Deutsches und europäisches Patentrecht (Gewerblicher Rechtsschutz I)

Kapitel 9: **Gebrauchsmuster: „kleines Patent“**

Prof. Dr. jur. Dipl.-Ing. ***Alexander Bulling****, Patentanwalt*
Tel: 0711-248938-0 · Fax: 0711-248938-99 · bulling@dreiss.de

Übersicht Gebrauchsmuster: „kleines Patent“

- **Anmeldung beim DPMA**
  mit Beschreibung, Schutzansprüchen und ggf. Zeichnungen = Patent
- **Schutzvoraussetzungen**:
  - *Techn. Erfindung*, aber **keine** Verfahren ≠ Patent
  - *Neuheit*: **objektiv relative Neuheit** ≠ Patent
  - *Erfinderischer Schritt* ≠? erfinderischer Tätigkeit bei Patent
  - *Gew. Anwendbar*
- Nach formeller Prüfung **Eintragung** (ca. 3–6 Monate nach AT)
- **keine** Sachprüfung der Schutzvoraussetzungen
- Schutzdauer: **max. 10 Jahre** ≠ Patent: 20 Jahre

Neuheit: objektiver relativer Neuheitsbegriff § 3 GbmG

- **Objektiv**: Auf Wissen des Anmelders kommt es nicht an
- **Relativ**:
  Schädlich sind
  - Weltweite schriftliche Beschreibungen,
  - offenkundige Vorbenutzungen im Inland.

  Unschädlich sind:
  - offenkundige Vorbenutzungen im Ausland, auch eigene.

- **≠ Patent**, dort objektiv und absolut (irgendwo, irgendwie)

Neuheitsschonfrist § 3 GbmG

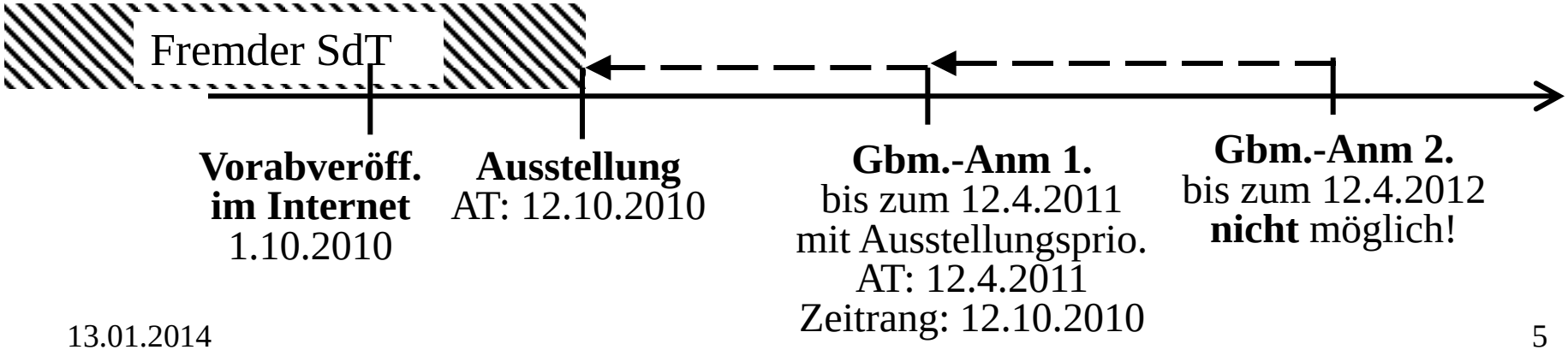
Veröffentlichungen vor dem Anmeldetag des Gebrauchsmusters schaden der Gültigkeit des später angemeldeten Gebrauchsmusters nicht, wenn

- die Veröffentlichung vom Erfinder oder seinem Rechtsnachfolger (Anmelder) selbst veranlasst worden ist, also "auf ihn zurückgeht"; und -
- die Veröffentlichung nicht mehr als 6 Monate vor dem Anmeldetag erfolgte.

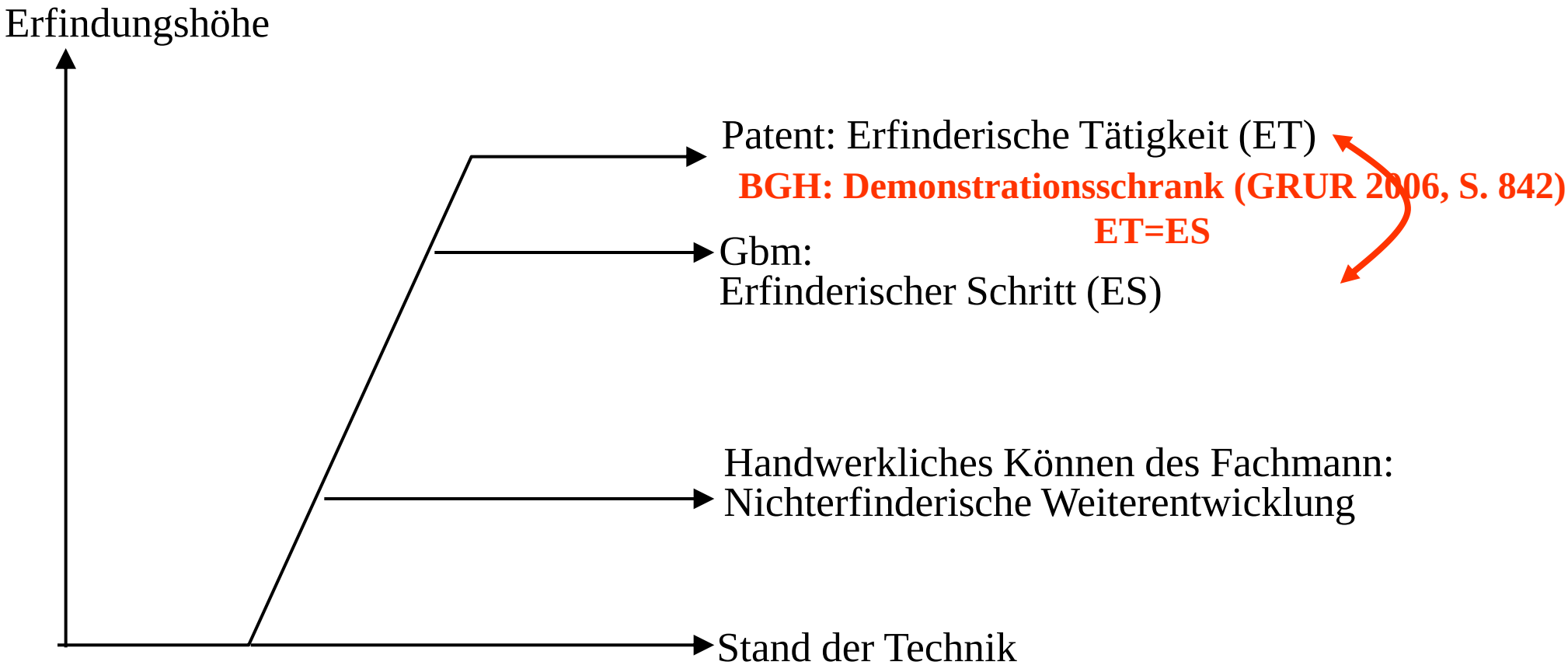
≠ Patent: keine Neuheitsschonfrist!

Ausstellungspriorität § 6a

- Bei Zurschaustellung auf bestimmten Ausstellungen kann die **Priorität** der Zurschaustellung beansprucht werden, d.h. die Anmeldung bekommt den **Zeitrang der Zurschaustellung**
- Ausstellungen: werden im Bundesgesetzblatt (auch im Blatt des DPMA: PMZ) bekannt gegeben, auch **kleinere nationale Fachausstellungen**
- Anmeldefrist: **6 Monaten** ab Zurschaustellung
- Ausstellungspriorität mit **Neuheitsschonfrist** kumulierbar
- Ausstellungspriorität **nicht** mit „normaler“ Prio. nach § 6 GbmG kumulierbar (§ 6a (4) GbmG)
- ≠ § 3 (4) PatG, wo eine **Neuheitsschonfrist** für bestimmte **Ausstellung (**→ Weltausstellung oder int. Fachausstellung) gewährt wird



Erfinderischer Schritt



Keine Sachprüfung, nur Recherche!

- Für die Gbm-Anmeldung kann gem. § 7 GbmG lediglich Rechercheantrag gestellt werden; eine Sachprüfung findet nicht statt.
- Rechercheantrag sollte unbedingt gestellt werden, da die Gehlendmachung von Ansprüchen aus dem Gbm sonst mit einem sehr hohen Risiko verbunden ist, dass das Gbm ggf. nicht rechtsbeständig ist.
- Aufgrund des amtlichen Rechercheergebnis kann sich der Anmelder selbst ein Bild machen, ob sein Gbm als rechtsbeständig anzusehen ist.

Kombination Patent und Gbm: Abzweigung

- **Zeitgleiche Anmeldung Gbm und Patent**: Aufgrund der relativ schnellen Eintragung (ca. 3 – 6 Monate) des Gbms kann schon während der Zeit, in der das Patent noch geprüft wird, ein Schutz zur Verfügung stehen.
- **Abzweigung eines Gbm aus einer Patentanmeldung § 5 GbmG:**

  Aus einer anhängigen Patentanmeldung kann eine inhaltlich gleiche Gebrauchsmusteranmeldung abgezweigt werden. Sie erhält denselben Anmeldetag wie die Patentanmeldung.

  Frist: Bis zu **zwei Monaten** nach dem Ende des Monats, in dem die Patentanmeldung erledigt (Erteilung oder Zurückweisung) oder ein etwaiges Einspruchsverfahren abgeschlossen ist, jedoch längstens bis zum Ablauf des **zehnten Jahres** nach dem Anmeldetag der Patentanmeldung.

  Sinnvoll, wenn

  – man schnell einen Schutz haben möchte
  – falls die erfinderische Tätigkeit für ein Patent nicht ausreichen sollte, ein erfindersicher Schritt aber vorliegen könnte (?)
  – Falls nach Anmeldung des Patents eine vorherige eigene offenkundige Vorbenutzung der Neuheit des Patents entgegenstehen sollte

Rechtsbeständigkeit / Löschung des Gbm

- Die Rechtsbeständigkeit (Schutzvoraussetzungen) des Gbm wird vom Amt nicht geprüft
- Im **Verletzungsverfahren** prüft das Verletzungsgericht auf Antrag des Beklagten die Rechtsbeständigkeit des Gbm (≠ Patent, **Nichtigkeitsklage** erforderlich ist).
- Unabhängig davon kann beim DPMA ein **Löschungsantrag** für das Gbm gestellt werden § 16 GbmG (≠ Nichtigkeits**klage**).
- Wird im Verletzungsverfahren ein Löschungsantrag gestellt, so kann das Verletzungsgericht den Verletzungsprozess aussetzten, bis eine Entscheidung des der Löschungsabteilung vorliegt .

Patent vs. Gebrauchsmuster

	Patent	Gebrauchsmuster
Schutzgegenstand:	Technische Erfindung: Sachen u. Verfahren	Technische Erfindung: Sachen; **keine** Verfahren
Neuheit:	absolut + objektiv	nur schriftlich oder durch Benutzung in DE Neuheitsschonfrist
Beurteilung Naheliegen:	Erfind. Tätigkeit	Erfind. Schritt = erf. Tätigkeit
Mat. Prüfung beim DPMA:	Recherche und Prüfung	Recherche
Schutzentfaltung:	Mit Veröffentlichung der Erteilung (ggf. nach mehreren Jahre)	Mit Veröffentlichung der Eintragung (3 – 6 Monate)
Wirkung:	Unterlassung Schadensersatz	Unterlassung Schadensersatz
Verletzungsverfahren:	Verletzungsgericht muss Schutzfähigkeit anerkennen	Verletzungsgericht kann über Schutzfähigkeit entscheiden

Vor-und Nachteile Gbm

Vorteile

- **Schneller durchsetzbarer Schutz** insbesondere mit positivem amtlichen Rechercheergebnis
- relativ objektiver **Neuheitsbegriff**
- **offenkundige Vorbenutzung** im **Ausland** ist nicht schädlich
- **erfinderischer Schritt** = erfinderischer Tätigkeit
- **Neuheitsschonfrist**
- **Ausstellungspriorität**
- **Geringes Kostenrisiko bei Löschung** (Amtsgebühr ≠ Nichtigkeitsklage)

Nachteile

- **Ungeprüftes Schutzrecht**, deshalb viele „Scheinrechte“
- **Laufzeit nur 10 Jahre** (≠ Patent: 20)
- **Veröffentlicht** des Gbm erfolgt mit Eintragung, ca. 3 – 6 Monate nach der Anmeldung (≠ Patent: 18 Monate nach Anmeldung)
  aber: Antrag auf **Aufschiebung** der Eintragung u. VÖ um max. **15 Monate** möglich
- Ein angemeldetes aber nicht eingetragenes (nicht veröffentlichtes) Gbm ist KEIN Stand der Technik i.S. v. § 3 (2) PatG

Fall 1

Sie haben vor 2 Jahren ein Patent angemeldet und Rechercheantrag gestellt. Nach 6 Monaten erhielten Sie einen positiven Recherchebericht. Daraufhin haben Sie sofort Prüfungsantrag gestellt. Dann haben Sie bis heute nichts mehr vom Amt gehört.

Nun haben Sie festgestellt, dass ihr Wettbewerber W einen Gegenstand vertreibt, der ein erteiltes Patent verletzen würde. Deshalb haben Sie beim Amt angerufen und nachgefragt, wann mit der Erteilung zu rechnen ist. Der zuständige Prüfer hat ihnen mitgeteilt, dass er völlig überlastet sei und dass die weitere Bearbeitung der Anmeldung erst in ca. 1,5 Jahren möglich sei.

Sie möchten aber schon früher gegen den W vorgehen. Was können Sie tun? 

Fall 2

Bei einem Fernsehvortrag im ZDF wurde in einer Diskussion darauf hingewiesen, dass eine weiße Farbe, die in U.S.A. schon einige Zeit zur Markierung der Linien auf Tennisplätzen verwendet wird, den unangenehmen Effekt aufweist, dass sie in großen Mengen Schmetterlinge anzieht. In der Türkei seien daraufhin Versuche unternommen worden, aus denen sich ergeben habe, dass diese Farbe einen Anlockduft für Schmetterlinge enthält; man habe in der Türkei daher dieses Material verwendet, um als Schädlinge bekannte Schmetterlinge in Fallen zu locken.

Versuche ihres Bekannten B haben die Anlockwirkung bestätigt. B hat deshalb darüber vor vier Monaten eine Veröffentlichung in der Zeitschrift "Du Deutscher Wald" veranlasst. Offenbar besteht nun auch in Deutschland ein großer Bedarf an einem solchen Schmetterlingsanlockmittel.



Kann B Schutz für das Mittel bekommen?

Fall 3

Wir haben vor **8 Monaten** eine neue elektronische Zahnbürste zum Patent angemeldet, bei dem sich der Patentanspruch auf einen neuartigen Antriebsmechanismus für die Bürste richtet.

Leider haben wir in der letzten Woche feststellen müssen, dass eine Beschreibung dieses neuen Antriebsmechanismus bereits etwa **zwei Monate vor dem Anmeldetage** der Patentanmeldung unbeabsichtigt außer Haus gegeben und von unserem Außendienst auf der für Deutschland maßgeblichen **Fachausstellung** verteilt worden ist.

Können wir hier noch etwas retten? Falls es möglich ist, hier noch einen Schutz zu erreichen, sollte dieser so lange wie möglich dauern, da erst in einigen Jahren mit ernsthaften Nachahmungen zu rechnen ist.



Deutsches und europäisches Patentrecht (Gewerblicher Rechtsschutz I)

Kapitel 10: Rechtsbehelfe und Prozesswege

Prof. Dr. jur. Dipl.-Ing. ***Alexander Bulling****, Patentanwalt*
Tel: 0711-248938-0 · Fax: 0711-248938-99 · bulling@dreiss.de

Überprüfung von Entscheidungen

- **Grundsatz**: Hoheitliche Entscheidungen müssen - im Zweifel auch gerichtlich – durch geeignete **Rechtsbehelfe** überprüfbar sein (Art. 19 (4) GG).
- **DPMA** handelt bei Erteilung/Zurückweisung von Patenten hoheitlich.
  - Unmittelbar nach der Patenterteilung: Rechtsbehelf des **Einspruchs** durch Dritte (→ Einspruchsverfahren bei DPMA/BPatG)
  - Am Verfahren Beteiligte können gegen die Entscheidungen des DPMA **Beschwerde** einlegen, wobei das **Bundespatentgericht** (BPatG) in München über die Beschwerde (auch Einspruchsbeschwerde) entscheidet.
- Entsprechendes gilt beim **EPA** :
  - Einspruch / Beschwerde (Beschwerdekammern und Große Beschwerdekammer im EPA)
- Überprüfung der Rechtsbeständigkeit erteilter Patente (nach Ablauf der Einspruchsfrist) durch nationale **Nichtigkeitsklagen** (in DE beim BPatG)

Einspruch § 59 ff. PatG u. Art. 99 ff. EPÜ

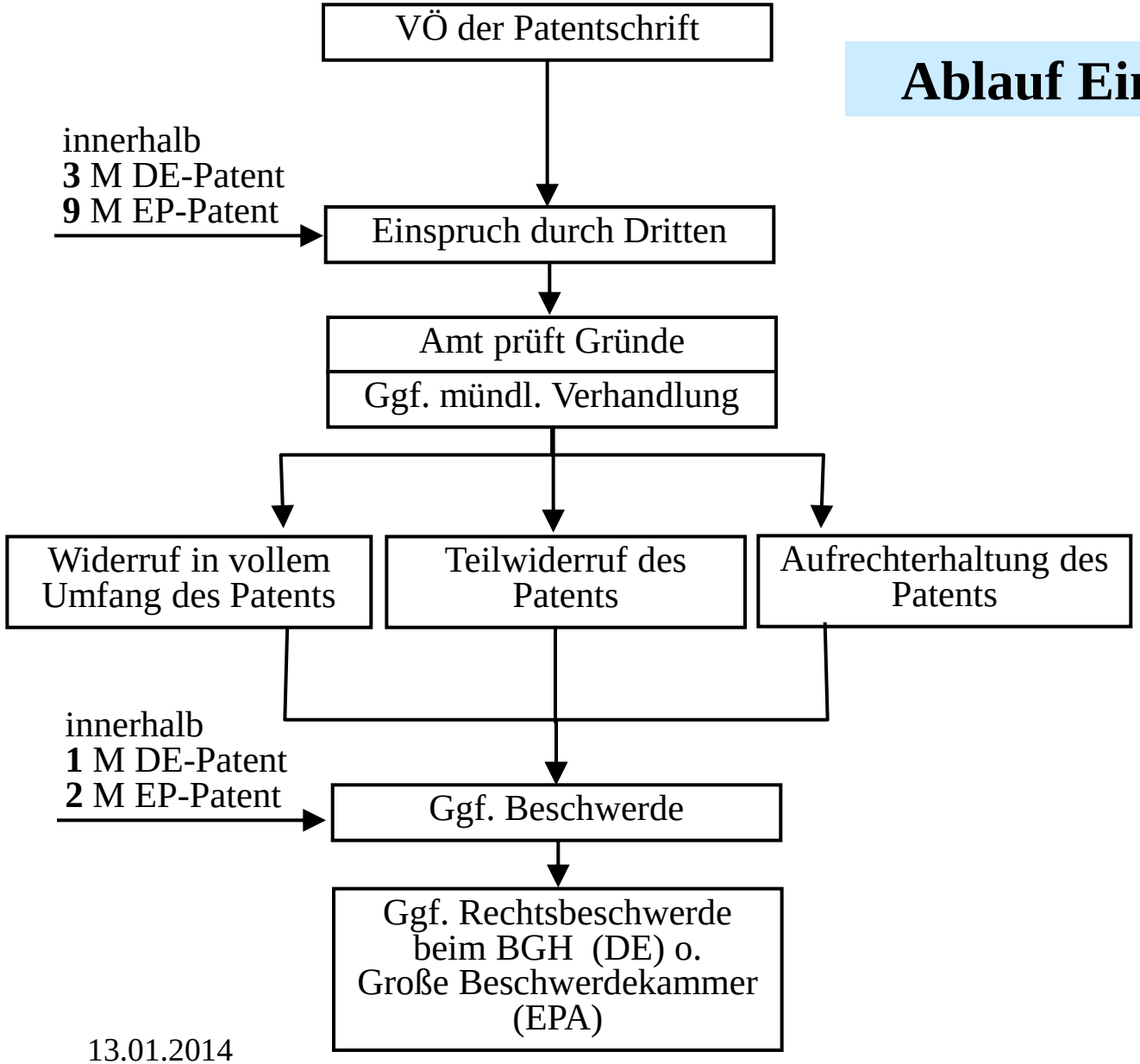
- Kostengünstige **Überprüfung der Rechtmäßigkeit** der Erteilung **unmittelbar im Anschluss an die Erteilung**.
- Das **Anmeldeverfahren** ist ein **einseitiges Verfahren** (Anmelder ./. Amt), bei dem Dritte zwar Eingaben (Hinweise an den Prüfer Art. 115 EPÜ) machen können, aber nicht Partei sind. Im **Einspruchsverfahren** ist der Dritte echte Partei (**zweiseitiges Verfahren**) und kann Anträge stellen.

- **Einspruchsgründe** (§ 21 PatG; Art. 100 EPÜ):
  1. Mangelnde Patentfähigkeit (4 Schutzvoraussetzungen: Erfindung, Neuheit, Erfinderische Tätigkeit, Gewerbliche Anwendbarkeit)
  2. Mangelnde Offenbarung: Erfindung ist nicht ausführbar
  3. Unzulässige Erweiterung des Gegenstands der Anmeldung
  4. Nur bei DPMA: Widerrechtliche Entnahme (bei unberechtigtem Patentinhaber)

Einspruch

- **Antragsberechtigt**: Jedermann, außer bei widerrechtlicher Entnahme
- **Zuständig**:
  - DE: Patentabteilung DPMA
  - EPA: Einspruchsabteilungen des EPA
- **Frist**:
  - DE-Patente: **9 Monate** nach VÖ der Erteilung (bis 31.12.2013 nur 3 Monate)
  - EP-Patente: **9 Monate** nach VÖ der Erteilung
- **Kosten**:
  - Amtsgebühr: DPMA € 200, EPA € 745
  - Jede Partei trägt grundsätzlich ihre eigene Kosten
- **Vorteil im EP-Verfahren:**
  - Mit dem Einspruch kann das europ. Patent für **alle Länder**, in denen es nationalisiert wurde, angegriffen werden. Nach Ablauf der Einspruchsfrist ist ein Angriff nur national in den einzelnen Ländern durch separate Verfahren (Nichtigkeitsklagen) möglich.

Ablauf Einspruchsverfahren

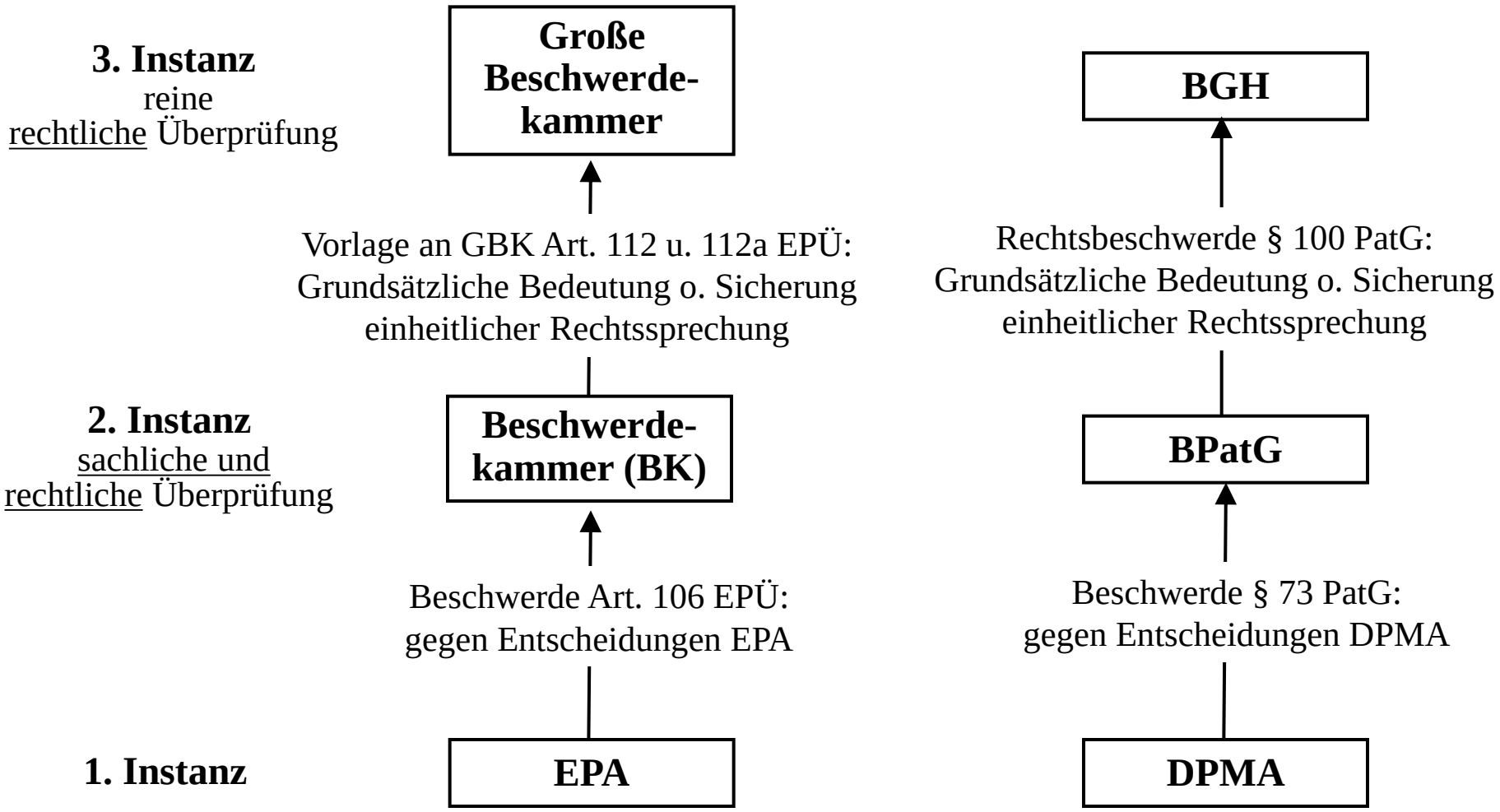


Beschwerde

- **Erstinstanzliche Entscheidungen** des DPMA/EPA sind mit der **Beschwerde** überprüfbar.
  - Entscheidungen des DPMA: Gerichtliche Überprüfung durch BPatG (§ 73 PatG)
  - Entscheidungen EPA: Überprüfung durch Beschwerdekammern (BK) des EPA (gerichtsähnliches Verfahren)
- Die Beschwerdeinstanz (BPatG/BK) kann dabei
  - selbst entscheiden, z.B. das Patent erteilen oder die Anmeldung zurückweisen
  - die Sache mit rechtlicher Beurteilung an die erste Instanz zurückverweisen
- Entscheidungen des **BPatG** sind ausnahmsweise
  - bei *grundsätzlicher Bedeutung* oder
  - zur *Sicherung einheitlicher Rechtsprechung*

  mit einer **Rechtsbeschwerde** durch den **BGH** überprüfbar (§100 ff. PatG)
- Entsprechendes gilt für die Entscheidungen der **BK des EPA**, die von der **Großen Beschwerdekammer** (GBK) des EPA überprüfbar sind.
- **Beschwerdefrist** und **Gebühr**:
  - DPMA: **1 Monat** ab Zustellung der Entscheidung, Gebühr: € 500
  - EPA: **2 Monate** ab Zustellung der Entscheidung, Gebühr: € 1240

Instanzenzug Beschwerde



Nichtigkeitsklage § 81 PatG

- **Klageberechtigt**: Jedermann, außer bei widerrechtlicher Entnahme
- **Zuständig**: Bundespatentgericht
  - für *DE Patente* und
  - für den *deutschen Teil eines EP-Patents (Übergangsfrist: wahlrecht noch 7 Jahre ab 2014, dann ist UPC zuständig)*
  - *Nicht für einheitliche EU-Patent; hier ist UPC zuständig*
- **Frist**: keine Frist, nach Ablauf der Einspruchsfrist bzw. Durchführung eines Einspruchsverfahrens
- **Nichtigkeitsgründe** (§ 22 PatG):

  = Einspruchsgründe + unzulässige Erweiterung des Schutzbereichs im Einspruchsverfahren
- Gerichtliches **Klageverfahren mit Kostenentscheidung**
  - Unterlegene Partei hat die Kosten zu tragen (Gerichtskosten, eigene Kosten und die Kosten der obsiegenden Partei)
  - Z.B.: Streitwert: € 250.000; Kostenrisiko bei Unterliegen in 1. Instanz: € 30.000

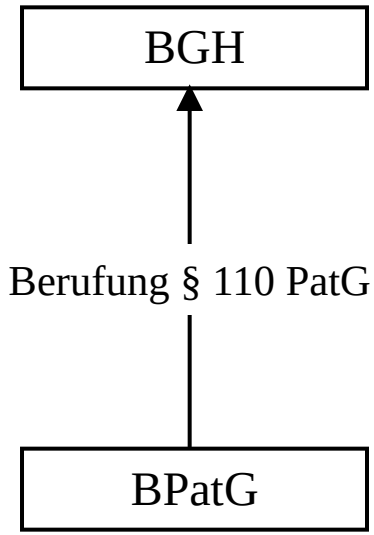
  → **hohes Kostenrisiko!**

Nichtigkeit

- **Besonderheiten**:
  - Aufgrund der **territorialen Wirkung** des Patents kann das Patent nur für das Land, für das das jeweilige Gericht zuständig ist, für nichtig erklärt werden (BPatG für das deutsche Hoheitsgebiet).
  - Ein erteiltes **EP-Patent** ist in den einzelnen Staaten, für das es seine Wirkung entfaltet, jeweils durch **separat anzustrengende Nichtigkeitsverfahren** für nichtig zu erklären. Nichtigerklärung eines DE Teils eines EP-Patents durch das BPatG hat **keine Bindungswirkung** für andere Länder, kann aber als Indiz angesehen werden.
  - **Anmerkung**: Das kommende einheitliche EU-P**atent** ist durch eine Nichtigkeitsklage beim UPC für die gesamte EU angreifbar.
- Die Nichtigkeitsentscheidung des BPatG ist mit der **Berufung an den BGH** überprüfbar. Der BGH ist hier ausnahmsweise als **2. Instanz** tätig und prüft in sachlicher **und** rechtlicher Hinsicht.

Instanzenzug Nichtigkeitsklage

2. Instanz
sachliche **und**
rechtliche Überprüfung der
Entscheidung des BPatG



1. Instanz
sachliche und
rechtliche Überprüfung der
Rechtsbeständigkeit des Patent

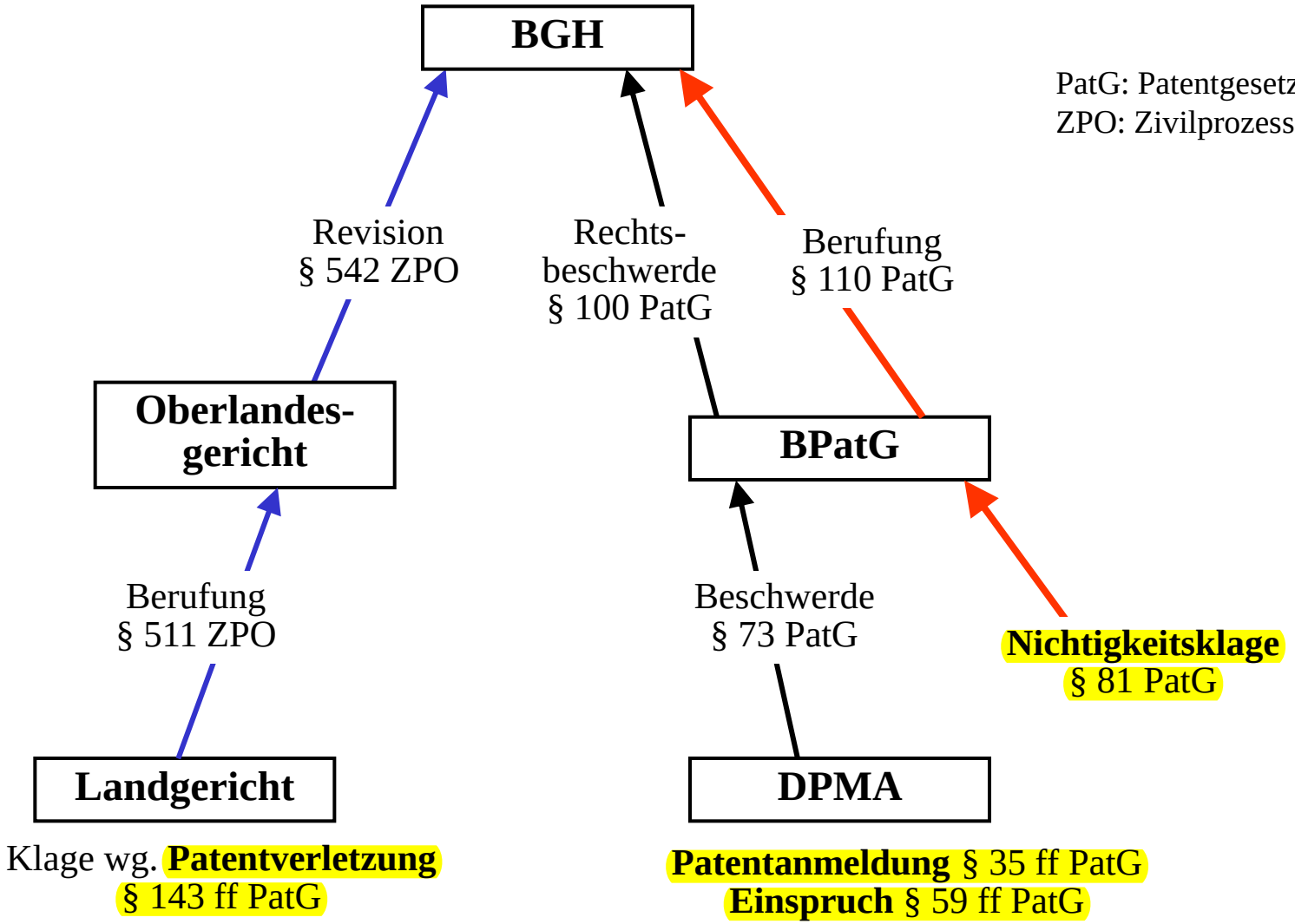
PatG - Beschränkungsverfahren § 64 PatG

- Der Patentinhaber hat jederzeit (nach der Patenterteilung) die Möglichkeit, sein Patent durch Änderung der Patentansprüche rückwirkend zu beschränken.
- Beschränkung kann sinnvoll um
  - bei bekanntem Stand der Technik ein durchsetzbares Schutzrecht zu erhalten (bevor ein Dritter verklagt wird)
  - derNichtigkeitsklage eines Dritten vorzubeugen
- Die Beschränkung kann auch im Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahren erfolgen.

EPÜ - Beschränkungs- und Widerrufsverfahren
Art 105a-105c, R 90-96

- **Grundlage** ist **EP** wie erteilt oder im Einspruchs- oder Beschränkungsverfahren geändert
- Auf **Antrag des Patentinhabers** jederzeit
- **Gebühr:** Beschränkung €1000 - Widerruf € 450
- Beschränkung durch **Änderung der Ansprüche**
- Prüfungsabteilung **prüft**
  - **Beschränkung** ►*kein* aliud, *keine* "Klarstellung"!
  - **Art 84, 123(2) und (3)**
  - ***keine* Prüfung des beschränkten Patents auf Patentierbarkeit!**
- **Entscheidung** über Beschränkung/Widerruf wirkt
  - **ex tunc** (rückwirkend)
  - für alle im EP benannten Staaten
- Auswirkung auf **nationale Verfahren**

Instanzenzug Übersicht



Verletzungsgerichte § 143 PatG

- Für **Patentstreitsachen / Patentverletzungen** sind die Zivilkammern bestimmter der **Landgerichte** ohne Rücksicht auf den Streitwert **ausschließlich** zuständig (und **nicht** das BPatG!)
- **Sachliche Zuständigkeit**: 12 Landgerichte:
  LG Berlin, LG Braunschweig, **LG Düsseldorf**, LG Erfurt, LG Frankfurt/M., LG Hamburg, LG Leipzig, LG Magdeburg, **LG Mannheim (für Baden-Württemberg)** , **LG München**, LG Nürnberg-Fürth, LG Saarbrücken
- **Örtliche Zuständigkeit**: Der Kläger hat ggf. ein Wahlrecht zwischen:
  - Sitz des Verletzer
  - Ort der Verletzungshandlung
  - Vereinbarung (z.B. bei Vertrag)
  - rügeloses Verhandeln (Gegner rügt falsche Zuständigkeit nicht)
- Gegen die Entscheidungen der **LG** ist die **Berufung** an die **Oberlandesgerichte** (OLG) möglich. Die Entscheidungen der OLG sind in rechtlicher Hinsicht vom **BGH** mit der **Revision** (bei grundsätzlicher Bedeutung oder zur Sicherung einheitlicher Rechtsprechung) überprüfbar.

III. Einheitspatentsgericht (UPC)

- Entwurfsvereinbarung für ein Einheitspatentsgerichtssystem, das Einheitspatentsgericht, **“Unified Patent Court” = UPC**
- Das UPC ist nur zuständig (Art. 15) für
  - **Einheitspatente** und
  - klassische **EP Patente** validiert **in Mitgliedsstaaten der EU** (nicht ES, IT),
    - Betreffend:
      - **Widerruf/ Nichtigkeit**
      - **Verletzung** und
      - **Nichtverletzung**
- Übergangszeitraum von **7 Jahren**: Klagen bezüglich Verletzung oder Widerruf dürfen vor nationale Gerichte gebracht werden.

III. Einheitspatentsgericht (UPC)

- Das **UPC** Übereinkommen ist ein **internationaler Vertrag** zwischen EU-Mitgliedssaaten (ohne ES, IT)
  - Annahme auf einer diplomatischen Konferenz
  - Ratifizierung durch die nationalen Parlamente (Ratifizierung durch 13 Mitgliedssaaten, inkl. FR, DE, GB zum in Kraft treten)
  - Ratifizierung geplant in 2014
- **Am 1. Jan., 2015 soll der UCP in Kraft treten.**

III. Einheitspatentsgericht (UPC)

Interpretation von EU Recht:

EU Gerichtshof (Luxemburg)
Wenn eine Interpretationsfrage bezüglich Europäischem Recht (TEU or TFEU) die Rechtswirksamkeit und Interpretation der Institutionen, Gremien, Büros oder Stellen der Union erhoben wird.



Zweite Instanz:

Beschwerdekammer (Luxemburg)



Erste Instanz:

(1) **Zentralkammer**
Paris, mit Zweigstellen
in London und München



(2) Lokal/Regionale Kammern
in jedem Land eine Abteilung,
wenn mehr als 100 Fälle pro jahr 2,
insgesamt bis zu 4 Abteilungen.

III. Einheitspatentsgericht (UPC)

Distribution of cases within the central division [11])

LONDON Section	PARIS Seat	MUNICH Section
	President's Office	
(A) Human necessities	(B) Performing operations, transporting	(F) Mechanical engineering, lighting, heating, weapons, blasting
(C) Chemistry, metallurgy	(D) Textiles, paper	
	(E) Fixed constructions	
	(G) Physics	
	(H) Electricity	

III. Einheitspatentsgericht (UPC)

- Gerichtliche Entscheidungen betreffend:
  - Unterlassungsverfügung, auch vorläufige
  - Schadenersatz
  - Gerichtsbeschlüsse zum Feststellen von Beweisen und zur Inspektion von Eigentum (Art. 35a)
  - weitere Rechtsmittel…
- Beschlüsse haben Gültigkeit im
  - Gebiet der gesamten EU außer ES und IT (im Fall eines Einheitspatents) oder
  - Gebiet von EU den Mitgliedsstaaten, in denen das klassische EP-Patent in Kraft ist (Art. 16)

III. Einheitspatentsgericht (UPC)

- Die **lokale/regionale Kammer** ist zuständig,

- Wenn die tatsächliche oder drohende Verletzung im Gebiet der regionalen/lokalen Kammer stattfindet, oder

- Wenn der Beklagte im Gebiet der regional/lokalen Kammer wohnhaft ist

III. Einheitspatentsgericht (UPC)

- Die **Zentralkammer** ist zuständig,

  - Wenn der Beklagte **außerhalb der EU wohnhaft** ist, hat der Kläger die **Wahl** eine Verletzungsklage bei der Zentralkammer oder einer lokalen Kammer einzureichen.
  - Unabhängige **Widerrufungsanträge** sowie Anträge auf **Feststellung einer Nicht-Verletzung.**
  - Falls ein **Widerrufungsantrag** bei der Zentralkammer schon anhängig ist, sollte der Patentinhaber die Möglichkeit haben eine Verletzungsklage bei der Zentralkammer einzureichen.

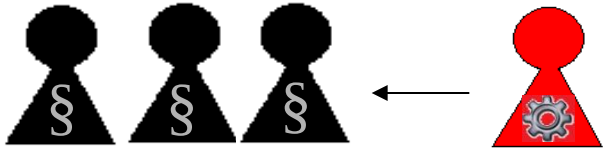
- **Kein Transfer** einer Verletzungsklage von einer **regionalen/lokalen Kammer** an die **Zentralabteilung** falls der **Beklagte in der EU wohnhaft** ist.

III. Einheitspatentsgericht (UPC)

Gremium:

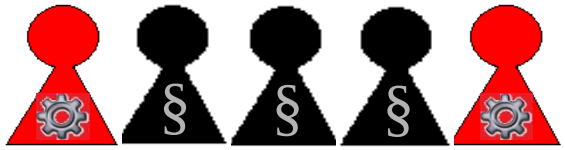
- **1. Instanz (Art. 6)**
  3 Richter, jeder rechtlich qualifiziert,
  und ein technisch qualifizierter
  Richter auf Antrag
- **1. Instanz (Art. 6 (6))**
  2 rechtlich qualifizierte Richter und ein technisch qualifizierter Richter
- **2. Instanz (Art.7)**
  5 Richter, drei rechtlich qualifiziert
  und zwei technisch qualifiziert

- **Lokal / Regionalkammer:**



- **Zentralkammer:**





III. Einheitspatentsgericht (UPC)

Verfahren:

- Mündliche Aussagen und Kreuz-Verhöre strikt limitiert
- Gerichtsverhandlung soll **in einem Tag abgeschlossen** sein.
- Elektronische Verhandlungen, inkl. Videokonferenzen (Art. 25)
- Verfahren wird "**front loaded**" sein:

Der Kläger wird von Beginn an alle Beweise und rechtlichen Argumente zusammen mit einer Anspruchsstrukturierung darlegen müssen

III. Einheitspatentsgericht (UPC)

Sprachen:

- In einer **lokalen oder Regionalkammer** ist die Verfahrenssprache generell die Amtssprache des gastgebenden Staates (Art. 29(1))
- In der **Zentralkammer** ist die Verfahrenssprache die Sprache, in der das Patent erteilt wurde sein (Art. 29(5)), i.e. German, French oder English
- Am **Berufungsgericht** ist die Verfahrenssprache die gleiche wie in der ersten Instanz (Art. 30)

IV. Wo man rechtliche Schritte vornimmt

Annahme:

- Verletzung entweder eines Einheitspatents (UP-Patent), gültig in allen EU-Mitgliedsstaaten (außer ES und IT)

  oder

- Verletzung eines "klassischen" Europäischen Patents (EP-Patent) gültig in GB, FR, ES, DE, CH und PL

  In: GB, DE, CH und PL

- Der Gegenstand dieses UP- oder EP-Patents fällt in Int. Klasse F (Mechanical Engineering, Maschinenbau)
- Wo sollte man eine Verletzungsprozess?

IV. Wo man rechtliche Schritte vornimmt

- **1. Fall:**

Patentinhaber: Nicht-Europäer, z.B. Japanisches  oder Koreanisches  Unternehmen

Beklagter: Nicht-Europäer, z.B. US Unternehmen 

Verletzungsverfahren wird vorgenommen entweder

- Regionalabteilung in
  - GB 
  - DE, or 
  - PL 

Verfahrenssprache:
= lokale Amtssprache, falls nicht anders vereinbart

Gremium:
= 3 rechtlich qualifizierte Richter & falls angebracht 1 technisch qualifizierter Richter

abhängig vom **Ort der Verletzung**, oder bei der

- Zentralabteilung in 
  - München
    (Klasse F betreffend)

Verfahrenssprache:
= Sprache des UP-/EP-Patents

Gremium:
= 2 rechtlich qualifizierte Richter und 1 technisch qualifizierter Richter

IV. Wo man rechtliche Schritte vornimmt

- **2. Fall:**

  Patentinhaber: Nicht-Europäer, z.B. Japanisches 

  oder ein Koreanisches  Unternehmen

  Beklagter: Sitz in irgendeinem der 25 UPC Mitgliedsstaaten, z.B. NL 

  Verletzungsverfahren muss begonnen werden entweder an

- Lokal Abteilung in
  - GB 
  - DE, oder 
  - PL 

  abhängig vom **Ort der Verletzung**, oder bei der

- Lokal Abteilung in
  - NL, 

  wo der Beklagte seinen Sitz hat.

IV. Wo man rechtliche Schritte vornimmt

- **3. Fall:**

  Patentinhaber: Sitz in einem der 25 UPC Mitgliedsstaaten, z.B. in DE 

  Beklagter: Nicht-Europäer, z.B. Japanisches Unternehmen  oder Koreanisches 

Verletzungsverfahren kann begonnen werden an irgendeiner

- Lokal Abteilung, d.h. entweder in:
  - GB 
  - DE, oder 
  - PL 

abhängig vom Ort der tatsächlichen oder drohenden Verletzung, oder bei der

- Zentral Abteilung in

  München (da Klasse F betreffend) 

IV. Wo man rechtliche Schritte vornimmt

- **4. Fall:**

  Patentinhaber: Sitz in irgendeinem der 25 UPC Mitgliedsstaaten, z.B. in DE 

  Beklagter: Sitz in irgendeinem der 25 UPC Mitgliedsstaaten, z.B. in AT 

  Verletzungsverfahren wird angestrengt bei irgendeiner

- Lokal Abteilung, d.h. entweder in
  - GB 
  - DE, or 
  - PL 

  abhängig vom Ort der tatsächlichen oder drohenden Verletzung, oder bei der

- Lokal Abteilung in
  - AT

  Wo der Beklagte seinen Sitz hat. 

IV. Wo man rechtliche Schritte vornimmt

- **5. Fall:**
  - **Gegenklage,** Nichtigkeitsklage eingereicht durch den Beklagten
  - Die lokal Abteilung
    - **fährt mit beiden Prozessen fort** der Verletzungsklage und mit der der Gegenklage auf Nichtigkeit.
    - **leitet** die Gegenklage auf Nichtigkeit zur Entscheidung an die Zentralabteilung und setzt den Verletzungsprozess aus oder führt ihn fort.
    - mit dem Einverständnis der Parteien wird der gesamte Fall zur Entscheidung an die Zentralabteilung weitergeleitet.

Generell:

Die **zweite Instanz** ist an einem Gerichtshof konzentriert: Dem Berufungsgericht in Luxemburg.

V. Pros und Cons

Vorteile

- “schnelle” Durchsetzung von IP-Rechten für die **gesamte** EU



- Ein Verletzungs-verfahren für die gesamte EU
- Ein Nichtigkeits-verfahren für die gesamte EU
- Sprache !?
- Kosten !?

Nachteile

- Keine klare **Unterscheidung** von Nichtigkeits- und Verletzungs-verfahren
- Nationale Klagen **nicht** möglich
- Verschiedene **Richter** aus verschiedenen Ländern

V. Kosten

- *Jahresgebühren für das Einheitspatent:*

Sollten ähnlich sein wie die Kosten für ein "durchschnittliches klassisches EP-Patent" validiert in 5 bis 8 (!?) Ländern

- *Verfahrenskosten EPC:*

Das Gericht soll durch die vom Kläger gezahlten Klagegebühren finanziert werden: teurer als heute?

Unterlegene Partei zahlt mindestens einen Teil der Kosten der anderen Partei (limitiert)

Vorrang bei Verletzungs- und Nichtigkeitsverfahren

- **Verletzungsklage**: Gerichtliches Klageverfahren mit **Kostenentscheidung**
  Unterlegene Partei hat die Kosten zu tragen
  Gerichtskosten, eigene Kosten und Kosten der obsiegenden Partei,
  Z.B.: Streitwert: € 250.000; Kostenrisiko bei Unterliegen in 1. Instanz: € 30.000
  → **hohes Kostenrisiko!**
- **Bindungswirkung**: Die Verletzungsgerichte sind an die erteilte Fassung des Patents gebunden und müssen die Patente so hinnehmen, wie sie erteilt wurden.
- **Aber:** Das Verletzungsgericht kann bei **anhängiger Nichtigkeitsklage** das Verletzungsverfahren **aussetzen** (§ 148 ZPO) bis über die Rechtsbeständigkeit des Patents (BPatG/BGH) entscheiden ist, da die Entscheidung über die Rechtsbeständigkeit des Patents **vorgreiflich** für die Frage der Patentverletzung ist.
- Eine **Aussetzung** erfolgt grundsätzlich nur dann, wenn das Verletzungsgericht die **Erfolgsaussichten der Nichtigkeitsklage für hoch** erachtet
- Das Verletzungsverfahren und das Nichtigkeitsverfahren enden jeweils beim **BGH** zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung!

Rechtsfolgen einer Patentverletzung § 139 ff. PatG

- **Unterlassungsanspruch** (§ 139 I PatG)
  - Unterlassung ist Kern des Patentrechts
  - Beweislast der Verletzung trägt grundsätzlich der Kläger
- **Schadensersatzansprüche** (§ 139 II PatG**)** Bei *Vorsatz* oder *Fahrlässigkeit* (Außerachtlassung der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt)

  Kläger hat ein Wahlrecht zwischen:
  - *Konkreter Schaden mit entgangenem Gewinn*
    Problem: Nachweis der Ursächlichkeit zwischen Gewinnausfall und Verletzung
  - *Lizenzanalogie*: Fiktive Lizenzgebühr je nach Wert des Patents
  - *Herausgabe des Verletzergewinns*
    Problem: Nachweis der Ursächlichkeit zwischen Gewinn und Verletzung, wobei *Gemeinkosten* nicht vom Gewinn abzuziehen sind.
- **Auskunfts- und Rechungslegungsansprüche** (§ 140b PatG)
- **Vernichtungsanspruch** (§ 140a PatG)
- **Strafantrag** (§ 142 PatG): Freiheitsstrafe oder Geldstrafe bei Vorsatz
- **Zollbeschlagnahme** (§142a PatG)

Ende des Patentschutzes

- **Zurückweisung** der Anmeldung bei nicht behebbaren/nicht behobenen *Mängeln* (§ 42 (3) PatG; § 48 PatG)
- **Rücknahme der Anmeldung**
  - Nichtzahlung von *Gebühren* (Anmelde- oder Jahresgebühr)
  - Schriftlicher *Erklärung* gegenüber dem DPMA
  - Bei *Nichtstellung des Prüfantrags* innerhalb von 7 Jahren ab AT (§58 (3) PatG)
- **Erlöschen des Patents** (Wegfall des Schutzes ab Eintritt des Löschungsgrundes)
  - mit *Ablauf der Schutzdauer*, max. 20 Jahre ab Anmeldetag (§16 PatG)
    Aber: *Ergänzendes Schutzzertifikat für zulassungspflichtige Produkte* (z.Z. Arznei- und Pflanzenschutzmittel), wenn Zulassung Z über 5 Jahre dauert,
    Verlängerung = Z – 5 a, max. Verlängerung um 5 Jahre (§ 16a PatG)
  - *Nichtzahlung der Jahresgebühren* (§ 20 (1) Nr. 3 PatG)
  - *Nichtabgabe der Erfinderbenennung* – 15 Monate ab AT/Priotag (§ 20 (1) 2 PatG)
  - Schriftlicher *Verzicht* gegenüber dem DPMA (§ 20 (1) Nr. 1 PatG)
- **Widerruf des Patents** (Wegfall des Schutzes von Anfang an)
  - *Einspruchsverfahren* durch DPMA/BPatG
  - *Nichtigerklärung* durch BPatG/BGH

Fall 1

Ihr Bekannter A hat festgestellt, dass sein französischer Wettbewerber W, mit dem A schon öfters Ärger hatte, ein europäisches Patent erteilt bekommen hat, das er in DE, FR, IT, GB nationalisiert hat. Der Patentschrift entnimmt A, dass die Veröffentlichung der Erteilung am 02.06. erfolgte. Nach Meinung von A ist der Gegenstand des Patents von W ein alter Hut, da er (A) schon seit mehreren Jahren Gegenstände in seinen Geschäften in Stuttgart und Mailand verkauft, die quasi identisch sind mit den im Patent beschriebenen.

A fragt Sie um Rat, was er tun soll.



Fall 2

a) Ihr Bekannter A hat Ihnen erzählt, dass er vor kurzem ein deutsches Patent erteilt bekommen hat. Aufgrund der besonders großen Tragweite seiner Erfindung hat laut A nicht das DPMA, sondern das BPatG das Patent erteilt. Kann das sein?

b) Ist es denkbar, dass der A noch öfters mit dem gleichen Patent beim BPatG sein wird? Wenn ja, in welchen Verfahren?

Fall 3

Der A wurde vom Wettbewerber W wegen Patentverletzung beim Landgericht Mannheim verklagt. Der A stellt sich auf den Standpunkt, dass das Patent nichts wert sei, weil der im Patent beanspruchte Gegenstand nicht neu sei.

a) A teilt dies dem Landgericht unter ausführlicher Darlegung von älterem Stand der Technik mit. Wird A mit diesem Argument Erfolg haben.

b) A hat festgestellt, dass die Einspruchsfrist gegen das Patent noch nicht abgelaufen ist. Er legt noch schnell Einspruch ein, und teilt dies dem LG mit. Wie wird das LG reagieren?

c) Was müsste A tun, wenn die Einspruchsfrist schon abgelaufen wäre?

Deutsches und europäisches Patentrecht (Gewerblicher Rechtsschutz I)

Kapitel 11

- Verwertung von Rechten: Übertragung und Lizenzen

Prof. Dr. jur. Dipl.-Ing. ***Alexander Bulling****, Patentanwalt*
Tel: 0711-248938-0 · Fax: 0711-248938-99 · bulling@dreiss.de

Verwertung des Rechts

Vollständige Übertragung:

→ alle Rechte gehen über – Inhaberwechsel!

Teilweise Übertragung: Lizenz

→ Einräumung von bestimmten Nutzungsrechten, kein Inhaberwechsel!

§ 15 PatG
Rechtsübergang und Auswirkung auf Lizenzen

(1) Das Recht auf das Patent, der Anspruch auf Erteilung des Patents und das Recht aus dem Patent gehen auf die Erben über. Sie können ***beschränkt*** *oder* ***unbeschränkt*** *auf andere* ***übertragen*** *werden.*

(2) Die Rechte nach Absatz 1 können ganz oder teilweise Gegenstand von ***ausschließlichen*** *oder* ***nicht ausschließlichen*** ***Lizenzen*** *für den* ***Geltungsbereich dieses Gesetzes*** *oder* ***einen Teil desselben*** *sein. Soweit ein Lizenznehmer gegen eine Beschränkung seiner Lizenz nach Satz 1 verstößt, kann das Recht aus dem Patent gegen ihn geltend gemacht werden.*

(3) Ein Rechtsübergang oder die Erteilung einer Lizenz berührt nicht Lizenzen, die Dritten vorher erteilt worden sind.

Übertragung

z.B. Verkauf oder Schenkung oder bei Arbeitnehmer (ArbnEG)

Übertragungserklärung zwischen den Parteien,

→ **alle Rechte gegen auf Käufer über,** zum Beispiel im Rahmen eines Kaufvertrages:

- Reiner Schutzrechtskauf
- Verkauf eines Unternehmensteils / Produktsparte
- Unternehmensverkauf (Gesamtrechtsnachfolge)

- **Amtliche Umschreibung**: Antrag bei Patentamt:
  - Übertragender: Übertragungswillen
  - Empfänger: Einverständnis der Übertragung

  → Änderung des **amtlichen Registers**!

Lizenz

- **Lizenzgeber (LG)** räumt dem **Lizenznehmer (LN)** ein **Nutzungsrecht** (=Lizenz) an bestimmten **Rechten** (Patent) ein!

- **Lizenzvertrag**: Vertrag eigener Art wegen **Wagnischarakter** (≠ Kaufvertrag, Mietvertrag, am ehesten Pachtvertrag), wegen:
  - Unsichere Rechtsexistenz des Patents (Nichtigkeit)
  - Unsicherer wirtschaftlicher Erfolg

- **Lizenzvertrag**: in der Regel schriftlich (Rechtssicherheit)!
  - Zu regelnde Punkte: vgl. „Checkliste“!

Arten der Lizenz

- **Ausschließliche Lizenz**:
  - Nur der LN hat positives Benutzungsrecht **und** negatives Verbietungsrecht!
  - LG ist „nur“ noch formeller Inhaber
- **Alleinige Lizenz:** LN und LG haben Benutzungsrecht!
- **Nicht ausschließliche / einfache Lizenz**:
  LN hat neben anderen Dritten (weiteren LN) ein positives Benutzungsrecht, Verbietungsrecht verbleibt beim LG
- **Freilizenz:** kostenloses Mitbenutzungsrecht (einfache Lizenz)
- Jeweils **übertragbar** bzw. **nicht übertragbar:** Unterlizenzen an Dritte dürfen bzw. dürfen nicht vergeben werden

- „**Negativlizenz**“: Duldung der Verletzung (keine echte Lizenz)

Hauptpflichten LG und LN

LG:

- Einräumung des Benutzungsrechts
- Aufrechterhaltung und Verteidigung des Schutzrechts
- Informations- und Förderpflicht

LN:

- **Zahlung der Lizenzgebühr**, z.B.:
  - Stücklizenz (x € pro Stück)
  - Umsatzlizenz (x % vom Nettoverkaufspreis), übliche Sätze:
    - Elektroindustrie: 0,5 – 5%
    - Maschinenbau: 0,3 – 10%
    - Medizintechnik: 2 – 15%
    - Pharmazie / Chemie:2–10%
  - Zeitraumlizenz (x € pro m/a)
  - Mindestlizenz, min. x € pro m/a
- **Auskunft / Rechungslegung**

Verstoß gegen Lizenzvertrag

1. Vertragsverletzung
2. Patentverletzung: § 15 (2) PatG

Problem: Freier Handel ↔ Lizenzvertrag

Oberstes Ziel:
Marktfreiheit soll erhalten bleiben

↔

Missbrauch von Schutzrechten führt zur Marktstörungen

→**Gesetzliche Regelung erforderlich:**
GWB und EG-Recht (AEUV)!

Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) Kartellgesetz

§ 1 - Verbot wettbewerbsbeschränkender Vereinbarungen

Vereinbarungen zwischen Unternehmen, Beschlüsse von Unternehmensvereinigungen und **aufeinander abgestimmte** Verhaltensweisen, die eine Verhinderung, Einschränkung oder Verfälschung des Wettbewerbs bezwecken oder bewirken, sind verboten.

§ 2 - Freigestellte Vereinbarungen

(1) Vom Verbot des § 1 freigestellt sind Vereinbarungen zwischen Unternehmen, Beschlüsse von Unternehmensvereinigungen oder aufeinander abgestimmte Verhaltensweisen, die unter angemessener Beteiligung der Verbraucher an dem entstehenden Gewinn zur Verbesserung der Warenerzeugung oder -verteilung oder zur Förderung des technischen oder wirtschaftlichen Fortschritts beitragen, ohne dass den beteiligten Unternehmen

1. Beschränkungen auferlegt werden, die für die Verwirklichung dieser Ziele nicht unerlässlich sind, oder

2. Möglichkeiten eröffnet werden, für einen wesentlichen Teil der betreffenden Waren den Wettbewerb auszuschalten.

(2) Bei der Anwendung von Absatz 1 gelten die Verordnungen des Rates oder der Kommission der Europäischen Gemeinschaft über die Anwendung von **Artikel 81 Abs. 3** des Vertrages zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft auf bestimmte **Gruppen von Vereinbarungen**, **Beschlüsse von Unternehmensvereinigungen** und aufeinander abgestimmte Verhaltensweisen (**Gruppenfreistellungsverordnungen**) entsprechend. Dies gilt auch, soweit die dort genannten Vereinbarungen, Beschlüsse und Verhaltensweisen nicht geeignet sind, den Handel zwischen den Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft zu beeinträchtigen.

§ 3 – Mittelstandskartelle

(1) Vereinbarungen zwischen miteinander im Wettbewerb stehenden Unternehmen und Beschlüsse von Unternehmensvereinigungen, die die Rationalisierung wirtschaftlicher Vorgänge durch zwischenbetriebliche Zusammenarbeit zum Gegenstand haben, erfüllen die Voraussetzungen des § 2 Abs. 1, wenn

1. dadurch der Wettbewerb auf dem Markt nicht wesentlich beeinträchtigt wird und

2. die Vereinbarung oder der Beschluss dazu dient, die Wettbewerbsfähigkeit kleiner oder mittlerer Unternehmen zu verbessern.

(2) Unternehmen oder Unternehmensvereinigungen haben, sofern nicht die Voraussetzungen nach Artikel 81 Abs. 1 des Vertrages zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft erfüllt sind, auf Antrag einen Anspruch auf eine Entscheidung nach § 32c, wenn sie ein erhebliches rechtliches oder wirtschaftliches Interesse an einer solchen Entscheidung darlegen. Diese Regelung tritt am 30. Juni 2009 außer Kraft.

VERTRAGS ÜBER DIE ARBEITSWEISE DER EUROPÄISCHEN UNION (AEUV) v. 01.12.2009

Artikel 34 [Verbot mengenmäßiger Einfuhrbeschränkungen] (ex-Artikel 28 EGV)

Mengenmäßige Einfuhrbeschränkungen sowie alle Maßnahmen gleicher Wirkung sind zwischen den Mitgliedstaaten verboten.

Artikel 35 [Verbot mengenmäßiger Ausfuhrbeschränkungen] (ex-Artikel 29 EGV)

Mengenmäßige Ausfuhrbeschränkungen sowie alle Maßnahmen gleicher Wirkung sind zwischen den Mitgliedstaaten verboten.

Artikel 36 [Ausnahmen] (ex-Artikel 30 EGV)

Die Bestimmungen der Artikel 34 und 35 stehen Einfuhr-, Ausfuhr- und Durchfuhrverboten oder -beschränkungen nicht entgegen, die aus Gründen der öffentlichen Sittlichkeit, Ordnung und Sicherheit, zum Schutze der Gesundheit und des Lebens von Menschen, Tieren oder Pflanzen, des nationalen Kulturguts von künstlerischem, geschichtlichem oder archäologischem Wert oder des **gewerblichen und kommerziellen Eigentums** gerechtfertigt sind. Diese Verbote oder Beschränkungen dürfen jedoch weder ein Mittel zur willkürlichen Diskriminierung noch eine verschleierte Beschränkung des Handels zwischen den Mitgliedstaaten darstellen.

Artikel 101 [Verbot wettbewerbsbeschränkender Vereinbarungen und Verhaltensweisen] (ex-Artikel 81 EGV)

(1) Mit dem Binnenmarkt unvereinbar und verboten sind alle Vereinbarungen zwischen Unternehmen, Beschlüsse von Unternehmensvereinigungen und aufeinander abgestimmte Verhaltensweisen, welche den Handel zwischen Mitgliedstaaten zu beeinträchtigen geeignet sind und eine Verhinderung, Einschränkung oder Verfälschung des Wettbewerbs innerhalb des Binnenmarkts bezwecken oder bewirken, insbesondere

a) die unmittelbare oder mittelbare Festsetzung der An- oder Verkaufspreise oder sonstiger Geschäftsbedingungen;

b) die Einschränkung oder Kontrolle der Erzeugung, des Absatzes, der technischen Entwicklung oder der Investitionen;

c) die Aufteilung der Märkte oder Versorgungsquellen;

d) die Anwendung unterschiedlicher Bedingungen bei gleichwertigen Leistungen gegenüber Handelspartnern, wodurch diese im Wettbewerb benachteiligt werden;

e) die an den Abschluss von Verträgen geknüpfte Bedingung, dass die Vertragspartner zusätzliche Leistungen annehmen, die weder sachlich noch nach Handelsbrauch in Beziehung zum Vertragsgegenstand stehen.

(2) Die nach diesem Artikel verbotenen Vereinbarungen oder Beschlüsse sind nichtig.

(3) Die Bestimmungen des Absatzes 1 können für nicht anwendbar erklärt werden auf

— Vereinbarungen oder Gruppen von Vereinbarungen zwischen Unternehmen,

— Beschlüsse oder Gruppen von Beschlüssen von Unternehmensvereinigungen,

— aufeinander abgestimmte Verhaltensweisen oder Gruppen von solchen (→ **Gruppenfreistellungsverordnungen Technologie-Transfer: GVO-TT**), die unter angemessener Beteiligung der Verbraucher an dem entstehenden Gewinn zur Verbesserung der Warenerzeugung oder -verteilung oder zur Förderung des technischen oder wirtschaftlichen Fortschritts beitragen, ohne dass den beteiligten Unternehmen

a) Beschränkungen auferlegt werden, die für die Verwirklichung dieser Ziele nicht unerlässlich sind, oder

b) Möglichkeiten eröffnet werden, für einen wesentlichen Teil der betreffenden Waren den Wettbewerb auszuschalten.

Freier Handel ↔ Lizenzvertrag

- **Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB)**
  - §1 GWB: Verboten sind: Vereinbarungen zur Behinderung des Wettbewerbs
  - Freistellung: § 2 (2) GWB verweist auf EG Vertrag!

- **EG-Vertrag (AEUV)**
  - Art. 34, 35: Ein- u. Ausfuhrbeschränkungen sind verboten
  - Art. 36: Ausnahme: Gewerbliche Schutzrechte
  - Art. 101(1): Verbote im Einzelnen
  - Art. 101(3): Ausnahmen der Verbote: Gruppenfreistellungsverordnungen
    - **GVO-Technologietransfer** (v. 1.5.2004), regelt LV!

GVO-Technologietransfer:
Freigestellte Beschränkungen (Nebenpflichten)

→ Erlaubt nur, was der Schutzrechtsinhaber aufgrund seines Schutzrechts gegen Dritte geltend machen kann!

- ***Inhaltliche Beschränkung*** (Benutzungsarten § 9 PatG): nur Herstellen, Anbieten, in Verkehr bringen, Gebrauchen und/oder Einführen (Import, Export), (Besitzen)
- ***Ausführungsart***: z.B. nur aus Kunststoff, nicht aus Metall
- ***Anwendungsbereich***: z.B. nur Medizintechnik, kein KFZ
- ***Betriebs- / Personenbindung*** : nur in diesem Betrieb / Person
- ***Gebiet***: nur Baden-Württemberg
- ***Zeitlich***: nur 2 Jahre
- ***Mindestlizenz***: mindestens x- Stück oder x-Euro
- ***Meistbegünstigtenklausel***: bei mehreren LN, LN bekommt ggf. günstigere Konditionen eines anderen LN

GVO-Technologietransfer
Kernbeschränkung

→ **Führt zu Nichtigkeit des Vertrags:**

- ***Preisfestsetzung***: Vorgabe des LG zu einer ***Preisbindung*** des LN
- ***Mengenbeschränkungen:*** Mengenmäßige ***Obergrenze***
- ***Markt- und Kundenzuweisung:***
  - zB Vertriebsbindungen des LN durch LG (LN darf nur von X beziehen und nur an Y liefern)
  - zB Verpflichtung des LN, keine konkurrierenden Produkte herzustellen
  - Aber: techn. Anwendungsgebiet
  - Aber: Gebietsbeschränkung
  - Aber: Beschränkung der Produktion des LN für bestimmten Kunden (bei Zweitlieferant)
- **Beschränkung** des LN, seine eigene Technologie zu verwerten

GVO-Technologietransfer: Nicht freigestellte Beschränkung

→ **Führt zu Nichtigkeit der einzelnen Klausel**

- Exklusive Rücklizenz an LG für Verbesserungserfindung des LN
- Übertragung von Verbesserungserfindung des LN an LG
- Nichtangriffsabrede, aber Kündigungsklausel möglich
- Beschränkung bzgl. Technologie des LN (bei Wettbewerbern)
- Beschränkung bzgl. F&E Tätigkeit des LN (bei Wettbewerbern)

CHECKLISTE LIZENZVERTRAG

L I Z E N Z V E R T R A G

Vorbemerkung

Ausdrücklich zugelassen durch § 15 PatG (vgl. dringliche Wirkung von Beschränkungen); außerdem Grundsatz der Vertragsfreiheit (§ 305 BGB); keine besonderen Regelungen im BGB; im allgemeinen einzuordnen als "gesellschaftsähnlicher" Vertrag. Daher sind einzelne Vorschriften des Gesellschaftsrechts (z.B. Kündigung aus wichtigem Grund) u.U. anwendbar. Ferner sind zu beachten: Allgemeine Rechtsgrundsätze (z.B. Treu und Glauben, § 242 BGB) und gesetzliche Verbote (z.B. wettbewerbsbeschränkende Absprachen; vgl. § 17 GWB, Art. 81, 82 EWGV (mit GruppenfreistellungVO für Technologietransfer (GVTT) und Bagatell-VO).

PRÄAMBEL:

Schildert die Vorgeschichte und die Geschäftsgrundlage; was wollen die Partner ?

A. Inhalt eines Lizenzvertrages

1. Definitionen:
   - Vertragsschutzrechte, jetzt und in Zukunft, evtl. auch für Weiterentwicklungen und neue Anwendungsgebiete
   - Vertragsgegenstand (für was wird die Lizenzgebühr bezahlt ?)
   - Vertrags-Know-how, falls es eine Rolle spielt (eindeutig identifizieren; ggf. dokumentieren. z. B. in einer Anlage zum Vertrag)
   - Vertragsgebiet
2. Lizenz:
   - Lizenzerteilung (ausschließliche Lizenz, Alleinlizenz, nicht ausschließliche Lizenz): für was (Herstellen, herstellen lassen, Anbieten, Benutzen, Verkauf) ?
   - Vorbehalte, Beschränkungen, etwa i.S. § 15 PatG oder 17 (1) GWB
   - Ausübungspflicht (an Mindestlizenz denken)
   - Vergabe von Unterlizenzen (Übertragbarkeit ?)
3. Weitere Verpflichtungen des Lizenzgebers:
   - Übermittlung des Know-hows (Konstruktionszeichnungen, Versuchsergebnisse, Marktinformation)
   - Einweisung, Beratung
   - Weitere Zusammenarbeit (Entwicklungsaufträge), Marken, Werbung. Beratung (zu welchen zu § 4 ggf. hinzukommenden Bedingungen ?)
   - Optionen für weitere Erfindungen (neue Anwendungen, Verbesserungen), falls nicht schon bei § 1
4. Vergütung:
   - Pauschale Zahlung bei Vertragsabschluß (ggf. anrechenbar auf die laufenden Lizenzgebühren)
   - Laufende umsatzabhängige Lizenzgebühr (Prozentsatz), Stücklizenz (Anpassung). Mehrwertsteuer, Netto-Bezugsgröße (= Vertragsgegenstand)
   - Meistbegünstigung (falls mehrere Lizenznehmer da sind) ?
   - Mindestlizenz (wie hoch, ah wann), falls Ausübungspflicht (§ 2)
   - Abrechnung, Stichtag. Fristen
   - Buchführungspflicht, Kontrollrechte des LG
   - Aufteilung der Unterlizenzgebühren
   - Vergütung der weiteren Leistungen (§ 3)
5. Schutzrechte:
   - Laufende Kostentragung durch wen ?
   - Nichtangriffspflicht (?, nicht zulässig nach 81 EWGV)
   - Information über Verletzung, Prozessführungsrecht
   - keine Haftung für wirtschaftliche Verwertbarkeit, Rechtsbeständigkeit, Nichtbestehen von Rechten Dritter
   - Abwicklung der Option (§ 3)
   - Aufgabe von Schutzrechten, Abwicklung, Folgen
   - Folgen der Nichtigkeit oder des Bestehens von Rechten Dritter (Anpassung der Lizenzgebühren)
6. Laufzeit, Vertragsende:
   - Laufzeit
   - Voraussetzungen Ihr eine Kündigung des Lizenzgehers
   - Voraussetzungen Ihr eine Kündigung des Lizenznehmers
   - Kündigung bei Vorliegen besonderer Umstände (Verletzung der Ausübungspflicht, Konkurs/Vergleich/Liquidation, wichtiger Grund)
   - Aufbrauchfrist
7. Verschiedenes:
   - Ausschluss der Unwirksamkeit hei Unwirksamkeit einzelner Klauseln
   - Sonstige Genehmigungen
   - Für und gegen Rechtsnachfolger
   - Anwendbares Recht, Gerichtsstand

B. Zahlung der Lizenzgebühr

1. Pauschallizenz (auch Grundlizenzgebühr)"lump sum"
   = 1. Form:
   - einmaliges, für den Abschluss des Vertrages gezahltes Entgelt
   - wird gefordert für eine Beteiligung des Lizenznehmers an den Entwicklungskosten
   - wird nicht auf den Lizenzpreis angerechnet!

   = 2. Form:
   - als Lizenzgebühr dann benutzt, wenn keine Kontrollmöglichkeiten i. B. auf die Verkäufe des LN bestehen.

2. Umsatzlizenz
   = Lizenzgebühr als % Satz vom Nettoumsatz
   Nettumsatz = Nettofakturenpreis
   = Bruttofakturenpreis, abzgl. Fracht, Zoll, Versicherung, Mehrwertsteuer, Provision u. Montage
3. Stücklizenz
   = Lizenzgebühr als feststehender Geldbetrag pro Stück einer Verkaufseinheit oder Gewichtseinheit
4. Mindestlizenzgebühr
   = Lizenzgebühr, die einen bestimmten (z. B. jährlich zu zahlenden Mindestbetrag) umfasst
   . Anwendung bei Umsatz - und bei Stücklizenz!
   . soll den LN zur Ausübung der Erfindung oder des Know-hows zwingen

C. Berechnung der Lizenzgebühr

*Lizenzgebühr L = Bezugsgröße B * Lizenzsatz L*

B = Gesamtnettoumsatz (als Geldbetrag) oder: Stückzahl bzw. Menge
L = Prozentsatz o. feststehender Geldbetrag / Stückzahl bzw. Menge
Faktoren für die Berechnung des Lizenzsatzes (L)

1. allgemeine Faktoren:
   - bahnbrechende Pioniererfindung
   - erhebliche kosteneinsparende Verbesserung
   - Umfang des Benutzungsrechts
   - Zahl der Wettbewerber und damit der potentiellen Lizenzsucher
   - Gewinnspannen u. notwendiger Werbeaufwand
   - Massenartikel o. Spezialmaschine
   - fertigungsreife Erfindung o. bloße Erfindungsidee
   -
2. spezielle Faktoren:
   - Unternehmerisches Risiko
     - Zeit- und Kostenaufwand fÜr die Produktionsreife
     - Marktlage (Zahl x potentiellen Lizenzsucher, Bedarf)
   - Wirtschaftliche Verwertbarkeit
     - Anwendbarkeit der Erfindung (nur an einem Produkt, an mehreren Produkten, neue Absatzwege)
     - Auswirkungen auf den Umsatz, z.B. Einsparungen durch geringeren AZ-Aufwand, Genauigkeit, Betriebssicherheit, Gewicht, Preis/Leistung u.a.
     - Auswirkungen auf die Kalkulation z. B. Verteuerung, gleiche Kalkulation wie vorher, Kalkulation mit erheblicher Gewinnspanne, freie Kalkulation.
     - Auswirkungen auf die Werbung (gutes Werbe- und Verkaufsargument, geringes Argument)
   - Monopolwirkung des Schutzrechtes o. des geheimen Know-how

3. Erfahrungswerte:
   - in der Elektroindustrie : 1/2 - 5 %
   - in der Maschinen- und Werkzeugindustrie: 1/2 - 10 %
   - in der chemischen Industrie: 2 - 5 %
   - auf pharmazeutischem Gebiet: 2 - 10 %

Fall 1

Ihr **Bekannter B** hat vom **Patentinhaber P** eine räumlich begrenzte, alleinige Lizenz zur Herstellung und zum Verkauf von patentierten Tischen für **Baden-Württemberg** und **Bayern** erworben. Im restlichen Bundesgebiet darf B die Tische nicht anbieten oder verkaufen.

B bezahlt seit drei Jahren Lizenzgebühren an P, EUR 50,- pro hergestelltem Tisch.

a) Ein in Hessen ansässiges Möbelhaus hat nun bei B angefragt, ob B ihm 500 Tische verkaufen und zusenden kann. B, der das Geschäft machen wollte, hat zugesagt und die Tische geliefert. Der hessische **Lizenznehmer L,** der für Hessen eine räumlich begrenzte, alleinige Lizenz hat, hat davon Wind bekommen und ist verärgert. Kann der **L** was dagegen tun?

b) In diesem Zusammenhang hat B erfahren, dass der L nur EUR 35,- pro Tisch an den P bezahlt, was B ärgert. Kann **B** was tun?

c) B hat nun erfahren, dass ein **Wettbewerber W** eine Nichtigkeitsklage beim BPatG gewonnen hat, mit der das Patent widerrufen wurde. P hat gegen diese Entscheidung Berufung beim BGH eingelegt. B will nun seine bezahlte Lizenzgebühr zurück. Bekommt er sie?