

Inhalt

Vorwort	V
Inhaltsübersicht	VII
Erster Teil Einleitung	1
Zweiter Teil Grundlagen	3
A. Begriffsbestimmung	3
B. Der grundlegende Wertungskonflikt	5
I. Die Gemeinfreiheit	6
1. Die Gemeinfreiheit als positives Rechtskonzept	6
2. Schutzrechtsablauf	7
II. Vorteile aus Rechtsverletzungen	8
C. Gang der Untersuchung	10
D. Arbeitsthese	11
Dritter Teil Rechtsprechung und Fallgruppen	13
<i>1. Abschnitt Rechtsprechung in Deutschland</i>	13
A. Rechtsprechung zum Vernichtungsanspruch	14
I. Entscheidung des Reichsgerichts in RGSt 27, 21	14
II. Entscheidung des OLG Düsseldorf – Rechnungslegungsanspruch	15
B. Rechtsprechung zum Unterlassungsanspruch	15
I. Entscheidung des BGH – Ethofumesat	16
II. Entscheidung des LG Düsseldorf – Antihistamine	17
III. Entscheidung des LG Düsseldorf – 4c O 113/13	18
C. Schlussfolgerungen	19
<i>2. Abschnitt Springboard aus internationaler Perspektive</i>	21
A. Rechtsordnungen innerhalb der EU	22
I. Großbritannien	22
II. Spanien	25
III. Frankreich	26
IV. Niederlande	27
B. EuGH-Urteil C-316/95	27
C. Rechtsordnungen außerhalb der EU	28
I. Vereinigte Staaten von Amerika	28
II. Kanada	31
III. Hongkong	32
IV. Südafrika	33
V. Weitere Rechtsordnungen	34
D. Zusammenfassung der Erkenntnisse	34

3. Abschnitt	<i>Fallgruppen besonderer Springboard-Sachverhalte</i>	36
A.	Zulassungsverfahren	36
I.	Arzneimittelrechtliche Zulassung	37
II.	Weitere Zulassungsverfahren	39
1.	Vorliegen von patentrechtlich relevanten Handlungsweisen	40
2.	Einordnung unter das Versuchsprivileg	41
B.	Vorbereitungen des Markteintritts	44
C.	Angebote auf Lieferung nach Zeitablauf	45
Vierter Teil	Die einzelnen Ansprüche	49
1. Abschnitt	<i>Relevante Rechtsquellen und Vorüberlegungen</i>	49
A.	Gesetzliche Vorgaben	49
I.	Völkerrechtliche Verträge	49
1.	TRIPs	50
a)	Art. 33 – Schutzdauer	50
b)	Art. 44, 45, 46 und Art. 41	53
2.	Art. 63 Abs. 1 EPÜ – Laufzeit des europäischen Patents	54
II.	Europarechtliche Vorgaben	55
1.	Warenverkehrsfreiheit	55
2.	Enforcement-Richtlinie	57
III.	Gesetzliche Wertungen im deutschen Recht	59
1.	Art. 14 Abs. 1 GG	59
2.	Patentlaufzeit nach § 16 PatG	60
a)	Wortlaut der Norm	60
b)	Systematik der Regelung	61
B.	Dogmatische Grundlagen und Maßstab der Prüfung	61
I.	Das Patent als absolutes Recht	61
1.	Entstehung von Ansprüchen	62
2.	Personelle Reichweite der Ausschlusswirkung	63
II.	Maßstab Gemeinfreiheit	64
III.	Zusammenfassung des Prüfungsmaßstabs	65
2. Abschnitt	<i>Der Vernichtungsanspruch</i>	66
A.	Wortlautauslegung	67
I.	§ 140a PatG	67
II.	Rechtsgrundlagen in anderen Gesetzen des geistigen Eigentums	68
III.	Alternative Ausgestaltungsmöglichkeiten	72
1.	Ausgestaltung im Musterschutz von 1876	73
2.	Kritik dieser Ausgestaltung	74
IV.	Gesetzliche Verjährungsregelung	76
V.	Zwischenergebnis	81
B.	Europarechtliche Vorgaben	81
C.	Rechtsnatur und Zweck des Vernichtungsanspruchs	82
I.	Die sog. Makelbehaftung	83
1.	Vorläufer und Grundlage der Makelbehaftung	84
2.	Ratio des Anspruchs	85
3.	§ 96 UrhG als gesetzliche Grundlage	87
4.	Besonderes Rechtsschutzbedürfnis als Anspruchsvoraussetzung?	88

5. Kritik und Ergebnis	90
II. Beseitigungsanspruch	91
1. Grundlagen	92
2. Grundlegende Abgrenzung im allgemeinem Zivilrecht	93
a) Kausalitätstheorie	94
b) Usurpationstheorie	95
3. Übertragung auf das Patentrecht	97
a) Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs	97
b) Fortwirken trotz Wegfalls des Schutzrechts?	99
c) Bestand des Rechts	102
aa) Wegfall des Patents	103
bb) Anknüpfung an alternativem Schutzgut	105
cc) Folgerungen der Usurpationstheorie	108
d) Zeitpunkt des Rechtswidrigkeitsmoments	109
e) Zweck des Beseitigungsanspruchs	110
4. Zwischenergebnis	111
III. Die Änderung und Erweiterung des Anspruchszwecks	111
1. Sanktionierung	114
2. Prävention	117
a) Beschränkung präventiven Rechtsschutzes	118
b) Besonderes Präventionsinteresse der Springboard-Konstellation	119
IV. Zwischenergebnis	121
V. Weitere Ansätze der Anspruchsqualifizierung	123
1. Diekmann	124
2. Walchner	126
3. Thun	128
4. Igelmann	130
5. Springboard-Vernichtung ausschließlich als Naturalrestitution	131
VI. Ergebnis	133
D. Ergebniskontrolle	134
E. Sonderfall: Übertragung der Erzeugnisse auf Dritte	135
F. Folgen des Schutzrechtsablaufs für die Verhältnismäßigkeitsprüfung	136
<i>3. Abschnitt Zahlungsansprüche</i>	139
A. Exkurs: Schäden und Vorteile der Springboard-Konstellation	139
I. Early Entry eines Generikaanbieters	140
1. Analysen und Daten der Marktconstellation	142
a) Caves/Whinston/Hurwitz (1991)	143
b) Grabowski/Vernon (1992)	144
c) Hollis (2002)	145
d) EU-Kommission (2009)	146
2. Zusammenfassung der Erkenntnisse	147
II. Übertragung der Ergebnisse auf andere Marktconstellationen	147
1. Besonderheiten des Pharmamarktes	148
2. First Mover Advantage	149
3. Andere Märkte	150
III. Vergleich von entstandenen Vor- und Nachteilen	153
IV. Schlussfolgerungen	153
B. Der Schadensersatzanspruch	154

I.	Systematische und dogmatische Verortung der Problematik	155
1.	Tatsächlicher Schaden und entgangener Gewinn	155
a)	Zurechnung von Schadenspositionen	157
b)	Springboard-Anknüpfung und Gemeinfreiheit	159
2.	Herausgabe des Verletzergewinns	161
a)	Zusammenhang von Gewinn und Rechtsverletzung	162
b)	Springboard-Anknüpfung und Gemeinfreiheit	164
3.	Lizenzanalogie	165
a)	Hohe Lizenzgebühren für den Zeitraum vor Patentablauf – »Early Entry-Lizenz«	166
b)	Lizenzgebühren für Zeitraum nach Patentablauf	167
aa)	Zulässigkeit einer solchen Vertragsgestaltung	168
aaa)	Zulässigkeit der Anknüpfung an Zeiträume nach Schutzrechtsablauf	169
bbb)	Kartellrechtliche Grenzen	170
bb)	Üblichkeit einer solchen Vereinbarung	173
c)	Springboard-Optionen bei der Lizenzanalogie	174
II.	Zulässigkeit des Springboard-Schadensersatzanspruchs	174
1.	Reichweite des patentrechtlichen Schadensersatzanspruchs	175
a)	Europäische Vorgaben	176
b)	Begleitschäden	177
aa)	Marktverwirrungsschäden	178
bb)	Imageschäden	180
cc)	Rechtsverfolgungskosten	180
c)	Schadensersatz für nicht geschützte Gegenstände und Leistungen	181
aa)	Einbeziehung von Peripheriegeräten, Verbrauchsmaterialien und Zubehör	182
bb)	Weiterentwicklung dieser Rechtsprechung	184
cc)	BGH – Dia-Rähmchen II	186
dd)	Übertragung auf die anderen Schadensberechnungsvarianten	188
d)	Zwischenergebnis und Schlussfolgerungen für die Springboard-Problematik	190
2.	Rechtsvergleich	192
a)	Umfang und Ablauf des Rechtsvergleichs	193
b)	Großbritannien	193
aa)	Grundlagen der Schadensfeststellung	193
bb)	Begründung von Springboard-Damages	196
aaa)	Springboard-Damages	196
bbb)	»Associated damages«	198
ccc)	Account of profits	200
c)	Vereinigte Staaten von Amerika	202
aa)	Grundlagen der Schadensberechnung	202
bb)	Begründung von Springboard-Damages	204
aaa)	Springboard-Damages	204
bbb)	»Entire market value rule«	207
d)	Ergebnisse und Schlussfolgerungen	208
3.	Funktion des patentrechtlichen Schadensersatzanspruchs	211
a)	Ausgleichsfunktion	212

aa)	Inhalt des Patents	212
bb)	Ausschlussgründe der Zurechnung	214
cc)	Ausgleich durch Lizenzanalogie und Gewinnherausgabe	216
b)	Präventionsfunktion	218
aa)	Prävention im allgemeinen Schadensrecht	218
bb)	Prävention im patent- und immaterialgüterrechtlichen Schadensrecht	220
aaa)	Lizenzanalogie	222
bbb)	Herausgabe des Verletzergewinns	225
cc)	Präventionsbedürfnis des Springboard-Sachverhalts	226
aaa)	Wirkung des patentrechtlichen Anspruchskanons	227
bbb)	Rechtsfolgewirkungen beim Springboard-Sachverhalt	228
ccc)	Verbleibende Sanktions- und Präventionswirkung	231
ddd)	Besonderes Präventionsbedürfnis bei Entstehung eines zweiten Marktes	232
4.	Ergebnis	234
5.	Sonderschäden und Berechnungskonkurrenz	234
C.	Der Bereicherungsanspruch	236
I.	Grundlagen	236
II.	Anwendung auf Springboard-Sachverhalte	236
D.	Die praktische und prozessuale Durchsetzung	238
I.	Der Anspruch auf Rechnungslegung	238
II.	Beweisführung in den unterschiedlichen Berechnungsarten	241
1.	Tatsächlicher Schaden und entgangener Gewinn	242
2.	Lizenzanalogie	245
3.	Herausgabe des Verletzergewinns	245
4.	<i>Abschnitt Der Unterlassungsanspruch</i>	247
A.	Bedürfnis der Unterlassungsrechtsfolge	248
I.	Unterlassungsanspruch als immaterialgüterrechtliche Kernrechtsfolge	248
II.	Problem der Bezifferung eines Schadensersatzzahlungsanspruchs	249
1.	EuGH C-316/95	250
2.	Dyson v. Hoover	251
III.	Ergebnis	252
B.	Mögliche Anspruchsgrundlagen	253
I.	Unterlassungsanspruch aus § 139 Abs. 1 S. 1 PatG	253
II.	Beseitigungsanspruch aus § 1004 BGB	254
III.	Naturalrestitution aus § 139 Abs. 2 S. 1 PatG i. V. m. § 249 BGB	255
1.	Naturalrestitution in Form des Unterlassungsanspruchs	255
2.	Befristetes Unterlassen	257
3.	Naturalrestitution für Verletzung von Immaterialgüterrechten	258
IV.	Exkurs: Anspruchsgeltendmachung durch Dritte	260
C.	Zulässigkeit eines Springboard-Unterlassungsanspruchs	262
I.	Relevante Normen und Einflussfaktoren	262
1.	§ 251 Abs. 1 Alt. 1 BGB	263
2.	§ 251 Abs. 2 S. 1 BGB	263
3.	§ 242 BGB	264
4.	Gemeinfreiheit	265
II.	Das besondere Fortwirkungskriterium	266

III.	Inhalt und Reichweite der Naturalrestitution	269
1.	Zustandswiederherstellung	269
2.	Gleichwertigkeit	269
a)	Anwendungsbeispiele der allgemeinzivilrechtlichen Rechtsprechung	270
b)	Ausgleich eines unlauter erzielten Wettbewerbsvorsprungs	271
aa)	Einordnung der lauterkeitsrechtlichen Sachverhalte	272
bb)	Dogmatische Grundlage der Ansprüche	275
cc)	Zeitlicher Anknüpfungspunkt der Unterlassungsdauer	276
dd)	Bewertung der lauterkeitsrechtlichen Rechtsprechung	277
aaa)	Standpunkt zur Gleichwertigkeit	277
bbb)	Zeitlicher Anknüpfungspunkt	278
ccc)	Verwirklichung von Sanktionszwecken	280
3.	Verhältnismäßigkeit	281
IV.	Zwischenergebnis	283
V.	Fallgruppen	284
1.	Rechtsvergleich	284
2.	Zulassungsverfahren	287
a)	Einschätzung und Wertungsargumente der Rechtsprechung	287
b)	Bewertung der Fallgruppe	288
3.	Vorbereitungen des Markteintritts	289
4.	Angebote auf Lieferung nach Zeitablauf	291
a)	LG Düsseldorf – Antihistamine	291
b)	Bewertung der Entscheidung	292
c)	Zustandswiederherstellung und Gleichwertigkeit	293
5.	Sonstige Patentverletzungen	295
6.	Sonderfall: Verletzungsgegenstände	296
a)	Sequestration	297
b)	Möglichkeit eines Unterlassungsanspruchs	299
VI.	Prozessuale Besonderheiten	300
1.	Zeitpunkt der Entscheidung	301
2.	Einstweiliger Rechtsschutz	302
3.	Aussetzung des Verletzungsverfahrens	303
D.	Ergebnis	304
	<i>5. Abschnitt Weitere Ansprüche</i>	305
A.	Die Ansprüche auf Rückruf und Entfernen aus den Vertriebswegen	305
I.	Zweck des Anspruchs	306
II.	Wirkungen auf Dritte	308
III.	Ergebnis	310
B.	Der allgemeine Beseitigungsanspruch	310
C.	Der Anspruch auf Urteilsveröffentlichung	310
	Fünfter Teil Zusammenfassung und Ergebnisse	313
	<i>1. Abschnitt Zusammenfassung</i>	313
A.	Die besonderen Auswirkungen der Springboard-Situation	313
B.	Besondere Fallgruppen	314
I.	Zulassungsverfahren	315

II.	Vorbereitungen des Markteintritts	315
III.	Angebote auf Lieferung nach Zeitablauf	316
C.	Die internationale Perspektive	316
D.	Die Zulässigkeit der einzelnen Springboard-Ansprüche	317
I.	Der Vernichtungsanspruch	318
II.	Die Zahlungsansprüche	319
1.	Die Grundlage der Zulässigkeit	319
2.	Die einzelnen Berechnungsarten	321
III.	Der Unterlassungsanspruch	323
1.	Die grundsätzliche Zulässigkeit des Anspruchs	323
2.	Fallgestaltungen	324
a)	Zulassungsverfahren	324
b)	Vorbereitungen des Markteintritts	324
c)	Angebote auf Lieferung nach Zeitablauf	325
d)	Sonstige Patentverletzungen	325
e)	Sonderfall: Verletzungsgegenstände	326
IV.	Die Ansprüche auf Rückruf und Entfernen aus den Vertriebswegen	326
V.	Der allgemeine Beseitigungsanspruch	327
VI.	Der Anspruch auf Urteilsveröffentlichung	327
2.	<i>Abschnitt Schlussfolgerungen und Ausblick</i>	328
A.	Einordnung der Springboard-Problematik	328
B.	Die Relevanz der Gemeinfreiheit	330
C.	Die Wirkung der patentrechtlichen Ansprüche	331
D.	Handlungsbedarf und -empfehlung für Parteien und Gerichte	333
E.	Ausblick	335
	Abkürzungen	339
	Literatur	343
	Sachregister	367