

NJW Praxis

Im Einvernehmen mit den Herausgebern der NJW
herausgegeben von
Rechtsanwalt Felix Busse

Band 75

Patentrecht

von

Prof. Dr. Christian Osterrieth

Honorarprofessor an der Universität Konstanz
Rechtsanwalt in Düsseldorf

7., überarbeitete Auflage 2025



C.H. BECK

Zitierweise: Osterrieth PatR Teil 1 Rn. 1

beck.de

ISBN 978 3 406 81873 8

© 2025 Verlag C.H.Beck GmbH & Co. KG
Wilhelmstraße 9, 80801 München
info@beck.de

Druck und Bindung: Beltz Grafische Betriebe
Am Fliegerhorst 8, 99947 Bad Langensalza

Satz: Druckerei C.H.Beck Nördlingen
Umschlag: Druckerei C.H.Beck Nördlingen



chbeck.de/nachhaltig
produktsicherheit.beck.de

Gedruckt auf säurefreiem, alterungsbeständigem Papier
(hergestellt aus chlorfrei gebleichtem Zellstoff)

Alle urheberrechtlichen Nutzungsrechte bleiben vorbehalten.
Der Verlag behält sich auch das Recht vor, Vervielfältigungen dieses Werkes
zum Zwecke des Text and Data Mining vorzunehmen.

Für Camille, Thaddeus, Isidor, Aljoscha und Ildikó

Vorwort

Das Patentsystem und seine Rolle im Innovationswettbewerb stehen mehr denn je im Mittelpunkt der wirtschaftspolitischen Diskussion.

Dabei geht es nicht nur um die Frage des Patentschutzes für einzelne Erfindungen, deren Schutzfähigkeit zum Teil kritisch beleuchtet wird, sondern auch um die Bestimmung der Reichweite des Schutzes und der Rechtsfolgen im Falle der Verletzung.

Im Mittelpunkt der patentrechtlichen Diskussion standen in den vergangenen Jahren die Bemühungen um die Weiterentwicklung und praktische Umsetzung des europäischen Patentrechts im Rahmen der Verordnung (EU) Nr. 1257/2012 vom 17. Dezember 2012 über die Umsetzung der verstärkten Zusammenarbeit im Bereich der Schaffung eines einheitlichen Patentschutzes sowie des Übereinkommens über ein Einheitliches Patentgericht vom 11. Januar 2013.

Mit erheblicher Verzögerung hat das Einheitliche Patentgericht zum 1. Juni 2023 seine Tätigkeit aufgenommen. Das Einheitliche Patentgericht, das sowohl für die europäischen Bündelpatente als auch für Patente mit einheitlicher Wirkung zuständig ist, wird die Lebenswirklichkeit des Patentsystems nachhaltig verändern.

Die Einführung des neuen europäischen Patentsystems fällt in eine Zeit, in der das Patentsystem ohnehin erheblichen Herausforderungen ausgesetzt ist. Einige dieser Herausforderungen werden nachfolgend angesprochen.

Die 7. Auflage dieser Einführung in das Patentrecht dient zunächst der Aktualisierung. Wichtige Entwicklungen wie die Einführung des europäischen Patentsystems waren ebenso aufzugreifen wie aktuelle Entwicklungen in der Gesetzgebung und Rechtsprechung.

Ich danke Frau Christina Oster-Daum, die als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Vorbereitung der Neuauflage mitgewirkt hat, für ihren großen Einsatz.

Düsseldorf, im März 2025

Christian Osterrieth

Inhaltsübersicht

Vorwort	VII
Inhaltsverzeichnis	XI
Literatur (Auswahl)	XIX
Abkürzungsverzeichnis	XXI
Teil 1. Grundzüge	1
I. Grundbegriffe des Patentrechts	1
II. Bedeutung des Patentschutzes für den technischen Fortschritt	10
III. Patent und Technologietransfer	13
IV. Patentschutz und Wettbewerbsordnung	13
V. Historischer Überblick	17
Teil 2. Grundzüge des internationalen Patentrechts	25
I. Ausgangspunkt: Territorialitätsprinzip	25
II. Grundlagen	25
III. Pariser Verbandsübereinkunft	27
IV. Straßburger Übereinkommen	30
V. Vertrag über die Internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens (Patent Cooperation Treaty, PCT)	31
VI. TRIPS-Übereinkommen	31
Teil 3. Grundzüge des Europäischen Patentsystems	35
I. Europäisches Patentübereinkommen (EPÜ – Münchener Übereinkommen)	35
II. Das neue europäische Patentsystem – Patent mit einheitlicher Wirkung und das einheitliche Patentgericht	40
Teil 4. Gegenstand, Voraussetzungen und Wirkung des Patentschutzes	69
I. Gegenstand des Patentschutzes	70
II. Abgrenzung von anderen Schutzarten	93
III. Voraussetzungen des Patentschutzes	102
IV. Offenbarung der Erfindung	115
V. Rechte des Erfinders	116
VI. Wirkung des Patents	120
VII. Grenzen der Schutzwirkung	130
VIII. Patentberühmung	145
Teil 5. Patent im Rechtsverkehr	147
I. Lizenzvertrag	147
II. Übertragung	183
Teil 6. Patentverletzung	185
I. Patentverletzung	186
II. Einwände des Verletzers	204
III. Ansprüche im Falle der Patentverletzung	210
IV. Patentverletzung als Straftatbestand	227
Teil 7. Patentverletzungsprozess	229
I. Grundlagen	229
II. Einleitung des Verfahrens	230
III. Zuständigkeit	233
IV. Klageschrift	235
V. Verteidigung	238
VI. Aussetzung	239

VII. Beweisregeln	240
VIII. Beweismittel	241
IX. Zwangsvollstreckung	242
X. Vorläufiger Rechtsschutz	243
XI. Cross Border Injunction	243
Teil 8. Patenterteilungsverfahren	245
I. Einleitung	245
II. Patenterteilungsverfahren nach dem Patentgesetz	245
III. Patenterteilungsverfahren nach dem EPÜ	255
Teil 9. Patentnichtigkeitsverfahren	263
I. Bedeutung des Nichtigkeitsverfahrens	263
II. Verfahrensgrundsätze	264
III. Nichtigkeitsgründe	265
IV. Verfahrensablauf	266
V. Nichtigkeitsklagen gegen europäische Patente	267
Teil 10. Patentstreitverfahren vor dem Einheitlichen Patentgericht	269
I. Grundlagen	269
II. Das Verfahren erster Instanz	270
Teil 11. Arbeitnehmererfindungsrecht	277
I. Grundzüge	277
II. Arbeitnehmer im Sinne des Arbeitnehmererfindungsgesetzes	277
III. Erfindungen von Hochschul-Beschäftigten	278
IV. Technische Erfindungen/Verbesserungsvorschläge	279
V. Diensterfindung/Freie Erfindung	280
VI. Softwareentwicklungen	280
VII. Meldepflicht	282
VIII. Inanspruchnahme	283
IX. Pflichten des Arbeitgebers nach Inanspruchnahme	283
X. Bemessung des Erfindungswertes	284
XI. Feststellung oder Festsetzung der Vergütung	289
XII. Schiedsverfahren	290
Teil 12. Gebrauchsmusterrecht	291
I. Grundlagen	291
II. Besonderheiten des Gebrauchsmusterschutzes	292
III. Wirkung des Gebrauchsmusterschutzes	296
IV. Europäische Entwicklungen	296
Anhang 1 Deutsche Patentschrift DE 196 07756 C 1	299
Beschreibung	300
Patentansprüche	304
Anhang 2 Europäische Patentschrift EP 0 561 058	309
Beschreibung	310
Patentansprüche	314
Claims	315
Revendications	316
Anhang 3 Merkmalsanalyse zur europäischen Patentschrift EP 0 561 058	329
Sachverzeichnis	331

Inhaltsverzeichnis

Teil 1. Grundzüge	1
I. Grundbegriffe des Patentrechts	1
1. Patentrecht als Schutz des geistigen Eigentums	2
2. Patentrechtstheorien	4
3. Aktuelle Herausforderungen des Patentsystems	5
a) Schutz gegen wachsende Produktpiraterie	6
b) Patente für Erfindungen oder Erfindungen für Patente?	6
c) Hohe Zweifel am Rechtsbestand	7
d) Verwertungsgesellschaften	8
e) Patente und Standards	9
II. Bedeutung des Patentschutzes für den technischen Fortschritt	10
III. Patent und Technologietransfer	13
IV. Patentschutz und Wettbewerbsordnung	13
1. Spannungsverhältnis Kartellrecht/Patentrecht	13
2. Missbrauchstatbestand	15
V. Historischer Überblick	17
1. Historische Entwicklung des Patentschutzes	17
2. Patentgesetzgebung in Deutschland	19
3. Patentgesetz von 1981	23
4. Patentgesetzgebung der ehemaligen DDR	24
Teil 2. Grundzüge des internationalen Patentrechts	25
I. Ausgangspunkt: Territorialitätsprinzip	25
II. Grundlagen	25
III. Pariser Verbandsübereinkunft	27
1. Historische Entwicklung	27
2. Verband zum Schutz des gewerblichen Eigentums	27
3. Grundprinzipien der PVÜ	28
a) Inländergleichbehandlung	28
b) Priorität	29
c) Schutzrechtliche Mindeststandards	30
IV. Straßburger Übereinkommen	30
V. Vertrag über die Internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens (Patent Cooperation Treaty, PCT)	31
VI. TRIPS-Übereinkommen	31
Teil 3. Grundzüge des Europäischen Patentsystems	35
I. Europäisches Patentübereinkommen (EPÜ – Münchener Übereinkommen)	35
1. Grundlagen	35
2. Europäisches Patentamt	36
3. Grundzüge des Europäischen Patenterteilungsverfahrens	37
4. Materiell-rechtliche Bestimmungen	38
5. Revision des EPÜ	38
6. Londoner Übereinkommen vom 17. Oktober 2000	39
7. Gesetz über Internationale Patentübereinkommen (IntPatÜG)	39

II. Das neue europäische Patentsystem – Patent mit einheitlicher Wirkung und das einheitliche Patentgericht	40
1. Historische Entwicklung	40
2. Der Weg zur Lösung	41
a) Grundlagen	41
b) Verstärkte Zusammenarbeit gem. Art. 326 AEUV	42
3. Das Europäische Patent mit einheitlicher Wirkung – EEP	43
a) Rechtsgrundlagen	43
b) Eintreten der einheitlichen Wirkung	46
c) Wirkung des Einheitspatents	46
4. Das Einheitliche Patentgericht (EPG)	47
a) Übereinkommen über das einheitliche Patentgericht (EPGÜ)	47
b) Struktur des Gerichts	49
c) Zuständigkeit des Gerichts	51
d) Verfahrenssprache	53
e) Gemeinsame Grundsätze und Befugnisse des Gerichts	54
f) Befugnisse des Gerichts	54
g) Verfahrensgrundsätze	56
h) Vorlagepflicht zum EuGH	58
i) Übergangsregelung – Möglichkeit des Opt-out	59
5. Das im europäischen Patentsystem anwendbare Recht	61
a) Einführung	61
b) Die Zuordnung im Einzelnen:	62
c) Reichweite des nationalen Rechts	65
d) Doppelschutzverbot	66
Teil 4. Gegenstand, Voraussetzungen und Wirkung des Patentschutzes	69
I. Gegenstand des Patentschutzes	70
1. Erfindung	70
a) Begriff der Erfindung	70
b) Keine Erfindungen gemäß § 1 Abs. 3 PatG	73
c) Nicht patentfähige Erfindungen	74
d) Mikrobiologische Verfahren	76
2. Kategorien des Patentschutzes	76
a) Erzeugnispatente/Vorrichtungspatente	76
b) Verfahrenspatente	78
3. Patentschutz für computerimplementierte Erfindungen (Computerprogramme)	79
a) Grundlagen	79
b) Entscheidungspraxis des BGH und des BPatG	81
c) Entscheidungspraxis der Beschwerdekammern des EPA	84
4. Patentschutz für gentechnische Erfindungen	86
a) Einführung	86
b) Grundfragen der Patentierbarkeit gentechnologischer Erfindungen	88
c) Umsetzung der EU-Richtlinie Nr. 98/44/EG über den Schutz biotechnologischer Erfindungen	90
II. Abgrenzung von anderen Schutzarten	93
1. Schutzzertifikat	93
2. Gebrauchsmusterschutz	95
3. Designschutz	96
4. Halbleiterschutz	98
5. Sortenschutz	99
6. Urheberrechtsschutz	100
7. Wettbewerbsrechtlicher Leistungsschutz/Schutz von Know how	101
III. Voraussetzungen des Patentschutzes	102
1. Neuheit	103
2. Erfindnerische Tätigkeit	109
3. Gewerbliche Anwendbarkeit	114

IV. Offenbarung der Erfindung	115
V. Rechte des Erfinders	116
1. Grundsätze	116
2. Mehrheit von Erfindern/Doppelerfindung	118
3. Schutz der Rechte des Erfinders	119
VI. Wirkung des Patents	120
1. Unmittelbare Benutzung	120
2. Zeitpunkt der Entstehung	121
3. Wirkung des Erzeugnispatents	121
4. Wirkung des Verfahrenspatents	125
5. Mittelbare Benutzung	126
VII. Grenzen der Schutzwirkung	130
1. Territoriale Beschränkung	130
2. Zeitliche Beschränkung	131
3. Vorzeitiges Erlöschen	131
a) Verzicht	131
b) Nichtzahlung der Jahresgebühr	132
4. Verbot des Doppelschutzes	132
5. Widerruf	132
6. Nicht gewerbliche Nutzungshandlungen	134
7. Versuchsprivileg	135
8. Zwangslizenz	136
9. Vorbenutzungsrecht	138
10. Weiterbenutzungsrecht	140
11. Abhängiges Patent	140
12. Erschöpfung	141
13. Sonstige Beschränkungen	145
VIII. Patentberühmung	145
Teil 5. Patent im Rechtsverkehr	147
I. Lizenzvertrag	147
1. Einführung	147
a) Bedeutung des Lizenzvertrages	147
b) Lizenzstrategien	148
c) Erscheinungsformen der Lizenz	149
2. Rechtsnatur des Lizenzvertrages	150
3. Gegenstand der Lizenz	151
4. Kartellrechtliche Rahmenbedingungen für Lizenzverträge	152
a) Einführung	152
b) Anwendung des nationalen/europäischen Kartellrechts	153
c) Systematik des Art. 101 AEUV (Art. 81 EGV)	153
d) Kriterium der Spürbarkeit	154
5. Gruppenfreistellungsverordnung der Kommission Nr. 316/2014 für Technologietransfer-Vereinbarungen vom 21.3.2014 (TT-GVO)	155
a) Historischer Überblick	155
b) Die Regelungsinhalte der TT-GVO Nr. 316/2014 im Einzelnen	156
6. Missbrauchstatbestand des Art. 102 AEUV (Art. 82 EGV)	157
7. Lizenzkartellrecht des GWB	159
8. Wichtigste Regelungsinhalte der Lizenzverträge	159
a) Ausschließliche Lizenz	159
b) Einfache Lizenz	160
c) Negative Lizenz	161
d) Lizenzbereitschaftserklärung	161
e) Gegenstand des Lizenzvertrages/Vertragsprodukte	162
f) Form des Lizenzvertrages	163
g) Geheimhaltungsverpflichtung	163
h) Umfang der Lizenz	164

i) Rechte und Pflichten des Lizenzgebers	165
j) Rechte und Pflichten des Lizenznehmers	169
k) Verteidigung der Vertragsschutzrechte	179
l) Beendigung des Lizenzvertrages	179
m) Anwendbares Recht	181
II. Übertragung	183
Teil 6. Patentverletzung	185
I. Patentverletzung	186
1. Grundlagen	186
2. Bestimmung des Schutzbereichs des Patents	187
a) Bedeutung der Bestimmung des Schutzbereichs des Patents	187
b) Bestimmung des Schutzbereichs im Einzelnen	189
c) Inhalt der Erteilungsakten	195
d) Patentkategorien	196
e) Bindung des Verletzungsrichters an die Patenterteilung	197
f) Wortsinngemäße Verletzung	198
g) Äquivalenzlehre	199
h) Überbestimmung/Elementenschutz	204
II. Einwände des Verletzers	204
1. Einwand fehlender Schutzfähigkeit	204
2. Formsteineinwand	205
3. Kartellrechtlicher Zwangslizenzeinwand (FRAND)	206
4. Sonstige Einwände	210
III. Ansprüche im Falle der Patentverletzung	210
1. Einführung	210
2. Unterlassungsanspruch	212
a) Grundsatz	212
b) Differenzierung	212
3. Schadensersatzanspruch	215
4. Berechnung des Schadensersatzes	216
a) Lizenzanalogie	216
b) Herausgabe des Verletzergewinns	218
c) Ersatz des dem Verletzten tatsächlich entstandenen Schadens	220
5. Entschädigungsanspruch für angemeldete Erfindungen	221
6. Bereicherungsanspruch	222
7. Vernichtungsanspruch	222
8. Rückruf- und Entfernungsanspruch	223
9. Anspruch auf Rechnungslegung	223
10. Auskunftsanspruch	224
11. Vorlage- und Besichtigungsanspruch	225
12. Urteilsveröffentlichungsanspruch	226
13. Grenzbeschlagnahme	226
14. Verjährung	226
IV. Patentverletzung als Straftatbestand	227
Teil 7. Patentverletzungsprozess	229
I. Grundlagen	229
II. Einleitung des Verfahrens	230
1. Ermittlung des Sachverhaltes	230
a) Vorlage- und Besichtigungsanspruch nach § 140c PatG	230
b) Anspruch auf Vorlage von Urkunden und sonstigen Unterlagen nach § 142 ZPO	231
2. Abmahnung	231
3. Konzentrationsmaxime	233

III. Zuständigkeit	233
1. Sachliche Zuständigkeit	233
2. Örtliche Zuständigkeit	233
3. Internationale Zuständigkeit	234
IV. Klageschrift	235
V. Verteidigung	237
VI. Aussetzung	238
VII. Beweisregeln	239
VIII. Beweismittel	240
IX. Zwangsvollstreckung	241
X. Vorläufiger Rechtsschutz	242
XI. Cross Border Injunction	243
Teil 8. Patenterteilungsverfahren	245
I. Einleitung	245
II. Patenterteilungsverfahren nach dem Patentgesetz	245
1. Deutsches Patent- und Markenamt	245
2. Patentanmeldung	247
a) Inhalt der Anmeldung	247
b) Patentansprüche	247
c) Beschreibung	248
d) Zusammenfassung der Erfindung	248
e) Gebühr	249
f) Benennung des Erfinders	249
g) Prioritätserklärung	249
3. Mängel der Patentanmeldung	250
4. Recherche	250
5. Prüfung der Anmeldung	250
6. Patenterteilung	252
7. Einspruchsverfahren	252
8. Beschwerdeverfahren	253
a) Bundespatentgericht	253
b) Beschwerdeverfahren	253
c) Rechtsbeschwerde	254
III. Patenterteilungsverfahren nach dem EPÜ	255
1. Grundlagen	255
2. Anmeldung	255
3. Beschreibung	256
a) Patentansprüche	256
b) Zusammenfassung der Erfindung	256
c) Sonstiges	256
4. Eingangs- und Formalprüfung	256
5. Europäischer Recherchenbericht	257
6. Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung	257
7. Materielle Prüfung der Schutzfähigkeit	257
8. Erteilungsbeschluss	258
9. Veröffentlichung der europäischen Patentschrift	258
10. Einspruch	259
a) Verfahren	259
b) Einspruchsgründe	259
11. Beschwerdeverfahren	260

Teil 9. Patentnichtigkeitsverfahren	263
I. Bedeutung des Nichtigkeitsverfahrens	263
II. Verfahrensgrundsätze	264
1. Amtsermittlungsgrundsatz	264
2. Dispositionsgrundsatz	265
III. Nichtigkeitsgründe	265
IV. Verfahrensablauf	266
V. Nichtigkeitsklagen gegen europäische Patente	267
Teil 10. Patentstreitverfahren vor dem Einheitlichen Patentgericht	269
I. Grundlagen	269
II. Das Verfahren erster Instanz	270
1. Dreistufiges Verfahren	270
a) Schriftliches Verfahren	270
b) Zwischenverfahren	272
c) Mündliches Verfahren	272
2. Sachentscheidung	272
3. Besondere Bestimmungen	273
a) Verfahren zur Festsetzung von Schadensersatz und Entschädigung	273
b) Beweisrecht	273
c) Anordnung der Beweissicherung und Anordnung der Besichtigung/Arrest	273
d) Einstweilige Maßnahmen	273
4. Berufungsverfahren	274
5. Antrag auf Wiederaufnahme des Verfahrens	275
6. Allgemeine Verfahrensvorschriften	275
Teil 11. Arbeitnehmererfindungsrecht	277
I. Grundzüge	277
II. Arbeitnehmer im Sinne des Arbeitnehmererfindungsgesetzes	277
III. Erfindungen von Hochschul-Beschäftigten	278
IV. Technische Erfindungen/Verbesserungsvorschläge	279
V. Diensterfindung/Freie Erfindung	280
VI. Softwareentwicklungen	280
VII. Meldepflicht	282
VIII. Inanspruchnahme	283
IX. Pflichten des Arbeitgebers nach Inanspruchnahme	283
1. Anmeldung von Schutzrechten	283
2. Zahlung einer Vergütung	283
X. Bemessung des Erfindungswertes	284
1. Grundlagen	284
2. Erfindungswert bei betrieblicher Eigennutzung	285
a) Ermittlung des Erfindungswerts nach der Lizenzanalogie	285
b) Ermittlung des Erfindungswertes nach dem erfassbaren betrieblichen Nutzen	287
c) Schätzung des Erfindungswerts	287
3. Erfindungswert bei Konzernnutzung	288
4. Erfindungswert bei Lizenzvergabe	288
5. Erfindungswert bei Sperr- und Vorratspatenten	289
6. Erfindungswert bei Verkauf der Erfindung	289
XI. Feststellung oder Festsetzung der Vergütung	289
XII. Schiedsverfahren	290

Teil 12. Gebrauchsmusterrecht	291
I. Grundlagen	291
II. Besonderheiten des Gebrauchsmusterschutzes	292
1. Eintragung ohne vorangehende Prüfung	292
2. Gebrauchsmusterfähige Erfindung	293
3. Schutzvoraussetzungen	293
a) Neuheitsprüfung	294
b) Erfinderischer Schritt	294
c) Prüfung der materiellen Schutzvoraussetzungen	294
d) Laufzeit des Gebrauchsmusterschutzes	296
III. Wirkung des Gebrauchsmusterschutzes	296
IV. Europäische Entwicklungen	296
Anhang 1 Deutsche Patentschrift DE 196 07756 C 1	299
Beschreibung	300
Patentansprüche	304
Anhang 2 Europäische Patentschrift EP 0 561 058	309
Beschreibung	310
Patentansprüche	314
Claims	315
Revendications	316
Anhang 3 Merkmalsanalyse zur europäischen Patentschrift EP 0 561 058	329
Sachverzeichnis	331

