

Erfindungsbesitz des Vorbenutzungsberechtigten honoriert wird und er damit praktisch wie ein Erfinder betrachtet wird – die Rechtsprechung hatte ursprünglich den Erwerb des Vorbenutzungsrechts nur auf den Fall der Doppelerfindung beschränkt,³⁶² das Reichsgericht hat später diese Rechtsprechung jedoch wieder aufgegeben – sprechen zwar gute Argumente dafür, den Vorbenutzungsberechtigten wie einen Erfinder zu betrachten, mit der Folge, dass der Kreis der erforderlichen Benutzungshandlungen tendenziell eher weit zu fassen ist und damit auch private Benutzungshandlungen als ausreichend anzuerkennen sind. Die herrschende Meinung verlangt jedoch durchweg Gewerblichkeit der Vorbenutzungshandlung.³⁶³

Der **Umfang des Vorbenutzungsrechts** ist in § 12 Abs. 1 S. 2 PatG bestimmt. Es ist sachlich auf den Gegenstand der Erfindung – unter Einbeziehung der dem Fachmann sich aufdrängenden Austauschmittel – sowie hinsichtlich der Benutzungsstätten auf den eigenen Betrieb, die eigenen oder fremden Werkstätten beschränkt.³⁶⁴ Dies bedeutet keine unmittelbare mengenmäßige Beschränkung, steht aber einer beliebigen Vervielfältigung von Nutzungsstätten entgegen. Das Reichsgericht hatte zunächst auf den durch die Tragweite des benutzten Erfindungsgedankens umrissenen Besitzstand abgestellt hat³⁶⁵ und als von der Vorbenutzungsberechtigung umfasst nur diejenigen Ausführungsformen angesehen hat, die der Begünstigte tatsächlich benutzt oder zu deren alsbaldiger Benutzung er die erforderlichen Veranstaltungen getroffen hat³⁶⁶. Später hat es auch die Benutzung „glatter Gleichwerte“ der vorbenutzten Ausführungsform als vom Vorbenutzungsrecht und zuletzt auch patentrechtliche Gleichwerte einbezogen³⁶⁷. In der Literatur wird die Auffassung vertreten, dem Vorbenutzer seine bisherige Verwendung unter Einschluss der dem Durchschnittsfachmann ohne weiteres auf der Hand liegenden abweichenden Verwendungen zu gestatten, er allerdings nicht auf Verwendung übergehen dürfe, die davon abweichen und im Patent unter Schutz gestellt seien.³⁶⁸ Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs bemisst sich der Umfang des Vorbenutzungsrechts nach einem aus Billigkeitsgründen angenommenen, im Zeitpunkt der Patentanmeldung bereits vorhandenen oder bereits angelegten gewerblichen Besitzstand des Vorbenutzers.³⁶⁹ Dem Vorbenutzer ist daher eine Benutzung der patentgemäßen Lehre nur in dem durch die Vorbenutzung beschriebenen Umfang eröffnet – Weiterentwicklungen über den Umfang der bisherigen Benutzung hinaus sind ihm jedoch verwehrt, wenn sie in den Gegenstand der geschützten Erfindung eingreifen. Mit der Befugnis zur Benutzung auch solcher Abwandlungen, die in den Gegenstand der patentgeschützten Erfindung eingreifen, würde zu seinen Gunsten nicht lediglich der bei der Anmeldung des Patents vorhandene Besitzstand geschützt, sondern dieser unter gleichzeitiger weiterer Einschränkung des Rechts an dem Patent auf ursprünglich nicht Vorhandenes erstreckt. Veränderungen der vorbenutzten Ausführungsform sind dann vom Vorbenutzungsrecht umfasst, wenn sie sich innerhalb einer wortlautgemäßen Verwirklichung des Patentanspruchs bewegen und die Abwandlung ohne schöpferische Tätigkeit auffindbar war.³⁷⁰ Maßgeblich für die Beurteilung des Vorliegens eines Vorbenutzungsrechts ist die ursprüngliche Anspruchsfassung.³⁷¹

³⁶² RGZ 26, 64 (65); Benkard/Scharen PatG § 12 Rn. 7.

³⁶³ Benkard/Scharen PatG § 12 Rn. 10.

³⁶⁴ Mes PatG § 12 Rn. 17 ff.; BGH GRUR 2012, 1010 (1012).

³⁶⁵ RG GRUR 1903, 146 – Kesselböden.

³⁶⁶ RG GRUR 1932, 66 – Fernverbindung; RG GRUR 1941, 272 – Lichtregler.

³⁶⁷ RGZ 1966, 326 (332 ff.).

³⁶⁸ Benkard/Scharen PatG § 12 Rn. 22.

³⁶⁹ BGH GRUR 2002, 231 – Biegevorrichtung.

³⁷⁰ OLG Düsseldorf GRUR 2018, 814 – Schutzverkleidung für funktechnische Anlage; BGH GRUR 2019, 1171 – Schutzverkleidung. BGH GRUR 2023, 1185 – Faserstoffbahn.

³⁷¹ BGH GRUR 2023, 1184 – Faserstoffbahn.

- 280 Zur **sachlichen Begrenzung des Vorbenutzungsrechts** gehört auch, dass ein Händler nicht zum Herstellen übergehen darf.³⁷² Insoweit bleiben die Nutzungsrechte des Begünstigten eines Vorbenutzungsrechts deutlich hinter den Rechten des Patentinhabers zurück.
- 281 Hatte ein Dritter vor dem Zeitpunkt der Anmeldung bzw. vor dem beanspruchten Prioritätszeitpunkt Erfindungsbesitz, ist stets auch zu prüfen, ob die Benutzung des Erfindungsbesitzes nicht zugleich eine offenkundige und uU neuheitsschädliche Vorbenutzung im Sinne von § 3 Abs. 1 PatG (entspricht Art. 54 Abs. 1 und 2 EPÜ) darstellt. Hierbei kommt es stets auf die Umstände des Einzelfalls an.³⁷³
- 282 Konnten Dritte von der Benutzungshandlung Kenntnis erlangen oder ist Dritten der Erfindungsbesitz mitgeteilt worden, ohne dass zuvor eine Geheimhaltungsvereinbarung abgeschlossen wurde, kann der Erfindungsbesitz der Schutzfähigkeit des Patents entgegengehalten werden.
- 283 Zur **territorialen** Begrenzung des Vorbenutzungsrechts gilt, dass ein Vorbenutzungsrecht nur durch Vorbenutzungshandlungen im Inland gegründet werden kann und ein solches Vorbenutzungsrecht auch nur im Inland eine unrechtsausschließende Wirkung hat. Gegenüber ausländischen Parallelpatenten setzt sich das inländische Vorbenutzungsrecht nicht durch.³⁷⁴

10. Weiterbenutzungsrecht

- 284 § 123 PatG sieht im Rahmen der im 7. Abschnitt des PatG geregelten gemeinsamen Verfahrensvorschriften die Möglichkeit der Wiedereinsetzung in den vorherigen Stand für denjenigen vor, der ohne Verschulden verhindert war, eine vom Patentamt oder Patentgericht gesetzte Frist einzuhalten. Nach § 123 Abs. 5 PatG steht einem Dritten, der in einem Zeitraum, in dem das Patent (vorübergehend) erloschen war, eine Benutzungshandlung erstmals vorgenommen hat, insoweit ein inhaltlich § 12 PatG entsprechendes **Weiterbenutzungsrecht** zu, soweit die Handlungen im guten Glauben vorgenommen wurden.

11. Abhängiges Patent

- 285 Macht der Gegenstand einer Patentanmeldung von dem Gegenstand einer älteren Patentanmeldung oder eines älteren Patents Gebrauch, ist also eine Benutzung der jüngeren Erfindung nicht ohne zumindest teilweise Nutzung der älteren Erfindung möglich, spricht man in Bezug auf die jüngere Anmeldung bzw. das jüngere Patent von einer **abhängigen Anmeldung** bzw. einem **abhängigen Patent**.³⁷⁵
- 286 Eine derartige Abhängigkeit steht der Erteilung des jüngeren Patents nicht im Wege: Da auch eine neue technische Lehre in der Regel auf den Stand der Technik rückbezogen ist und insoweit zur Beschreibung des Inhalts der Erfindung ein Rückgriff auf den Stand der Technik erforderlich ist, sind insbesondere bei Verbesserungserfindungen Elemente des Standes der Technik aufzunehmen. Damit erstreckt sich die Wirkung des (jüngeren) Patents nicht auf diesen Stand der Technik, weshalb sich auch die dem Patentinhaber zustehenden Rechte nach § 9 PatG nicht auf diesen Teil der Lehre erstrecken. Der

³⁷² Benkard/Scharen PatG § 12 Rn. 23.

³⁷³ BGH GRUR 1963, 311 (313) – Stapelpresse.

³⁷⁴ Busse/Keukenschrjiver PatG § 12 Rn. 38; Benkard/Scharen PatG § 12 Rn. 4; Benkard/Henke EPÜ Art. 64 Rn. 14.

³⁷⁵ Benkard/Scharen PatG § 9 Rn. 75; Krieger GRUR Int. 1989, 216; Pietzcker GRUR 1993, 272.

Inhaber des (jüngeren) Patents benötigt daher für die Benutzung seiner Erfindung die Zustimmung des Inhabers des älteren Patents. Unter den besonderen Voraussetzungen des § 24 Abs. 2 PatG kann der Nutzer eines Patents mit jüngerem Zeitrang – abhängiges Patent – vom Inhaber des Patents älteren Zeitrangs die Einräumung einer Zwangslizenz zu angemessenen Bedingungen verlangen. Eine derartige Abhängigkeit steht der Erteilung des jüngeren Patents nicht im Wege: Da auch eine neue technische Lehre in der Regel auf den Stand der Technik rückbezogen ist und insoweit zur Beschreibung des Inhalts der Erfindung ein Rückgriff auf den Stand der Technik erforderlich ist, sind insbesondere bei Verbesserungserfindungen Elemente des Standes der Technik aufzunehmen. Damit erstreckt sich die Wirkung des (jüngeren) Patents nicht auf diesen Stand der Technik, weshalb sich auch die dem Patentinhaber zustehenden Rechte nach § 9 PatG nicht auf diesen Teil der Lehre erstrecken. Der Inhaber des (jüngeren) Patents benötigt daher für die Benutzung seiner Erfindung die Zustimmung des Inhabers des älteren Patents.³⁷⁶

In der Regel treten Fragen der Abhängigkeit in den Fällen auf, in denen die in einem älteren Patent geschützte Erfindung mit erfinderischem Aufwand weiterentwickelt worden ist.³⁷⁷ 287

12. Erschöpfung

Die Wirkung des Patents wird weiter durch den sog. **Erschöpfungsgrundsatz** begrenzt. Voraussetzung der Erschöpfung des Patentrechts ist das Inverkehrbringen des patentierten Gegenstands durch den Patentinhaber selbst oder durch einen Dritten mit ausdrücklicher Zustimmung des Patentinhabers.³⁷⁸ Ein Inverkehrbringen aufgrund eines „Covenant not to sue“ führt in der Regel zu einem Erschöpfungsstatbestand.³⁷⁹ 288

Dieser Grundsatz ist bereits durch die Rechtsprechung des Reichsgerichts im Jahre 1902 auf der Grundlage von Vorarbeiten von Josef Kohler anerkannt worden.³⁸⁰ Der Erschöpfungsgrundsatz betrifft folgende typische Fallkonstellationen: Der Inhaber eines inländischen Patents bringt den durch das Schutzrecht geschützten Gegenstand im Inland oder im Ausland auf den Markt. Es stellt sich dann die Frage, ob er danach in Bezug auf die von ihm in Verkehr gebrachten Gegenstände Benutzungshandlungen Dritter verhindern kann, so etwa den weiteren Vertrieb der Gegenstände im Inland oder den Import der von ihm im Ausland in Verkehr gebrachten Gegenstände ins Inland. Diese Frage stellt sich nicht nur in Bezug auf das hier allein interessierende Patentrecht – entsprechendes gilt für das Gebrauchsmusterrecht – sondern auch für das Markenrecht, das Urheberrecht und das Designrecht. Die Frage wird je nach dem Charakter des in Rede stehenden Schutzrechts unterschiedlich beantwortet. 289

Das Reichsgericht – und ihm folgend der BGH – hat den Grundsatz der Erschöpfung für das Patentrecht im Umfang einer **nationalen Erschöpfung** anerkannt. Danach tritt eine Erschöpfung, dh ein Verlust der Möglichkeit, die dem Patentinhaber zustehenden Ansprüche geltend zu machen, in Bezug auf die Gegenstände ein, die mit Wissen und Wollen des Patentinhabers im Inland bereits in Verkehr gebracht worden sind. Insoweit erschöpft sich das Schutzrecht mit dem ersten Inverkehrbringen. Zur Begründung hat das Reichsgericht hervorgehoben, dass die Wirkung des Patents darin bestehe, dass nur der Patentinhaber die geschützten Gegenstände herstellen und vertreiben dürfe, sich hierin 290

³⁷⁶ → Rn. 95, 269 f.

³⁷⁷ Benkart/Scharen PatG § 9 Rn. 76; BGH GRUR 1975, 484 (486) – Etikettiergerät; BGHZ 112, 140 (150) – Befestigungsvorrichtung; BGHZ 112, 297 (301) – Polyesterfäden.

³⁷⁸ Schulte/Rinken PatG § 9 Rn. 18 mwN.

³⁷⁹ BGH GRUR 2023, 474 – CQI-Bericht II.

³⁸⁰ RGZ 51, 139 – Guajakol-Carbonat; Kohler S. 452 ff.; Loewenheim GRUR Int. 1996, 307.

aber auch die Wirkung erschöpfe. Ein Recht des Patentinhabers, den weiteren Vertriebsweg der Ware vorzuschreiben, wurde nicht anerkannt.³⁸¹ Hierbei wird die Wirkung des Patents nur in Bezug auf die vom Patentinhaber oder einem Dritten im Inland in Verkehr gebrachten Gegenstände aufgehoben, wenn dies mit Zustimmung des Patentinhabers erfolgt. Das Patent als solches bleibt in seinem Bestand und in seiner Wirkung gegenüber anderen patentgeschützten Gegenständen bzw. Gegenständen, die ein unmittelbares Erzeugnis eines patentierten Verfahrens darstellen, unberührt. Da sich das Patentrecht auf diese Erzeugnisse nicht mehr erstreckt, sind diese gemeinfrei, so dass jedermann frei und ungehindert über sie im Inland verfügen, sie nutzen oder sie gebrauchen kann.

291 Der BGH hat die Rechtsprechung des Reichsgerichts aufgegriffen und den Grundsatz der nationalen Erschöpfung auch in seiner Rechtsprechung zum Patentrecht zugrunde gelegt.³⁸² Der BGH stützt seine Rechtsprechung auf das Territorialitätsprinzip.³⁸³ Solange die Geltung eines in einem Staat erteilten Schutzrechts an dessen Grenzen ende, gelte zwangsläufig, dass sich einerseits niemand darauf berufen könne, seine Handlungen seien durch ein – in seinem Bestand und in seinen Wirkungen selbständiges – gewerbliches Schutzrecht in einem anderen Staat gedeckt, und weiter, dass umgekehrt niemand Rechte aus Umständen herleiten könne, die die Geltendmachung des inhaltsgleichen, aber rechtlich selbständigen Schutzrechts in einem anderen Staat beträfen.³⁸⁴ Daraus folge, dass die Erschöpfung des Patentrechts durch Inverkehrbringen der patentgeschützten Ware nur in dem Staat Wirkungen äußern könne, in dem das Inverkehrbringen erfolgt sei, also die Wirkung der Erschöpfung an den Grenzen jenes Staates ende.

292 Der BGH grenzt den Grundsatz der nationalen Erschöpfung von dem Grundsatz der **internationalen Erschöpfung**³⁸⁵ ab und verteidigt die nationale Erschöpfung im Patentrecht mit dem Hinweis darauf, dass der Patentinhaber nicht bereits dadurch hinreichend entlohnt worden sei, dass er in einem Staat sein Patentmonopol ausnützen könne. Vielmehr gestehe jeder Staat, in dem der Patentinhaber seine Erfindung zum Patent anmelde, einen selbständigen Anspruch auf Belohnung zu, der von der Erlangung des Vorteils aus einem anderen, wenn auch inhaltsgleichen Patent in einem anderen Staat unabhängig sei.³⁸⁶

293 Zumindest in Bezug auf das Patentrecht ist dem Grundsatz der nationalen Erschöpfung zuzustimmen. Geht man davon aus, dass der Erfinder den (internationalen) Stand der Technik um eine neue technische Lehre bereichert, die spätestens mit der Offenlegung der ersten Anmeldung grundsätzlich weltweit jedem Interessierten zugänglich gemacht wird, wäre nicht einzusehen, weshalb ihm im Gegenzug nicht zumindest die Möglichkeit gegeben werden sollte, durch Schutzrechtsanmeldungen im Ausland die Wirkungen des Patents auch in diesen Schutzländern für sich beanspruchen zu können. Dies gilt insbesondere für eine Vergabe von Lizenzen. Zu Recht ist darauf hingewiesen worden, dass gerade im internationalen Bereich ein besonderes Interesse an einer staatenweise gesonderten Lizenzvergabe mit der daraus resultierenden Möglichkeit unterschiedlicher Vertriebs- und Preispolitik bestehe. So erfordert die Einführung technisch neuester Produkte auf einem ausländischen Markt oft erhebliche Markterschließungskosten, die nur durch einen höheren Preis zu kompensieren sind. Die **Markterschließung** wird in vielen Fällen einem dort ansässigen

³⁸¹ RGZ 51, 139 (140) – Guajakol-Carbonat.

³⁸² BGH GRUR 1980, 38 (39) – Fullplastverfahren; BGH GRUR 1959, 232 (233) – Förderrinne; BGH GRUR 1975, 206 (207) – Kunststoffschäum-Bahnen.

³⁸³ → Teil 2 Rn. 1 ff.

³⁸⁴ BGH GRUR 1976, 579 (582) – Tylosin; BGH GRUR 1975, 598 (600) – Stapelvorrichtung; BGH GRUR 1968, 195 (196) – Voran.

³⁸⁵ RGZ 51, 263 – Mariani; RGZ 84, 370 (375) – Kühler; BGH GRUR 1968, 195 (196) – Voran; BGH GRUR 1975, 598 (600) – Stapelvorrichtung; Loewenheim GRUR Int. 1996, 307 (308); Beier/Ohly GRUR Int. 1996, 1 (3 ff.).

³⁸⁶ BGH GRUR 1976, 579 (582) – Tylosin.

und mit den dortigen Marktverhältnissen vertrauten Alleinvertriebshändler überlassen, der nur dann Erfolgchancen haben kann, wenn der Markt nicht durch Querimporte unterlaufen wird. wird in vielen Fällen einem dort ansässigen und mit den dortigen Marktverhältnissen vertrauten Alleinvertriebshändler überlassen, der nur dann Erfolgchancen haben kann, wenn der Markt nicht durch Querimporte unterlaufen wird.³⁸⁷

Der Grundsatz, dass ein Inverkehrbringen patentgeschützter Gegenstände im Ausland mit Wissen und Wollen des Patentinhabers nicht zu einer Erschöpfung im Inland führt, gilt indessen nur für die Staaten, die nicht **Mitgliedstaaten der Europäischen Union** sind oder zum **Europäischen Wirtschaftsraum (EWR)** gehören. gehören.³⁸⁸ Für den gemeinsamen Markt wurde angesichts der besonderen Bedeutung des **freien Warenverkehrs** der Inhalt des Erschöpfungsgrundsatzes neu definiert und erheblich eingeschränkt. Für den Bereich der EU und des EWR gilt der Grundsatz, dass ein Inverkehrbringen eines patentgeschützten Erzeugnisses durch den Patentinhaber selbst oder durch einen Dritten mit ausdrücklicher Zustimmung des Patentinhabers in einem Vertragsstaat eine Erschöpfungswirkung für das Gebiet der EU und des EWR bewirkt. der Inhalt des Erschöpfungsgrundsatzes neu definiert und erheblich eingeschränkt. Für den Bereich der EU und des EWR gilt der Grundsatz, dass ein Inverkehrbringen eines patentgeschützten Erzeugnisses durch den Patentinhaber selbst oder durch einen Dritten mit ausdrücklicher Zustimmung des Patentinhabers in einem Vertragsstaat eine Erschöpfungswirkung für das Gebiet der EU und des EWR bewirkt.³⁸⁹ Die EU (und der EWR) gilt sozusagen als ein (Binnen-)Land.³⁹⁰

Dabei ergibt sich die Erschöpfung des Patentrechts aus Art. 34 AEUV in der am 1.12.2009 in Kraft getretenen Lissaboner Fassung vom 13. Dezember 2007. Danach³⁹¹ sind grundsätzlich alle mengenmäßigen Einfuhrbeschränkungen sowie alle Maßnahmen gleicher Wirkung zwischen den Mitgliedstaaten verboten. Nach der Ausnahmenvorschrift des Art. 36 AEUV (Art. 30 EGV) stehen Art. 34 AEUV (Art. 28. EGV) jedoch solche Einfuhrverbote oder -beschränkungen zwischen den Mitgliedstaaten nicht entgegen, die zum Schutze des gewerblichen und kommerziellen Eigentums gerechtfertigt sind. Nach der Rechtsprechung des EuGH fallen darunter aber nur die Einfuhrverbote und -beschränkungen, die den spezifischen Gegenstand dieses Eigentums betreffen. Dieser liegt beim Patentrecht darin, dass der Inhaber zum Ausgleich für seine Erfindertätigkeit das ausschließliche Recht erlangt, gewerbliche Erzeugnisse herzustellen und in den Verkehr zu bringen, mithin die Erfindung entweder selbst oder im Wege der Lizenzvergabe an Dritte zu verwerten, und dass er ferner das Recht erlangt, sich gegen jegliche Zuwiderhandlungen zur Wehr zu setzen.³⁹²

Der spezifische Gegenstand des Patents ist nach europäischer und deutscher Rechtsprechung nicht betroffen, und eine EU-weite Erschöpfung demnach gegeben, wenn das Inverkehrbringen in einem Mitgliedstaat erfolgt, in dem der Patentinhaber über ein **Parallelpatent** für dieselbe Erfindung verfügt.³⁹³

³⁸⁷ So ausdrücklich Loewenheim GRUR Int. 1996, 307 (310).

³⁸⁸ Für den EWR gelten die gleichen Grundsätze wie für die EU, Art. 2 Protokoll 28, BGBl. (1993) II 414.

³⁸⁹ EuGH GRUR Int. 1974, 454 – Negram II; EuGH GRUR Int. 1982, 47 (48) – Moduretik; EuGH GRUR Int. 1985, 822 (824) – Pharmon; EuGH GRUR Int. 1997, 250 (252) – Merck II; EuGH GRUR Int. 1997, 911 (912) – Generics/Smith Kline ans French Laboratories; bestätigt durch BGH GRUR 1976, 579 (582) – Tylosin; BGH GRUR 2000, 299 – Karate.

³⁹⁰ Schulte/Rinken PatG § 9 Rn. 30.

³⁹¹ BGH GRUR 2000, 299 – Karate.

³⁹² EuGH GRUR Int. 1982, 47 (48) – Merck.

³⁹³ EuGH GRUR Int. 1974, 454 – Negram II; bestätigt durch OLG Stuttgart GRUR Int. 1980, 48 (49) – Regalsysteme; vgl. auch Busse/Keukenschrijver PatG § 9 Rn. 164; Benkard/Henke EPÜ Art. 64 Rn. 11; Benkard/Scharen PatG § 9 Rn. 19; Schulte/Rinken PatG § 9 Rn. 30.

- 297 Ferner wird der Grundsatz der EU-weiten Erschöpfung auch in den Fällen angewandt, in denen der Patentinhaber die patentgeschützten Erzeugnisse in einem EU-Mitgliedsland in Verkehr bringt, in dem für die in Rede stehende Erfindung kein Patentschutz möglich ist.³⁹⁴ Denn wäre der Patentinhaber befugt, die Einfuhr von patentgeschützten Gegenständen zu unterbinden, die in einem Mitgliedstaat durch ihn oder mit seiner Zustimmung in den Verkehr gelangt sind, würde ihm die Möglichkeit eröffnet, die nationalen Märkte abzuriegeln und auf diese Weise den Handel zwischen den Mitgliedstaaten zu beschränken.³⁹⁵
- 298 Aus diesem Grund tritt in gleicher Weise EU-weite Erschöpfung des Patentrechts ein, wenn der Gegenstand in einem Mitgliedstaat der EU in den Verkehr gebracht worden ist, in dem Patentschutz möglich ist, der Patentinhaber von dieser Möglichkeit aber keinen Gebrauch gemacht hat.³⁹⁶ Demnach wird sich der Patentinhaber im Rahmen einer europäischen Vertriebsstrategie genaue Gedanken darüber machen müssen, wo er sinnvollerweise die patentgeschützten Produkte innerhalb des gemeinsamen Marktes in Verkehr bringt.
- 299 Davon zu unterscheiden sind solche Fälle, in denen nicht der Patentinhaber selbst oder ein Dritter mit ausdrücklicher Zustimmung des Patentinhabers den patentgeschützten Gegenstand in einem EU-Mitgliedstaat in Verkehr bringt, sondern ein unberechtigter Dritter. Dabei handelt es sich regelmäßig um solche Konstellationen, in denen ein Dritter ohne Zustimmung des Patentinhabers in einem Mitgliedstaat ein Erzeugnis herstellt und in den Verkehr bringt, in dem kein Patentschutz für das Erzeugnis besteht. Nach der Rechtsprechung des EuGH und BGH ist der Grundsatz der EU-weiten Erschöpfung in solchen Fällen nicht gerechtfertigt.³⁹⁷ Begründet wird dies damit, dass die Geltendmachung eines Anspruchs des Patentinhabers zur Verhinderung des Imports der von unberechtigten Dritten im Ausland in Verkehr gebrachten Gegenstände in das Inland nicht im Widerspruch zu den Bestimmungen des EG-Vertrages stehe.³⁹⁸
- 300 Ob dies auch in Fällen des Inverkehrbringens durch Dritte zu gelten hat, in denen es der Patentinhaber unterlassen oder versäumt hat, in einem Mitgliedstaat der EG einen Patentschutz für ein in einem anderen Mitgliedsstaat patentiertes Erzeugnis zu erlangen, ist bisher vom EuGH nicht entschieden worden. Jedoch wird auch in einem solchen Fall von dem Vorrang der Schutzrechte auszugehen sein.³⁹⁹
- 301 Es ist daher nur folgerichtig, den Grundsatz der Erschöpfung auch dann nicht zur Anwendung zu bringen, wenn das Inverkehrbringen in einem EU-Mitgliedsland darauf beruht, dass ein Dritter das geschützte Erzeugnis aufgrund einer ihm zugesprochenen **Zwangslizenz** hergestellt und in Verkehr gebracht hat.⁴⁰⁰ In einem Fall, in dem die Vermarktung eines Erzeugnisses durch eine Zwangslizenz ohne Zustimmung des Patentinhabers stattfindet, kann davon gesprochen werden, dass der Patentinhaber selbst nicht über die erste Vermarktung im europäischen Markt entschieden hat.⁴⁰¹

³⁹⁴ EuGH GRUR Int. 1974, 454 – Negram II; EuGH GRUR Int. 1982, 47 (48) – Moduretik; BGH GRUR 1976, 579 (582) – Tylosin; BGH GRUR 2000, 299 – Karate.

³⁹⁵ BGH GRUR 2000, 299 (300) – Karate.

³⁹⁶ Vgl. Busse/Keukenschrijver PatG § 9 Rn. 133; Benkard/Henke EPÜ Art. 64 Rn. 11 mwN; Loewenheim GRUR Int. 1996, 307 (311).

³⁹⁷ EuGH GRUR Int. 1974, 454 – Negram II; BGH GRUR 1976, 579 (582) – Tylosin; wiederum bestätigt durch EuGH GRUR Int. 1982, 47 (48) – Moduretik.

³⁹⁸ BGH GRUR 1976, 579 (582) – Tylosin.

³⁹⁹ Vgl. auch Benkard/Scharen PatG § 9 Rn. 20; Busse/Keukenschrijver PatG § 9 Rn. 135.

⁴⁰⁰ EuGH GRUR Int. 1997, 250 (253) Ziff. 41 – Merck II; Kunz-Hallstein GRUR 1998, 268; Axster GRUR Int. 1990, 609.

⁴⁰¹ Chrocziel S. 65 Rn. 175.

Art. 6 EPatVO begründet für das **Europäische Patent mit einheitlicher Wirkung** den Grundsatz der **gemeinschaftlichen Erschöpfung** der Rechte aus diesem, nachdem das Erzeugnis vom Patentinhaber oder mit seiner Zustimmung in Verkehr gebracht worden ist, es sei denn, dass rechtmäßige Gründe vorliegen, die es rechtfertigen, dass der Patentinhaber sich der späteren Vermarktung des Erzeugnisses widersetzt. 302

13. Sonstige Beschränkungen

Zu den sonstigen, in der Praxis nur eine untergeordnete Rolle spielenden Beschränkungen sind die in § 11 Nr. 3 bis 6 PatG (entspricht teilweise Art. 27 EPGÜ) im Einzelnen aufgeführten Ausnahmen von der Wirkung des Patents zu zählen. Hierzu gehören die unmittelbare Einzelzubereitung von Arzneimitteln in Apotheken aufgrund ärztlicher Verordnung sowie Handlungen, welche die auf diese Weise zubereiteten Arzneimittel betreffen (§ 11 Nr. 3 PatG), der auf Schiffen stattfindende Gebrauch einer patentierten Erfindung, soweit es sich um Schiffe eines anderen Mitgliedstaates der Pariser Verbandsübereinkunft handelt (§ 11 Nr. 4 PatG), der Gebrauch eines Gegenstandes einer patentierten Erfindung in der Bauausführung oder für den Betrieb der Luft- oder Landfahrzeuge eines anderen Mitgliedstaats der Pariser Verbandsübereinkunft oder das Zubehör solcher Fahrzeuge, wenn diese vorübergehend oder zufällig in den Geltungsbereich des Patentgesetzes gelangen (§ 11 Nr. 5 PatG) sowie bestimmte in Art. 27 des Abkommens vom 7.12.1944 über die internationale Zivilluftfahrt vorgesehene Handlungen (§ 11 Nr. 6 PatG). 303

§ 13 PatG bestimmt, dass die Wirkung des Patents insoweit nicht eintritt, als die Bundesregierung anordnet, dass die Erfindung im Interesse der öffentlichen Wohlfahrt benutzt werden soll. Sie erstreckt sich ferner nicht auf eine Benutzung der Erfindung, die im Interesse der Sicherheit des Bundes von der zuständigen obersten Bundesbehörde oder in deren Auftrag von einer nachgeordneten Stelle angeordnet wird. § 13 PatG stellt insoweit eine Ermächtigungsgrundlage für eine Enteignung im Sinne des Art. 14 Abs. 3 GG dar, da sie die Ausschließungsbefugnis des Patentinhabers beschränkt. Die in Art. 14 Abs. 3 GG geforderte Entschädigungsregelung ist in Form eines Vergütungsanspruchs in § 13 Abs. 3 S. 1 PatG umgesetzt. 304

VIII. Patentberühmung

Der Patentinhaber – gleiches gilt für den Anmelder – ist berechtigt, werbend auf das Bestehen von Patentschutz für ein Erzeugnis bzw. Verfahren hinzuweisen. Ein derartiger Hinweis dient jedoch nicht allein der Werbung, sondern insbesondere auch der Abschreckung bzw. Warnung: Insbesondere Wettbewerber werden durch einen Patenthinweis über das Bestehen von Patentschutz informiert und werden hierdurch aufgerufen, den bestehenden Patentschutz zu beachten. 305

Um jedoch insoweit Missbräuchen vorzubeugen, bestimmt § 146 PatG, dass derjenige, der Gegenstände oder ihre Verpackung mit einer Bezeichnung versieht, die geeignet ist, den Eindruck zu erwecken, dass die Gegenstände durch ein Patent oder eine Patentanmeldung geschützt seien, jedem, der ein berechtigtes Interesse an der Kenntnis der Rechtslage hat, auf Verlangen Auskunft darüber zu geben hat, auf welches Patent und auf welche Patentanmeldung sich die Verwendung der Bezeichnung stützt. 306

