-Know-how dokumentiert und identifiziert wird. Die Unterlagen sind zu kennzeichnen und der Zeitpunkt der Übergabe zu notieren.

- (2) Sollten Fortentwicklungen der Vertragsprodukte durch den Lizenzgeber als Schutzrecht angemeldet oder darauf Schutzrechte erwirkt werden, gewährt der Lizenzgeber dem Lizenznehmer hieran eine unmittelbare und unentgeltliche Lizenz, im Übrigen im Umfang der Lizenzerteilung gemäß § 4. Der Lizenznehmer ist berechtigt, die Lizenz an diesem Schutzrecht abzulehnen. Die Ablehnung hat durch eingeschriebenen Brief zu erfolgen.
- (3) Der Lizenznehmer wird sich ebenfalls um eine ständige Fortentwicklung der Vertragsprodukte bemühen. Er ist hierzu jedoch nicht verpflichtet. Er wird jedoch dem Lizenzgeber eventuell entstehende Fortentwicklungen mitteilen. Der Lizenzgeber ist berechtigt, diese selbst zu nutzen sowie seinen sonstigen Lizenznehmern zur Nutzung mit zu überlassen. Sollten bei Fortentwicklung durch den Lizenznehmer schutzrechtsfähige Erfindungen anfallen, wird der Lizenznehmer diese nach seiner Wahl entweder selbst in Ländern seiner Wahl anmelden oder dem Lizenzgeber die Möglichkeit einräumen, entsprechende Schutzrechtsanmeldungen selbst vorzunehmen, soweit ihm hieran eine einfache unentgeltliche Lizenz im Umfang von § 4 eingeräumt wird. Meldet der Lizenznehmer selbst die Schutzrechte an, erteilt er dem Lizenzgeber hieran eine einfache unentgeltliche Lizenz für den Bereich außerhalb des Vertragsgebiets mit dem Recht zur Erteilung von Unterlizenzen an andere Lizenznehmer, wenn auch hierfür Schutzrechtsanmeldungen vorgenommen werden.

Der Lizenzgeber wird seinen sonstigen Lizenznehmern gleiche Verpflichtungen auferlegen, um eine einheitliche Fortentwicklung der Vertragsprodukte sicherzustellen.

- (4) Ergeben sich bei der gemeinschaftlichen Fortentwicklung durch den Lizenzgeber und den Lizenznehmer schutzrechtsfähige Erfindungen im Bereich der Vertragsprodukte, so sind beide zur gemeinsamen Anmeldung entsprechender Schutzrechte berechtigt. Etwaige Vergütungen an Mitarbeiter nach dem Arbeitnehmererfindungsgesetz, die für diese Gemeinschaftserfindungen zu zahlen sind, übernimmt jede Partei für sich.

§ 16

Vorkaufsrecht

Sollte der Lizenzgeber die Vertragsschutzrechte in Bezug auf das gesamte Vertragsgebiet oder Teile hiervon vor deren Ablauf bzw. das Vertrags-Know-how vor dessen Offenkundigwerden veräußern wollen, räumt er dem Lizenznehmer in gleichem Umfang ein Vorkaufsrecht an den Vertragsschutzrechten und/oder dem Vertrags-Know-how ein.

§ 17

Geheimhaltung

- (1) Die Parteien verpflichten sich gegenseitig zur Geheimhaltung des Vertrags-Know-hows sowie aller vor oder während der Laufzeit dieses Vertrages ausgetauschten bzw. auszutauschenden Informationen und erworbenen Kenntnisse über Grundlagen, Arbeitsweisen, Herstellung, Neuentwicklung, Verbesserungen und sonstige Details betreffend die Vertragsprodukte und die Vertragsabwicklung berührende Betriebsvorgänge, auch wenn sie nicht ausdrücklich als geheim oder vertraulich bezeichnet worden sind. Dies gilt nicht, soweit die Offenbarung nötig ist, um das Vertrags-Know-how außerhalb des Vertragsgebiets an andere Lizenznehmer zu übertragen oder um etwaige behördlichen Genehmigungen zu erwirken.

Die Geheimhaltungsverpflichtung erstreckt sich nicht auf Vertrags-Know-how oder sonstige Informationen, von denen der Lizenznehmer nachweist, dass sie bereits im Zeitpunkt des Vertragsschlusses ohne sein Zutun offenkundig waren oder von Dritten bekannt gemacht wurden. Sie erstreckt sich auch nicht auf Vertrags-Know-how oder sonstige Informationen, über die der Lizenznehmer bereits vor der Offenbarung durch den Lizenznehmer verfügt hat. In einem solchen Fall wird der Lizenznehmer den Lizenzgeber unverzüglich darüber informieren, dass ihm das Vertrags-Know-how ganz oder teilweise bereits zuvor bekannt war. Er hat dies in geeigneter Form nachzuweisen.

- (2) Der Lizenznehmer darf die Informationen nur solchen Mitarbeitern zugänglich machen, für die die Kenntnis zur Herstellung der Vertragsprodukte unumgänglich ist.
- (3) Die Parteien werden diese Geheimhaltungsverpflichtung auch ihren sämtlichen Betriebsangehörigen sowie außen stehenden Dritten auferlegen, die aufgrund ih-

rer Tätigkeit verwertbare Kenntnisse von dem Vertragsprodukt erlangen können. Diese Geheimhaltungsverpflichtung für die Mitarbeiter ist diesen in rechtlich zulässigem Umfang auch für die Zeit nach Beendigung ihres Arbeitsvertrages aufzuerlegen sowie mit einem Vertragsstrafeversprechen zu bewehren.

- (4) Der Lizenzgeber wird Lizenznehmern für andere Vertragsgebiete entsprechende Geheimhaltungsverpflichtungen auferlegen.
- (5) Die Geheimhaltungsverpflichtung besteht über die Laufzeit dieses Vertrages hinaus bis zu dem Zeitpunkt, zu dem das Vertrags-Know-how offenkundig geworden ist.

§ 18

Laufzeit des Vertrages

- (1) Der Vertrag tritt 01.01.1998 in Kraft.
- (2) Der Vertrag endet mit dem Wegfall des letzten wesentlichen Vertragspatents, es sei denn, dass zu diesem Zeitpunkt das Vertrags-Know-how noch geheim ist. In diesem Fall besteht der Vertrag, als Know-how-Lizenzvertrag weiter, er endet in diesem Falle jedoch nach Ablauf von 10 Jahren nach Unterzeichnung des Vertrages.
- (3) Hiervon unberührt bleibt das Recht jeder Partei, den Vertrag aus wichtigem Grund fristlos zu kündigen.

Die Parteien sind sich darüber einig, dass ein wichtiger Grund insbesondere dann vorliegt, wenn

- a) der Lizenznehmer die nach § 8 Abs. 2 von ihm zu stellenden Anträge auf Zulassung der Vertragsprodukte nicht spätestens nach Ablauf von drei Monaten nach Unterzeichnung des Vertrages gestellt hat;
- b) der Lizenznehmer mit der Abrechnung und/oder der Zahlung von Lizenzgebühren trotz Mahnung und einer schriftlich gesetzten Nachfrist von 6 Wochen mehr als 3 Monate in Verzug ist;

- c) der Lizenznehmer von der Lizenz trotz Abmahnung innerhalb eines Zeitraums von 6 Monaten nach Vertragsabschluss keinen Gebrauch macht oder die Benutzung zu einem späteren Zeitpunkt für die Dauer von 6 Monaten einstellt;
 - d) eine Partei trotz Abmahnung mit angemessener Fortsetzung sonstige wesentliche Vertragspflichten verletzt;
 - e) die Zulassungen nach § 8 Abs. 2 für eines der nachfolgend genannten Länder [Bundesrepublik Deutschland, Spanien, Frankreich, Großbritannien, Italien, Griechenland und Schweden] nach Ablauf von zwei Jahren nach Abschluss dieses Vertrages noch nicht vorliegen sollte, obwohl der Lizenznehmer alle hierfür erforderlichen Anstrengungen unternommen hat;
 - f) der Lizenznehmer trotz Abmahnung und trotz ausreichender Hilfestellung seitens des Lizenzgebers spätestens zum 1. März 1999 bei der Herstellung der Vertragsprodukte den Qualitätsstandard gem. § 8 nicht erreicht;
 - g) wenn über das Vermögen einer Partei ein Vergleichs- oder Konkursverfahren eröffnet wird. In diesem Fall ist von dem Kündigungsrecht innerhalb von 2 Monaten nach Eröffnung des Konkursverfahrens Gebrauch zu machen;
 - h) wenn sich die Mehrheitsverhältnisse bei der jeweils anderen Partei ändern, und aufgrund geänderter Beteiligungsverhältnisse einer Partei ein Festhalten an dem Vertrag nicht mehr zugemutet werden kann.
- (4) Im Falle der Beendigung des Vertrages gemäß Abs. 2 darf der Lizenznehmer das Vertrags-Know-how unentgeltlich weiterbenutzen. Im Falle der Beendigung des Vertrages gem. Abs. 3 lit. a)-d) ist der Lizenznehmer mit Wirksamwerden der Kündigung zu einem Verkauf oder zu einer Auslieferung bereits produzierter Vertragsprodukte für eine Dauer von maximal 2 Monaten nur dann berechtigt, wenn nicht der Lizenzgeber innerhalb einer Frist von einer Woche nach Zugang der Kündigung erklärt, die Bestände des Lizenznehmers zu den durchschnittlichen Verkaufspreisen gem. § 5 abzüglich 30% zu übernehmen. Im Falle der Beendi-

gung des Vertrages gem. Abs. 3 lit. e), g) und h) darf der Lizenznehmer die bereits produzierten Vertragsprodukte, soweit ihm der Vertrieb nicht gesetzlich oder gerichtlich verboten ist, noch während einer Aufbrauchsfrist von 3 Monaten gegen Zahlung der Lizenzgebühr gemäß § 5 des Vertrages weiterverkaufen.

Im Falle der Beendigung des Vertrages gem. Abs. 3 lit. f) ist der Lizenznehmer nicht mehr berechtigt, Vertragsprodukte nach Zugang der Kündigung auszuliefern.

Im Falle der Beendigung des Vertrages gem. § 18 Abs. 3 lit. a)-h) wird der Lizenznehmer das Vertrags-Know-how geheim halten und es nicht mehr nutzen, es sei denn, er weißt nach, dass das Vertrags-Know-how offenkundig geworden oder etwa von Dritten veröffentlicht worden ist.

- (5) Der Lizenznehmer wird im Falle einer Beendigung des Vertrages gemäß § 18 Abs. 3 dem Lizenzgeber sämtliche zu Beginn der Laufzeit sowie alle weiteren während der Laufzeit des Vertrages vom Lizenzgeber erhaltenen Unterlagen betreffend die Vertragsprodukte zurückgeben.

§ 19

Anwendbares Recht, Erfüllungsort, Gerichtsstand

- (1) Auf den vorliegenden Lizenzvertrag findet deutsches Recht Anwendung.
- (2) Erfüllungsort ist der jeweilige Sitz des Lizenznehmers. Dieser ist zur Zeit
- (3) Die Parteien vereinbaren für den Fall einer streitigen Auseinandersetzung die Zuständigkeit des Landgerichts Düsseldorf und des Oberlandesgerichts Düsseldorf. Hiervon unberührt bleibt das Recht des Lizenzgebers, den Lizenznehmer vor dem örtlich zuständigen Gerichts seines Heimatstaates in Anspruch zu nehmen.

§ 20
Schriftform, Sonstiges

- (1) Die Parteien sind sich darüber einig, dass außerhalb dieses Vertrages weder mündliche noch schriftliche Nebenabreden getroffen wurden. Änderungen, Ergänzungen und Zusätze dieses Vertrages haben nur Gültigkeit, wenn sie zwischen den Parteien schriftlich vereinbart werden. Das Schriftformerfordernis kann nicht abbedungen werden.
- (2) Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein, so berührt dies die Wirksamkeit des Vertrages im Übrigen nicht. Die Parteien verpflichten sich, die unwirksame Bestimmung durch eine wirksame Regelung zu ersetzen, die dem wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen Bestimmung am nächsten kommt.

....., den

....., den

.....

(Lizenzgeber)

.....

(Lizenznehmer)

Anlage 1

VERORDNUNG (EU) Nr. 316/2014 DER KOMMISSION

vom 21. März 2014

über die Anwendung von Artikel 101 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union auf Gruppen von Technologietransfer-Vereinbarungen

(Text von Bedeutung für den EWR)

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION —

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union,

gestützt auf die Verordnung Nr. 19/65/EWG des Rates vom 2. März 1965 über die Anwendung von Artikel 85 Absatz 3 des Vertrags auf Gruppen von Vereinbarungen und aufeinander abgestimmten Verhaltensweisen⁽¹⁾, insbesondere auf Artikel 1,

nach Veröffentlichung des Entwurfs dieser Verordnung,

nach Anhörung des Beratenden Ausschusses für Kartell- und Monopolfragen,

in Erwägung nachstehender Gründe:

- (1) Nach der Verordnung Nr. 19/65/EWG ist die Kommission ermächtigt, Artikel 101 Absatz 3 AEUV durch Verordnung auf bestimmte unter Artikel 101 Absatz 1 AEUV fallende Gruppen von Technologietransfer-Vereinbarungen und entsprechende aufeinander abgestimmte Verhaltensweisen für anwendbar zu erklären, an denen nur zwei Unternehmen beteiligt sind.
- (2) Auf der Grundlage der Verordnung Nr. 19/65/EWG hat die Kommission insbesondere die Verordnung (EG) Nr. 772/2004⁽²⁾ erlassen. In der Verordnung (EG) Nr. 772/2004 sind die Gruppen von Technologietransfer-Vereinbarungen festgelegt, die nach Auffassung der Kommission in der Regel die Voraussetzungen des Artikels 101 Absatz 3 AEUV erfüllen. Angesichts der insgesamt positiven Erfahrungen mit der Anwendung dieser Verordnung, die am 30. April 2014 außer Kraft tritt, und der seit ihrem Erlass gesammelten Erfahrungen sollte eine neue Gruppenfreistellungsverordnung erlassen werden.
- (3) Diese Verordnung sollte sowohl den Wettbewerb wirksam schützen als auch den Unternehmen angemessene

Rechtssicherheit bieten. Bei der Verfolgung dieser beiden Ziele ist darauf zu achten, dass die behördliche Kontrolle und der rechtliche Rahmen so weit wie möglich vereinfacht werden.

- (4) Gegenstand einer Technologietransfer-Vereinbarung ist die Vergabe von Technologierechten in Form einer Lizenz. Solche Vereinbarungen steigern in der Regel die Effizienz in der Wirtschaft und fördern den Wettbewerb, da sie den parallelen Forschungs- und Entwicklungsaufwand reduzieren, den Anreiz zur Aufnahme von Forschungs- und Entwicklungsarbeiten stärken, Anschlussinnovationen fördern, die Verbreitung der Technologie erleichtern und den Wettbewerb auf den Produktmärkten beleben können.
- (5) Die Wahrscheinlichkeit, dass die effizienzsteigernden und wettbewerbsfördernden Wirkungen die wettbewerbschädigenden Wirkungen überwiegen, die von Beschränkungen in Technologietransfer-Vereinbarungen verursacht werden, hängt von der Marktmacht der beteiligten Unternehmen und somit von dem Ausmaß ab, in dem diese Unternehmen dem Wettbewerb anderer Unternehmen ausgesetzt sind, die über Ersatztechnologien verfügen oder Ersatzprodukte herstellen.
- (6) Diese Verordnung sollte nur für Technologietransfer-Vereinbarungen zwischen einem Lizenzgeber und einem Lizenznehmer gelten. Sie sollte für solche Vereinbarungen auch dann gelten, wenn sie Bedingungen für mehr als eine Handelsstufe enthalten, beispielsweise wenn der Lizenznehmer verpflichtet wird, ein spezielles Vertriebssystem zu errichten, und wenn ihm vorgegeben wird, welche Verpflichtungen er den Wiederverkäufern der in Lizenz hergestellten Produkte auferlegen muss oder kann. Diese Beschränkungen und Verpflichtungen sollten jedoch mit den für Liefer- und Vertriebsvereinbarungen geltenden Wettbewerbsregeln der Verordnung (EU) Nr. 330/2010 der Kommission⁽³⁾ vereinbar sein. Liefer- und Vertriebsvereinbarungen zwischen einem Lizenznehmer und Kunden, die seine Vertragsprodukte kaufen, sollten von dieser Verordnung nicht freigestellt sein.

⁽¹⁾ ABl. 36 vom 6.3.1965, S. 533/65.⁽²⁾ Verordnung (EG) Nr. 772/2004 der Kommission vom 7. April 2004 über die Anwendung von Artikel 81 Absatz 3 EG-Vertrag auf Gruppen von Technologietransfer-Vereinbarungen (ABl. L 123 vom 27.4.2004, S. 11).⁽³⁾ Verordnung (EU) Nr. 330/2010 der Kommission vom 20. April 2010 über die Anwendung von Artikel 101 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union auf Gruppen von vertikalen Vereinbarungen und abgestimmten Verhaltensweisen (ABl. L 102 vom 23.4.2010, S. 1).

- (7) Diese Verordnung sollte nur für Vereinbarungen gelten, mit denen der Lizenzgeber dem Lizenznehmer und/oder einem oder mehreren seiner Zulieferer(n) erlaubt, die lizenzierten Technologierechte — gegebenenfalls nach weiteren Forschungs- und Entwicklungsarbeiten des Lizenznehmers und/oder seines Zulieferers bzw. seiner Zulieferer — zur Produktion von Waren oder Dienstleistungen zu nutzen. Sie sollte nicht gelten für die Lizenzvergabe im Zusammenhang mit Forschungs- und Entwicklungsvereinbarungen, die unter die Verordnung (EU) Nr. 1217/2010 der Kommission ⁽¹⁾ fallen, und die Lizenzvergabe im Zusammenhang mit Spezialisierungsvereinbarungen, die unter die Verordnung (EU) Nr. 1218/2010 der Kommission ⁽²⁾ fallen. Ebenfalls nicht gelten sollte sie für Vereinbarungen zur reinen Vervielfältigung und zum reinen Vertrieb urheberrechtlich geschützter Softwareprodukte, da derartige Vereinbarungen nicht die Vergabe von Technologielizenzen zu Produktionszwecken zum Gegenstand haben, sondern eher mit Vertriebsvereinbarungen vergleichbar sind. Ferner sollte die Verordnung weder für Vereinbarungen zur Errichtung von Technologiepools, das heißt Vereinbarungen über die Zusammenführung von Technologien mit dem Ziel, diese Dritten zur Nutzung anzubieten, noch für Vereinbarungen gelten, in deren Rahmen diesen Dritten Lizenzen für die zusammengeführten Technologien erteilt werden.
- (8) Für die Anwendung des Artikels 101 Absatz 3 AEUV durch Verordnung ist es nicht erforderlich, diejenigen Technologietransfer-Vereinbarungen zu bestimmen, die unter Artikel 101 Absatz 1 AEUV fallen könnten. Bei der individuellen Beurteilung von Vereinbarungen nach Artikel 101 Absatz 1 sind mehrere Faktoren zu berücksichtigen, insbesondere die Struktur und Dynamik der relevanten Technologie- und Produktmärkte.
- (9) Die in dieser Verordnung geregelte Gruppenfreistellung sollte nur für Vereinbarungen gelten, von denen mit hinreichender Sicherheit angenommen werden kann, dass sie die Voraussetzungen des Artikels 101 Absatz 3 AEUV erfüllen. Damit die Vorteile des Technologietransfers genutzt und die damit verbundenen Ziele erreicht werden können, sollte diese Verordnung nicht nur für den Technologietransfer als solchen, sondern auch für andere in Technologietransfer-Vereinbarungen enthaltene Bestimmungen gelten, soweit diese Bestimmungen unmittelbar mit der Produktion oder dem Verkauf von Vertragsprodukten verbunden sind.
- (10) Bei Technologietransfer-Vereinbarungen zwischen Wettbewerbern kann davon ausgegangen werden, dass sie im Allgemeinen zu einer Verbesserung der Produktion oder des Vertriebs und zu einer angemessenen Beteiligung der Verbraucher an den daraus resultierenden Vorteilen führen, wenn der gemeinsame Marktanteil der beteiligten Unternehmen auf den relevanten Märkten 20 % nicht überschreitet und die Vereinbarungen keine stark wettbewerbschädigenden Beschränkungen enthalten.
- (11) Bei Technologietransfer-Vereinbarungen zwischen Nicht-Wettbewerbern kann davon ausgegangen werden, dass sie im Allgemeinen zu einer Verbesserung der Produktion oder des Vertriebs und zu einer angemessenen Beteiligung der Verbraucher an den daraus resultierenden Vorteilen führen, wenn der individuelle Marktanteil der beteiligten Unternehmen auf den relevanten Märkten 30 % nicht überschreitet und die Vereinbarungen keine stark wettbewerbschädigenden Beschränkungen enthalten.
- (12) Wird die anwendbare Marktanteilsschwelle auf einem oder mehreren Produkt- oder Technologiemärkten überschritten, so sollte die Gruppenfreistellung für die Vereinbarung in Bezug auf die betreffenden relevanten Märkte nicht gelten.
- (13) Bei Technologietransfer-Vereinbarungen oberhalb dieser Marktanteilsschwellen kann nicht ohne weiteres davon ausgegangen werden, dass sie unter Artikel 101 Absatz 1 AEUV fallen. Eine Vereinbarung zwischen nichtkonkurrierenden Unternehmen über die Vergabe einer Exklusivlizenz fällt beispielsweise häufig nicht unter Artikel 101 Absatz 1 AEUV. Auch bei unter Artikel 101 Absatz 1 fallenden Technologietransfer-Vereinbarungen oberhalb dieser Marktanteilsschwellen kann nicht ohne weiteres davon ausgegangen werden, dass sie die Freistellungs-voraussetzungen nicht erfüllen. Ebenso wenig kann jedoch angenommen werden, dass sie in der Regel objektive Vorteile mit sich bringen, die nach Art und Umfang geeignet sind, die durch sie verursachten Wettbewerbsbeeinträchtigungen auszugleichen.
- (14) Diese Verordnung sollte keine Technologietransfer-Vereinbarungen freistellen, die Beschränkungen enthalten, die für die Verbesserung der Produktion oder des Vertriebs nicht unerlässlich sind. Insbesondere Technologietransfer-Vereinbarungen, die stark wettbewerbschädigende Beschränkungen enthalten, wie die Festsetzung von Preisen gegenüber Dritten, sollten ungeachtet des Marktanteils der beteiligten Unternehmen von dem Vorteil der Gruppenfreistellung nach dieser Verordnung ausgenommen werden. Bei diesen sogenannten Kernbeschränkungen sollte die gesamte Vereinbarung vom Vorteil der Gruppenfreistellung ausgeschlossen werden.
- (15) Um Innovationsanreize zu wahren und eine angemessene Anwendung der Rechte des geistigen Eigentums sicherzustellen, sollten bestimmte Beschränkungen von der Gruppenfreistellung ausgenommen werden. Dies gilt vor allem für bestimmte Rücklizenz-Vpflichtungen und Nichtangriffs Klauseln. Sind solche Beschränkungen in einer Lizenzvereinbarung enthalten, so sollte nur die betreffende Beschränkung vom Vorteil der Gruppenfreistellung ausgeschlossen werden.

⁽¹⁾ Verordnung (EU) Nr. 1217/2010 der Kommission vom 14. Dezember 2010 über die Anwendung von Artikel 101 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union auf bestimmte Gruppen von Vereinbarungen über Forschung und Entwicklung (ABl. L 335 vom 18.12.2010, S. 36).

⁽²⁾ Verordnung (EU) Nr. 1218/2010 der Kommission vom 14. Dezember 2010 über die Anwendung von Artikel 101 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union auf bestimmte Gruppen von Spezialisierungsvereinbarungen (ABl. L 335 vom 18.12.2010, S. 43).

- (16) Die Marktanteilsschwellen und der Ausschluss von der Gruppenfreistellung von Technologietransfer-Vereinbarungen welche stark wettbewerbsschädigende Beschränkungen und nichtfreigestellte Beschränkungen, die in dieser Verordnung vorgesehen sind, enthalten, dürften im Allgemeinen sicherstellen, dass Vereinbarungen, auf die die Gruppenfreistellung Anwendung findet, den beteiligten Unternehmen nicht die Möglichkeit eröffnen, für einen wesentlichen Teil der betreffenden Produkte den Wettbewerb auszuschalten.
- (17) Nach Artikel 29 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1/2003 des Rates ⁽¹⁾ kann die Kommission den mit dieser Verordnung verbundenen Rechtsvorteil entziehen, wenn sie in einem bestimmten Fall feststellt, dass eine nach dieser Verordnung freigestellte Vereinbarung gleichwohl Wirkungen hat, die mit Artikel 101 Absatz 3 AEUV unvereinbar sind. Dies kann unter anderem dann der Fall sein, wenn Innovationsanreize eingeschränkt werden oder der Marktzugang erschwert wird.
- (18) Die Wettbewerbsbehörde eines Mitgliedstaats kann nach Artikel 29 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1/2003 den Rechtsvorteil der vorliegenden Verordnung für das Gebiet oder ein Teilgebiet des jeweiligen Mitgliedstaats entziehen, wenn sie in einem bestimmten Fall feststellt, dass eine unter die Freistellung nach dieser Verordnung fallende Vereinbarung im Gebiet oder in einem Teilgebiet des Mitgliedstaats, das alle Merkmale eines gesonderten räumlichen Marktes aufweist, Wirkungen hat, die mit Artikel 101 Absatz 3 AEUV unvereinbar sind.
- (19) Im Hinblick auf die Verstärkung der Überwachung paralleler Netze von Technologietransfer-Vereinbarungen, die gleichartige wettbewerbsbeschränkende Auswirkungen haben und mehr als 50 % eines Marktes abdecken, kann die Kommission durch Verordnung erklären, dass die vorliegende Verordnung auf Technologietransfer-Vereinbarungen, die bestimmte auf den betroffenen Markt bezogene Beschränkungen enthalten, keine Anwendung findet, und dadurch die volle Anwendbarkeit des Artikels 101 AEUV auf diese Vereinbarungen wiederherstellen —
- b) „Technologierechte“: Know-how und die folgenden Rechte oder eine Kombination daraus einschließlich Anträgen auf Gewährung bzw. auf Registrierung dieser Rechte:
- i) Patente,
 - ii) Gebrauchsmuster,
 - iii) Geschmacksmuster,
 - iv) Topografien von Halbleiterprodukten,
 - v) ergänzende Schutzzertifikate für Arzneimittel oder andere Produkte, für die solche ergänzenden Schutzzertifikate vergeben werden können,
 - vi) Sortenschutzrechte,
 - vii) Software-Urheberrechte;
- c) „Technologietransfer-Vereinbarung“:
- i) eine von zwei Unternehmen geschlossene Vereinbarung über die Lizenzierung von Technologierechten mit dem Ziel der Produktion von Vertragsprodukten durch den Lizenznehmer und/oder seine Zulieferer,
 - ii) eine Übertragung von Technologierechten zwischen zwei Unternehmen mit dem Ziel der Produktion von Vertragsprodukten, bei der das mit der Verwertung der Technologierechte verbundene Risiko zum Teil beim Veräußerer verbleibt;
- d) „wechselseitige Vereinbarung“: eine Technologietransfer-Vereinbarung, bei der zwei Unternehmen einander in demselben oder in getrennten Verträgen eine Technologierechtslizenz erteilen, die konkurrierende Technologien zum Gegenstand hat oder für die Produktion konkurrierender Produkte genutzt werden kann;
- e) „nicht wechselseitige Vereinbarung“: eine Technologietransfer-Vereinbarung, bei der ein Unternehmen einem anderen Unternehmen eine Technologierechtslizenz erteilt oder mit der zwei Unternehmen einander eine solche Lizenz erteilen, wobei diese Lizenzen jedoch keine konkurrierenden Technologien zum Gegenstand haben und auch nicht für die Produktion konkurrierender Produkte genutzt werden können;
- f) „Produkt“: eine Ware oder eine Dienstleistung in Form eines Zwischen- oder Endprodukts;
- g) „Vertragsprodukt“: ein Produkt, das unmittelbar oder mittelbar auf der Grundlage der lizenzierten Technologierechte produziert wird;
- h) „Rechte des geistigen Eigentums“: gewerbliche Schutzrechte, vor allem Patente und Markenzeichen, sowie Urheberrechte und verwandte Schutzrechte;

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Begriffsbestimmungen

- (1) Für diese Verordnung gelten folgende Begriffsbestimmungen:
- a) „Vereinbarung“: eine Vereinbarung, ein Beschluss einer Unternehmensvereinigung oder eine abgestimmte Verhaltensweise;

⁽¹⁾ Verordnung (EG) Nr. 1/2003 des Rates vom 16. Dezember 2002 zur Durchführung der in den Artikeln 81 und 82 des Vertrags niedergelegten Wettbewerbsregeln (ABl. L 1 vom 4.1.2003, S. 1).

- i) „Know-how“: eine Gesamtheit praktischer Kenntnisse, die durch Erfahrungen und Versuche gewonnen werden und die
- i) geheim, das heißt nicht allgemein bekannt und nicht leicht zugänglich sind,
 - ii) wesentlich, das heißt für die Produktion der Vertragsprodukte von Bedeutung und nützlich sind, und
 - iii) identifiziert sind, das heißt umfassend genug beschrieben sind, so dass überprüft werden kann, ob die Merkmale „geheim“ und „wesentlich“ erfüllt sind;
- j) „relevanter Produktmarkt“: der Markt für die Vertragsprodukte und ihre Substitute, das heißt alle Produkte, die aufgrund ihrer Eigenschaften, ihrer Preise und ihres Verwendungszwecks vom Käufer als austauschbar oder substituierbar angesehen werden;
- k) „relevanter Technologiemarkt“: der Markt für die lizenzierten Technologierechte und ihre Substitute, das heißt alle Technologierechte, die aufgrund ihrer Eigenschaften, der für sie zu entrichtenden Lizenzgebühren und ihres Verwendungszwecks vom Lizenznehmer als austauschbar oder substituierbar angesehen werden;
- l) „räumlich relevanter Markt“: das Gebiet, in dem die beteiligten Unternehmen die relevanten Produkte anbieten bzw. nachfragen oder Technologierechte lizenzieren, in dem die Wettbewerbsbedingungen hinreichend homogen sind und das sich von benachbarten Gebieten durch spürbar unterschiedliche Wettbewerbsbedingungen unterscheidet;
- m) „relevanter Markt“: die Kombination des relevanten Produkt- oder Technologiemarktes mit dem räumlich relevanten Markt;
- n) „konkurrierende Unternehmen“: Unternehmen, die auf dem relevanten Markt miteinander im Wettbewerb stehen, das heißt
- i) konkurrierende Unternehmen auf dem relevanten Markt, auf dem die Technologierechte lizenziert werden, das heißt Unternehmen, die Lizenzen für konkurrierende Technologierechte vergeben (tatsächliche Wettbewerber auf dem relevanten Markt),
 - ii) konkurrierende Unternehmen auf dem relevanten Markt, auf dem die Vertragsprodukte verkauft werden, das heißt Unternehmen, die ohne die Technologietransfer-Vereinbarung auf dem relevanten Markt bzw. den relevanten Märkten, auf denen die Vertragsprodukte angeboten werden, beide tätig sein würden (tatsächliche Wettbewerber auf dem relevanten Markt), oder die unter realistischen Annahmen und nicht nur rein theoretisch im Falle einer geringfügigen, aber dauerhaften Erhöhung der relevanten Preise auch ohne die Technologietransfer-Vereinbarung wahrscheinlich umgehend die notwendigen zusätzlichen Investitionen oder sonstigen Umstellungskosten auf sich nehmen würden, um in den relevanten Markt bzw. in die relevanten Märkte eintreten zu können (potenzielle Wettbewerber auf dem relevanten Markt);
- o) „selektive Vertriebssysteme“: Vertriebssysteme, bei denen sich der Lizenzgeber verpflichtet, Lizenzen für die Produktion der Vertragsprodukte unmittelbar oder mittelbar nur Lizenznehmern zu erteilen, die anhand festgelegter Kriterien ausgewählt werden, und bei denen sich diese Lizenznehmer verpflichten, die Vertragsprodukte nicht an Händler zu verkaufen, die in dem vom Lizenzgeber in Bezug auf dieses System vorbehaltenen Gebiet nicht zum Vertrieb zugelassen sind;
- p) „Exklusivlizenz“: eine Lizenz, bei der der Lizenzgeber selber mit den lizenzierten Technologierechten weder im Allgemeinen noch im Hinblick auf eine bestimmte Nutzung oder in einem bestimmten Gebiet produzieren darf und diese Technologierechte auch nicht an Dritte vergeben darf;
- q) „Exklusivgebiet“: ein bestimmtes Gebiet, in dem nur ein Unternehmen die Vertragsprodukte produzieren darf, wobei die Möglichkeit nicht ausgeschlossen ist, dass es einem anderen Lizenznehmer erlaubt ist, die Vertragsprodukte in diesem Gebiet nur für einen bestimmten Kunden zu produzieren, wenn die zweite Lizenz erteilt worden ist, um diesem Kunden eine alternative Bezugsquelle zu verschaffen;
- r) „Exklusivkundengruppe“: eine Gruppe von Kunden, an die nur ein an der Technologietransfer-Vereinbarung beteiligtes Unternehmen die mit der lizenzierten Technologie produzierten Vertragsprodukte aktiv verkaufen darf.
- (2) Für die Zwecke dieser Verordnung schließen die Begriffe „Unternehmen“, „Lizenzgeber“ und „Lizenznehmer“ verbundene Unternehmen ein.
- „Verbundene Unternehmen“ sind
- a) Unternehmen, bei denen ein an der Technologietransfer-Vereinbarung beteiligtes Unternehmen unmittelbar oder mittelbar
 - i) über mehr als die Hälfte der Stimmrechte verfügt oder
 - ii) mehr als die Hälfte der Mitglieder des Leitungs- oder Aufsichtsorgans oder der zur gesetzlichen Vertretung berufenen Organe bestellen kann oder
 - iii) das Recht hat, die Geschäfte zu führen;

- b) Unternehmen, die in einem an der Technologietransfer-Vereinbarung beteiligten Unternehmen unmittelbar oder mittelbar die unter Buchstabe a bezeichneten Rechte oder Einflussmöglichkeiten haben;
- c) Unternehmen, in denen ein unter Buchstabe b genanntes Unternehmen unmittelbar oder mittelbar die unter Buchstabe a bezeichneten Rechte oder Einflussmöglichkeiten hat;
- d) Unternehmen, in denen ein an der Technologietransfer-Vereinbarung beteiligtes Unternehmen gemeinsam mit einem oder mehreren der unter den Buchstaben a, b und c genannten Unternehmen oder in denen zwei oder mehr der zuletzt genannten Unternehmen gemeinsam die unter Buchstabe a bezeichneten Rechte oder Einflussmöglichkeiten haben;
- e) Unternehmen, in denen die unter Buchstabe a bezeichneten Rechte und Einflussmöglichkeiten gemeinsam ausgeübt werden durch
- i) an der Technologietransfer-Vereinbarung beteiligte Unternehmen oder mit ihnen jeweils verbundene Unternehmen im Sinne der Buchstaben a bis d oder
- ii) eines oder mehrere der an der Technologietransfer-Vereinbarung beteiligten Unternehmen oder eines oder mehrere der mit ihnen im Sinne der Buchstaben a bis d verbundenen Unternehmen und ein oder mehrere dritte Unternehmen.

Artikel 2

Freistellung

- (1) Nach Artikel 101 Absatz 3 AEUV und nach Maßgabe dieser Verordnung gilt Artikel 101 Absatz 1 AEUV nicht für Technologietransfer-Vereinbarungen.
- (2) Die Freistellung nach Absatz 1 gilt, soweit diese Technologietransfer-Vereinbarungen Wettbewerbsbeschränkungen enthalten, die unter Artikel 101 Absatz 1 AEUV fallen. Die Freistellung gilt, solange die lizenzierten Technologierechte nicht abgelaufen, erloschen oder für ungültig erklärt worden sind oder — im Falle von lizenziertem Know-how — solange das Know-how geheim bleibt. Wenn das Know-how jedoch infolge des Verhaltens des Lizenznehmers offenkundig wird, gilt die Freistellung für die Dauer der Vereinbarung.
- (3) Die Freistellung nach Absatz 1 gilt auch für Bestimmungen in Technologietransfer-Vereinbarungen, die sich auf den Erwerb von Produkten durch den Lizenznehmer oder aber auf die Lizenzierung oder die Übertragung von Rechten des geistigen Eigentums oder von Know-how auf den Lizenznehmer beziehen, soweit diese Bestimmungen unmittelbar mit der Produktion oder dem Verkauf von Vertragsprodukten verbunden sind.

Artikel 3

Marktanteilschwellen

- (1) Handelt es sich bei den Vertragsparteien um konkurrierende Unternehmen, so gilt die Freistellung nach Artikel 2 unter

der Voraussetzung, dass der gemeinsame Marktanteil der Parteien auf dem relevanten Markt bzw. den relevanten Märkten 20 % nicht überschreitet.

- (2) Handelt es sich bei den Vertragsparteien nicht um konkurrierende Unternehmen, so gilt die Freistellung nach Artikel 2 unter der Voraussetzung, dass der individuelle Marktanteil der Parteien auf dem relevanten Markt bzw. den relevanten Märkten 30 % nicht überschreitet.

Artikel 4

Kernbeschränkungen

- (1) Handelt es sich bei den Vertragsparteien um konkurrierende Unternehmen, so gilt die Freistellung nach Artikel 2 nicht für Vereinbarungen, die unmittelbar oder mittelbar, für sich allein oder in Verbindung mit anderen Umständen, die der Kontrolle der Parteien unterliegen, Folgendes bezwecken:
- a) die Beschränkung der Möglichkeit einer Partei, den Preis, zu dem sie ihre Produkte an Dritte verkauft, selbst festzusetzen;
- b) die Beschränkung des Outputs mit Ausnahme von Output-Beschränkungen, die dem Lizenznehmer in einer nicht wechselseitigen Vereinbarung oder nur einem Lizenznehmer in einer wechselseitigen Vereinbarung in Bezug auf die Vertragsprodukte auferlegt werden;
- c) die Zuweisung von Märkten oder Kunden mit Ausnahme
- i) der dem Lizenzgeber und/oder dem Lizenznehmer in einer nicht wechselseitigen Vereinbarung auferlegten Verpflichtung, mit den lizenzierten Technologierechten in dem Exklusivgebiet, das der anderen Partei vorbehalten ist, nicht zu produzieren und/oder in das Exklusivgebiet oder an die der anderen Partei vorbehaltene Exklusivkundengruppe nicht aktiv und/oder passiv zu verkaufen,
- ii) der in einer nicht wechselseitigen Vereinbarung dem Lizenznehmer auferlegten Beschränkung des aktiven Verkaufs in das Exklusivgebiet oder an die Exklusivkundengruppe, das bzw. die vom Lizenzgeber einem anderen Lizenznehmer zugewiesen worden ist, sofern es sich bei Letzterem nicht um ein Unternehmen handelt, das zum Zeitpunkt seiner eigenen Lizenzerteilung in Konkurrenz zum Lizenzgeber stand,
- iii) der dem Lizenznehmer auferlegten Verpflichtung, die Vertragsprodukte nur für den Eigenbedarf zu produzieren, sofern er keiner Beschränkung in Bezug auf den aktiven und passiven Verkauf der Vertragsprodukte als Ersatzteile für seine eigenen Produkte unterliegt,
- iv) der dem Lizenznehmer in einer nicht wechselseitigen Vereinbarung auferlegten Verpflichtung, die Vertragsprodukte nur für einen bestimmten Kunden zu produzieren, wenn die Lizenz erteilt worden ist, um diesem Kunden eine alternative Bezugsquelle zu verschaffen;

d) die Beschränkung der Möglichkeit des Lizenznehmers, seine eigenen Technologierechte zu verwerten, oder die Beschränkung der Möglichkeit der Vertragsparteien, Forschungs- und Entwicklungsarbeiten durchzuführen, es sei denn, letztere Beschränkungen sind unerlässlich, um die Preisgabe des lizenzierten Know-hows an Dritte zu verhindern.

(2) Handelt es sich bei den Vertragsparteien nicht um konkurrierende Unternehmen, so gilt die Freistellung nach Artikel 2 nicht für Vereinbarungen, die unmittelbar oder mittelbar, für sich allein oder in Verbindung mit anderen Umständen, die der Kontrolle der Parteien unterliegen, Folgendes bezwecken:

- a) die Beschränkung der Möglichkeit einer Partei, den Preis, zu dem sie ihre Produkte an Dritte verkauft, selbst festzusetzen; dies gilt unbeschadet der Möglichkeit, Höchstverkaufspreise festzusetzen oder Preisempfehlungen auszusprechen, sofern sich diese nicht infolge der Ausübung von Druck oder der Gewährung von Anreizen durch eine der Vertragsparteien tatsächlich wie Fest- oder Mindestverkaufspreise auswirken;
- b) die Beschränkung des Gebiets oder des Kundenkreises, in das bzw. an den der Lizenznehmer Vertragsprodukte passiv verkaufen darf, mit Ausnahme
 - i) der Beschränkung des passiven Verkaufs in ein Exklusivgebiet oder an eine Exklusivkundengruppe, das bzw. die dem Lizenzgeber vorbehalten ist,
 - ii) der dem Lizenznehmer auferlegten Verpflichtung, die Vertragsprodukte nur für den Eigenbedarf zu produzieren, sofern er keiner Beschränkung in Bezug auf den aktiven und passiven Verkauf der Vertragsprodukte als Ersatzteile für seine eigenen Produkte unterliegt,
 - iii) der Verpflichtung, die Vertragsprodukte nur für einen bestimmten Kunden zu produzieren, wenn die Lizenz erteilt worden ist, um diesem Kunden eine alternative Bezugsquelle zu verschaffen,
 - iv) der Beschränkung des Verkaufs an Endverbraucher durch Lizenznehmer, die auf der Großhandelsebene tätig sind,
 - v) der Beschränkung des Verkaufs an nichtzugelassene Händler, die Mitgliedern eines selektiven Vertriebssystems auferlegt wird;
- c) die Beschränkung des aktiven oder passiven Verkaufs an Endverbraucher, sofern diese Beschränkung einem Lizenznehmer auferlegt wird, der einem selektiven Vertriebssystem angehört und auf der Einzelhandelsebene tätig ist; dies gilt unbeschadet der Möglichkeit, Mitgliedern des Systems zu verbieten, Geschäfte von nichtzugelassenen Niederlassungen aus zu betreiben.

(3) Sind die Vertragsparteien zum Zeitpunkt des Abschlusses der Vereinbarung keine konkurrierenden Unternehmen, sondern treten sie erst später miteinander in Wettbewerb, so ist Absatz 2 anstelle von Absatz 1 während der gesamten Geltungsdauer der Vereinbarung anwendbar, sofern die Vereinbarung nicht später wesentlich geändert wird. Eine solche Änderung liegt beispielsweise vor, wenn die Parteien eine neue Technologietransfer-Vereinbarung in Bezug auf konkurrierende Technologierechte schließen.

Artikel 5

Nichtfreigestellte Beschränkungen

(1) Die Freistellung nach Artikel 2 gilt nicht für die folgenden in Technologietransfer-Vereinbarungen enthaltenen Verpflichtungen:

- a) alle unmittelbaren oder mittelbaren Verpflichtungen des Lizenznehmers, dem Lizenzgeber oder einem vom Lizenzgeber benannten Dritten für eigene Verbesserungen an der lizenzierten Technologie oder eigene neue Anwendungen dieser Technologie eine Exklusivlizenz oder Gesamt- bzw. Teilrechte zu gewähren;
- b) alle einer Partei auferlegten unmittelbaren oder mittelbaren Verpflichtungen, die Gültigkeit der Rechte des geistigen Eigentums, über die die andere Partei in der Union verfügt, nicht anzufechten, unbeschadet der Möglichkeit, bei einer Exklusivlizenz die Beendigung der Technologietransfer-Vereinbarung für den Fall vorzusehen, dass der Lizenznehmer die Gültigkeit eines oder mehrerer der lizenzierten Technologierechte anfiicht.

(2) Handelt es sich bei den Vertragsparteien nicht um konkurrierende Unternehmen, so gilt die Freistellung nach Artikel 2 nicht für unmittelbare oder mittelbare Verpflichtungen, die die Möglichkeit des Lizenznehmers, seine eigenen Technologierechte zu verwerten, oder die Möglichkeit einer der Vertragsparteien, Forschungs- und Entwicklungsarbeiten durchzuführen, beschränken, es sei denn, letztere Beschränkung ist unerlässlich, um die Preisgabe des lizenzierten Know-hows an Dritte zu verhindern.

Artikel 6

Entzug des Rechtsvorteils im Einzelfall

(1) Nach Artikel 29 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1/2003 kann die Kommission den mit dieser Verordnung verbundenen Rechtsvorteil entziehen, wenn sie in einem bestimmten Fall feststellt, dass eine nach Artikel 2 freigestellte Technologietransfer-Vereinbarung gleichwohl Wirkungen hat, die mit Artikel 101 Absatz 3 AEUV unvereinbar sind; dies gilt insbesondere, wenn

- a) der Zugang von Technologien Dritter zum Markt beschränkt wird, beispielsweise durch die kumulative Wirkung paralleler Netze gleichartiger beschränkender Vereinbarungen, die den Lizenznehmern die Nutzung von Technologien Dritter untersagen;
- b) der Zugang potenzieller Lizenznehmer zum Markt beschränkt wird, beispielsweise durch die kumulative Wirkung paralleler Netze gleichartiger beschränkender Vereinbarungen, die den Lizenzgebern die Erteilung von Lizenzen an andere Lizenznehmer untersagen, oder weil der einzige Eigentümer einer Technologie, der für relevante Technologierechte eine Lizenz vergibt, einem Lizenznehmer eine Exklusivlizenz erteilt, der bereits mit substituierbaren Technologierechten auf dem betreffenden Produktmarkt tätig ist.

(2) Wenn eine unter die Freistellung nach Artikel 2 dieser Verordnung fallende Technologietransfer-Vereinbarung im Gebiet eines Mitgliedstaats oder in einem Teilgebiet desselben, das alle Merkmale eines gesonderten räumlichen Marktes aufweist, im Einzelfall Wirkungen hat, die mit Artikel 101 Absatz 3 AEUV unvereinbar sind, kann die Wettbewerbsbehörde dieses Mitgliedstaats unter den gleichen Umständen wie in Absatz 1 des vorliegenden Artikels den Rechtsvorteil dieser Verordnung gemäß Artikel 29 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1/2003 in Bezug auf das betroffene Gebiet entziehen.

Artikel 7

Nichtanwendung dieser Verordnung

(1) Gemäß Artikel 1a der Verordnung Nr. 19/65/EWG kann die Kommission durch Verordnung erklären, dass in Fällen, in denen parallele Netze gleichartiger Technologietransfer-Vereinbarungen mehr als 50 % eines relevanten Marktes erfassen, die vorliegende Verordnung auf Technologietransfer-Vereinbarungen, die bestimmte Beschränkungen des Wettbewerbs auf diesem Markt vorsehen, keine Anwendung findet.

(2) Eine Verordnung nach Absatz 1 wird frühestens sechs Monate nach ihrem Erlass anwendbar.

Artikel 8

Anwendung der Marktanteilsschwellen

Für die Anwendung der Marktanteilsschwellen nach Artikel 3 gelten folgende Vorschriften:

- a) Der Marktanteil wird anhand des Absatzwerts berechnet; liegen keine Angaben über den Absatzwert vor, so können zur Ermittlung des Marktanteils des betreffenden Unternehmens Schätzungen vorgenommen werden, die auf anderen verlässlichen Marktdaten unter Einschluss der Absatzmengen beruhen.
- b) Der Marktanteil wird anhand der Angaben aus dem vorhergehenden Kalenderjahr ermittelt.
- c) Der Marktanteil der in Artikel 1 Absatz 2 Unterabsatz 2 Buchstabe e genannten Unternehmen wird zu gleichen Teilen jedem Unternehmen zugerechnet, das die in Artikel 1 Absatz 2 Unterabsatz 2 Buchstabe a aufgeführten Rechte oder Einflussmöglichkeiten hat.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat.

Brüssel, den 21. März 2014

d) Der Anteil eines Lizenzgebers an einem relevanten Markt für die lizenzierten Technologierechte wird auf der Grundlage der Präsenz der lizenzierten Technologierechte auf dem relevanten Markt bzw. den relevanten Märkten (das heißt sowohl für den sachlich relevanten als auch für den räumlich relevanten Markt), auf dem/denen die Vertragsprodukte verkauft werden, berechnet, das heißt auf der Grundlage der Verkaufsdaten betreffend die vom Lizenzgeber und seinen Lizenznehmern insgesamt hergestellten Vertragsprodukte.

e) Wird die in Artikel 3 Absatz 1 oder Absatz 2 genannte Marktanteilsschwelle von 20 % bzw. 30 % erst zu einem späteren Zeitpunkt überschritten, so gilt die Freistellung nach Artikel 2 im Anschluss an das Jahr, in dem die Schwelle von 20 % bzw. 30 % erstmals überschritten wird, noch für zwei aufeinander folgende Kalenderjahre weiter.

Artikel 9

Verhältnis zu anderen Gruppenfreistellungsverordnungen

Diese Verordnung gilt nicht für Lizenzabsprachen in Vereinbarungen über Forschung und Entwicklung, die unter die Verordnung (EU) Nr. 1217/2010 fallen oder in Spezialisierungsvereinbarungen, die unter die Verordnung (EU) Nr. 1218/2010 fallen.

Artikel 10

Übergangszeit

Das Verbot nach Artikel 101 Absatz 1 AEUV gilt vom 1. Mai 2014 bis zum 30. April 2015 nicht für Vereinbarungen, die am 30. April 2014 bereits in Kraft waren und die am 30. April 2014 die Voraussetzungen für eine Freistellung zwar nach der Verordnung (EG) Nr. 772/2004, nicht aber nach dieser Verordnung erfüllen.

Artikel 11

Geltungsdauer

Diese Verordnung tritt am 1. Mai 2014 in Kraft.

Sie gilt bis zum 30. April 2026.

Für die Kommission,
im Namen des Präsidenten,
Joaquín ALMUNIA
Vizepräsident

Technologietransfer/Lizenzvertragsrecht

Checkliste

Verbreitete typische Regelungsinhalte der Lizenzverträge

- (1) Präambel
- (2) Vertragsgegenstand
- (3) Vertragsschutzrechte
- (4) Definition des Vertrags-Know-how
- (5) Marken
- (6) Bedeutung des Vertrags-Know-how als Vertragsgegenstand in Patentlizenzverträgen
- (7) Vertragsprodukte
- (8) Anwendungsbeschränkungen
- (9) Vertragsgebiet
- (10) Lizenzerteilung
- (11) Reine Herstellungs- oder Herstellungs- und Vertriebslizenz
- (12) Ausschließliche Lizenz
- (13) Einfache Lizenz
- (14) Eigennutzungsvorbehalt des Lizenzgebers
- (15) Unterlizenzen
- (16) Übertragung
- (17) Lizenzgebühr - Grundsätze
- (18) Umsatzlizenz
- (19) Stücklizenz
- (20) Höhe der Lizenzgebühr
- (21) Euro
- (22) Abrechnungsgrundsätze
- (23) Mindestlizenzgebühr/Eintrittsgeld
- (24) Pauschalvergütung
- (25) Anpassung für Offenkundigwerden des Vertrags-Know-how
- (26) Anpassung bei Wegfall der Vertragsschutzrechte
- (27) Abrechnung und Zahlung der Lizenzgebühr
- (28) Ausübungspflicht/best-efforts-Klausel
- (29) Mindestqualitätsstandard/Kontrollbefugnisse
- (30) Zulassung
- (31) Durchführung von Werbemaßnahmen

- (32) Lizenzvermerk
- (33) Anmeldung und Aufrechterhaltung der Vertriebschutzrechte/Verzicht
- (34) Mitteilung des Vertrags-Know-how
- (35) Erfahrungsaustausch
- (36) Gewährleistung des Lizenzgebers
- (37) Sachmängelgewährleistung des Lizenzgebers
- (38) Angriffsgemeinschaft
- (39) Verteidigung der Nutzung der Vertragsschutzrechte
- (40) Fortentwicklung der Vertragsprodukte durch Lizenzgeber
- (41) Fortentwicklung der Vertragsprodukte durch Lizenznehmer
- (42) Gemeinschaftliche Fortentwicklung
- (43) Bezugsverpflichtung
- (44) Nichtangriffsklausel
- (45) Vorkaufsrecht
- (46) Geheimhaltung
- (47) Laufzeit des Vertrages
- (48) Außerordentliche Kündigung
- (49) Benutzungsrecht nach Vertragsbeendigung
- (50) Anwendbares Recht
- (51) Gerichtsstandsvereinbarung
- (52) Schriftform
- (53) Sonstige Vertragsbedingungen