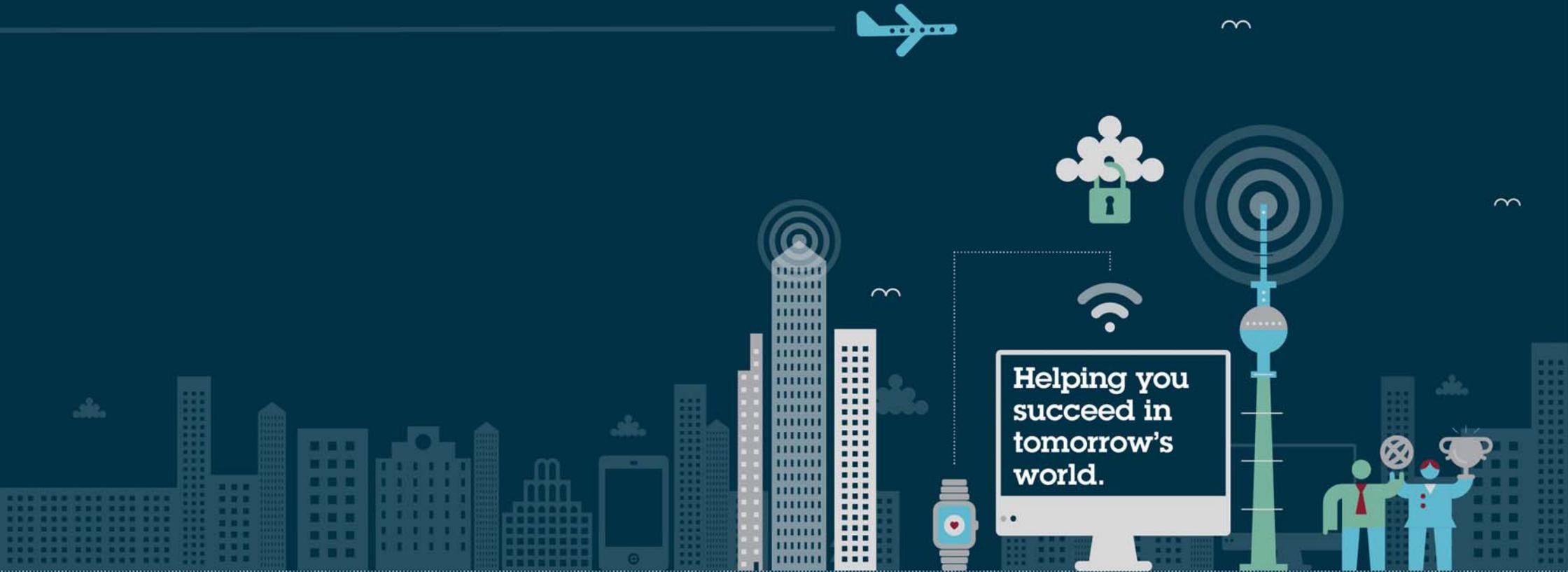


# Patent FTO im Unternehmen – Was sollte ich wissen?

Zukunftsallianz Maschinenbau – 23. November 2022





# Agenda

- I. Patente im Recht des Geistigen Eigentums
- II. Voraussetzungen der Patenterteilung
- III. Wirkung eines Patents
- IV. Haftung von Leitungsorganen (insb. GmbH-Geschäftsführung)
- V. Schutzbereich eines Patents
- VI. Die Patentschrift
- VII. Die Patentregister



# Patente im Recht des Geistigen Eigentums



# Geistige Eigentumsrechte I

## Urheberrecht

Persönliche, geistige Schöpfungen aus den Bereichen Kunst, Literatur, Wissenschaft

Software

Besteht automatisch

## Marke

Charakteristische Bezeichnung von Waren oder Dienstleistungen

Benutzung und/oder Eintragung (geprüft)

## Design

Äußere Gestaltung

Eintragung (ungeprüft)

## Betriebsgeheimnis

Wertvolle Informationen

Geheimhaltungsmaßnahmen notwendig

## Geistige Eigentumsrechte II

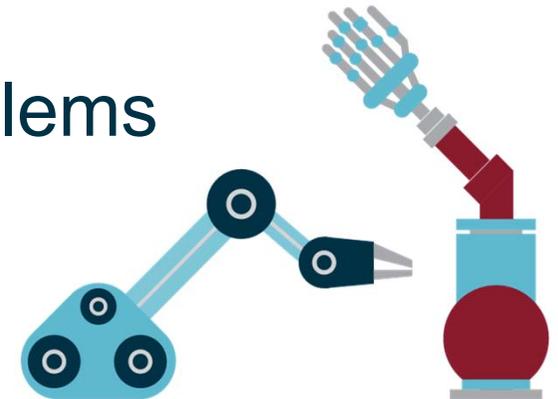
**Patent als geprüftes Schutzrecht  
für eine**

**Erfindung**

=

Lösung eines technischen Problems  
mit technischen Mitteln

Verfahren und Erzeugnis



# Schutz der Erfindung

## Patent

- **Verfahren**schutz und **Erzeugnis**schutz
- Ausführliche amtliche **Prüfung**
- Zeit bis zur Erteilung:  
ca. **1,5-3 Jahre** (DE)/**3-5 Jahre** (EP)
- Laufzeit: max. **20 Jahre** nach  
Anmeldung  
(effektiver Schutz erst mit Erteilung)
- Amtskosten für gesamten Zeitraum:  
ca. **EUR 14.000**  
(Anmeldung DPMA und steigende  
Jahresgebühren, s. u.),  
EP deutlich höher

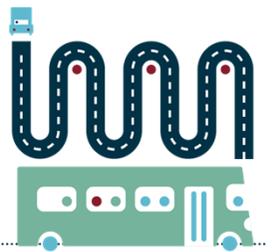
## Gebrauchsmuster

### „kleines Patent“

- Schützt **Erzeugnis**
- Löschung bei begründetem Antrag,  
ansonsten nahezu ungeprüft (reine  
**Formalprüfung**)
- Anmeldedauer:  
idR **3-4 Monate** bis zur Eintragung
- Laufzeit: max. **10 Jahre** nach  
Anmeldung
- Amtskosten für gesamten Zeitraum:  
mind. ca. **EUR 1.120**  
(Anmeldung + Aufrechterhaltung,  
ohne Recherche)

## Erfindungen und das „Territorialitätsprinzip“

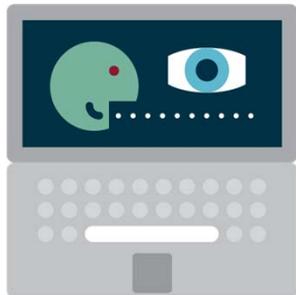
- Patent- und Gebrauchsmusterschutz gilt nur innerhalb des Staates, der ihn erteilt oder anerkennt
  - Schutzlandprinzip: Anwendbares Recht bestimmt sich nach dem Staat, für den der Schutz beantragt wird
    - viele nationale Patentanmeldungen erforderlich
  - Supranationale Verfahren – z. B. EP („Bündelpatente“), PCT
  - In Zukunft (derzeit geplant April 2023) auch Einheitspatent als „Unionspatent“
- ...im weltweiten Durchschnitt werden Patente in 4 Ländern angemeldet



# Voraussetzungen der Patenterteilung



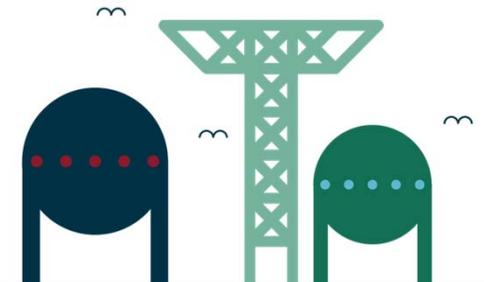
# Voraussetzungen der Patenterteilung



**Neuheit**

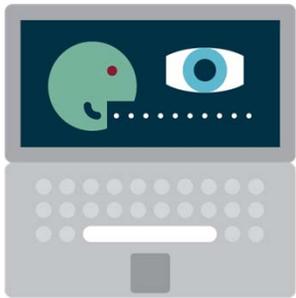


**Erfinderische  
Tätigkeit**



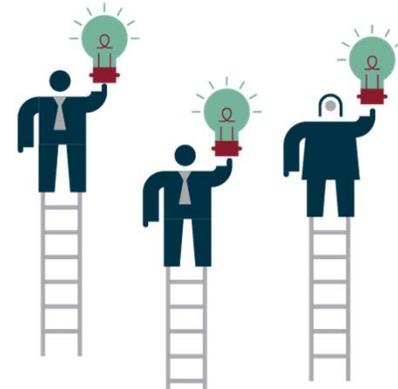
**Gewerbliche  
Anwendbarkeit**

## Voraussetzungen der Patenterteilung



### § 3 I PatG

„Eine Erfindung gilt als **neu**, wenn sie nicht zum Stand der Technik gehört.“



### § 4 PatG

„Eine Erfindung gilt als auf einer **erfinderischen Tätigkeit** beruhend, wenn sie sich für den Fachmann nicht in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt.“

## Neuheit – Stand der Technik

### „starkes“ Patent

- **absoluter Neuheitsbegriff**  
→ alle Kenntnisse, die vor Anmeldetag weltweit öffentlich zugänglich gemacht wurden (z. B. auch öffentliche mündliche Beschreibungen, Benutzungen im Ausland, etc.)
- **keine Neuheitsschonfrist**

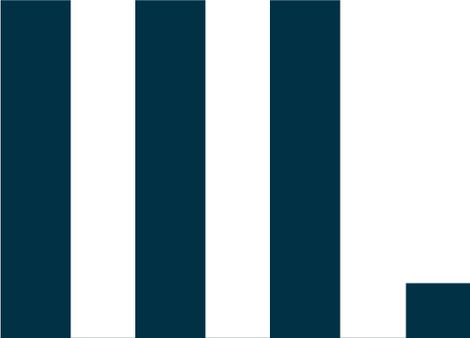
### „schwaches“ Gebrauchsmuster

- **relativer Neuheitsbegriff** → Neuheitsschädlich sind nur weltweite schriftliche Beschreibungen oder Benutzungen, die vor dem Anmeldetag in Deutschland öffentlich zugänglich gemacht wurden
- **Neuheitsschonfrist** → alle Beschreibungen oder Benutzungen des Anmelders innerhalb von 6 Monaten vor Anmeldung werden für den SdT außer Acht gelassen

Keine „Mosaikbetrachtung“ → Einzelvergleich mit SdT  
(anders bei der „erfinderischen Tätigkeit“)

### Praxistipp:

- Geheimhaltung bis zur Anmeldung → Keine öffentliche Zugänglichmachung, ob mündlich, schriftlich, durch Benutzung in der Öffentlichkeit oder auf sonstige Weise



# Wirkung eines Patents



## Wirkung des erteilten Patents

### Ausschließlichkeitsrecht:

Andere dürfen die Erfindung nur mit Zustimmung des Inhabers benutzen

- **Verfahren** dürfen von Dritten nicht zu gewerblichen Zwecken angewendet werden
- **Erzeugnisse** dürfen von Dritten nicht zu gewerblichen Zwecken hergestellt, angeboten und/oder in Verkehr gebracht werden



Kein positives  
Benutzungsrecht,  
sondern ein  
Ausschlussrecht!!

# Wirkung des erteilten Patents

## § 9 PatG (Unmittelbare Patentverletzung)

Das Patent hat die Wirkung, dass allein der Patentinhaber befugt ist, die patentierte Erfindung im Rahmen des geltenden Rechts zu benutzen. Jedem Dritten ist es verboten, ohne seine Zustimmung

1. ein **Erzeugnis**, das Gegenstand des Patents ist, herzustellen, anzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu gebrauchen oder zu den genannten Zwecken entweder einzuführen oder zu besitzen;
2. ein **Verfahren**, das Gegenstand des Patents ist, anzuwenden oder, wenn der Dritte weiß oder es auf Grund der Umstände offensichtlich ist, dass die Anwendung des Verfahrens ohne Zustimmung des Patentinhabers verboten ist, zur Anwendung im Geltungsbereich dieses Gesetzes anzubieten;
3. das **durch ein Verfahren**, das Gegenstand des Patents ist, unmittelbar **hergestellte Erzeugnis** anzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu gebrauchen oder zu den genannten Zwecken entweder einzuführen oder zu besitzen.

# Wirkung des erteilten Patents

## § 10 PatG (Mittelbare Patentverletzung)

- (1) Das Patent hat ferner die Wirkung, dass es jedem Dritten verboten ist, ohne Zustimmung des Patentinhabers im Geltungsbereich dieses Gesetzes anderen als zur Benutzung der patentierten Erfindung berechtigten Personen Mittel, die sich auf ein wesentliches Element der Erfindung beziehen, zur Benutzung der Erfindung im Geltungsbereich dieses Gesetzes anzubieten oder zu liefern, wenn der Dritte weiß oder es auf Grund der Umstände offensichtlich ist, dass diese Mittel dazu geeignet und bestimmt sind, für die Benutzung der Erfindung verwendet zu werden.
- (2) Absatz 1 ist nicht anzuwenden, wenn es sich bei den Mitteln um allgemein im Handel erhältliche Erzeugnisse handelt, es sei denn, dass der Dritte den Belieferten bewusst veranlasst, in einer nach § 9 Satz 2 verbotenen Weise zu handeln.
- (3) Personen, die die in § 11 Nr. 1 bis 3 genannten Handlungen vornehmen, gelten im Sinne des Absatzes 1 nicht als Personen, die zur Benutzung der Erfindung berechtigt sind.

## Wirkung des erteilten Patents – mittelbare Patentverletzung

- Die sog. mittelbare Patentverletzung ist eine Art „Vorfeld“-Tatbestand, um zu vermeiden, dass es überhaupt zur unmittelbaren Patentverletzung kommt!
- Der Patentinhaber kann frei wählen, ob er gegen den unmittelbaren oder den mittelbaren Patentverletzer vorgeht!
- Die mittelbare Patentverletzung beschränkt sich auf Handlungen im Inland, ist dort aber genauso gefahrträchtig wie eine unmittelbare Patentverletzung!
- Eine Klage wegen mittelbarer Patentverletzung scheitert bei Ersatzteilen, etc. nicht selten an der Berechtigung zur Nutzung durch die Abnehmer (aufgrund Erschöpfung der Patentrechte – Neuherstellung vs. bestimmungsgemäßer Gebrauch)
- Beachte: Der Entschädigungsanspruch (§ 33 PatG) gilt laut Rspr. nicht bei einer mittelbaren Benutzung!

## Welche Ansprüche kommen typischerweise in Betracht?

### Die wesentlichsten Ansprüche:

- Unterlassung, § 139 Abs. 1 PatG (neue Fassung! – mit Einwand der Unverhältnismäßigkeit)
- Auskunft und Rechnungslegung, § 140b PatG
- Schadensersatz, § 139 Abs. 2 PatG
- Rückruf / Vernichtung, § 140a PatG
- Entschädigung, § 33 PatG – bereits ab Veröffentlichung der Anmeldung (!) in der Praxis, jedoch eher selten vor Erteilung aufgrund Gefahr der Rückzahlungspflicht (Möglichkeit: zeitnahe Inanspruchnahme nach Erteilung)

## Welche Ansprüche kommen typischerweise in Betracht?

- Unterlassung, § 139 Abs. 1 PatG:
  - **Verschuldensunabhängig!**
  - Ausräumen der **Wiederholungsgefahr** grundsätzlich nur durch die Abgabe einer **strafbewehrten Unterlassungserklärung**
  - Bei **mittelbarer Patentverletzung (§ 10 PatG)** möglicherweise (nur) Anbringung eines Warnhinweises
  - Bei mittelbaren Patentverletzungen kann **nur das Anbieten und der Vertrieb von Mitteln** untersagt werden, die sich auf ein wesentliches Element der Erfindung beziehen und die zur Benutzung der Erfindung im Geltungsbereich des PatG (nur Deutschland!) geeignet und bestimmt sind
  - Der Unterlassungstitel ist **ausnahmsweise beschränkbar**, siehe § 139 Abs. 1 Satz 3 PatG (selten! Aber ausgeschlossen z.B. bei unzureichender FTO-Analyse)

## Welche Ansprüche kommen typischerweise in Betracht?

- Entschädigung, § 33 PatG:
  - Kenntnis des Benutzers erforderlich („*obwohl er wußte oder wissen mußte, daß die von ihm benutzte Erfindung Gegenstand der Anmeldung war*“)
  - Nach der Rechtsprechung besteht ein **Prüfungszeitraum** für Benutzer (in der Regel **ein Monat nach Offenlegung der Anmeldung**)
  - Grundsätzlich strenge Anforderungen an Unternehmen (→ FTO-Analyse notwendig)
  - „angemessene Entschädigung“ als Rechtsfolge

## Welche Ansprüche kommen typischerweise in Betracht?

- Schadensersatz, § 139 Abs. 2 PatG
  - **Verschulden** des Verletzers erforderlich  
→ auch leichte Fahrlässigkeit ausreichend
  - Auch hier grundsätzlich eine **Prüfungsfrist von einem Monat** nach Veröffentlichung der Patenterteilung
  - Prüfungspflichten unterscheiden sich je nach **Rolle des Unternehmens** als
    - Hersteller
    - Spediteur
    - (reines, spezialisiertes) Handelsunternehmen
    - Sortimenter (z.B. Versandhandelsunternehmen, Baumärkte, etc.)
  - Umfang der **Prüfungspflicht ist letztlich eine Frage des Einzelfalls**
  - **Daumenregel:** Je spezieller am Markt unterwegs, desto größer die Prüfungspflichten (auch vorheriger Rechtsrat schließt Verschulden nicht zwingend aus)

## Umfang von Prüfungspflichten im Unternehmen

OLG Düsseldorf, Ur. v. 30. März 2017 - I-15 U 66/15 – *Mobiles Kommunikationssystem*

*„Auch reine Händler sind vor Aufnahme ihrer Tätigkeit grundsätzlich verpflichtet, sich nach entgegenstehenden Schutzrechten zu erkundigen. Die Kenntnis der für sein Fachgebiet einschlägigen Patente und Patentanmeldungen wird daher von Unternehmen erwartet. Der inländische Importeur hat eine besondere Prüfungspflicht und darf sich etwa auf Angaben des ausländischen Herstellers nicht verlassen, insbesondere nicht auf die nur pauschale Erklärung, eine Patentverletzung liege nicht vor [...]. Die Prüfungspflicht besteht bei Aufnahme von Vertrieb bzw. Produktion. Erfährt der Verletzer die den Verletzungstatbestand begründenden Umstände ohne Verletzung seiner Prüfungspflichten erst nach Aufnahme von Produktion bzw. Vertrieb, so ist ihm eine angemessene Frist zur Prüfung der Rechtslage zuzubilligen, soweit der Verletzungstatbestand nicht ohne Weiteres erkennbar ist. Eine Überlegungsfrist kann indessen entbehrlich sein, wenn der Verletzer bereits vorher in ausreichend konkreter Form auf das zu erwartende Schutzrecht hingewiesen worden war [...]. Die Einholung sachkundigen Rats von erfahrenen Patentanwälten oder patentrechtlich erfahrenen Rechtsanwälten ist zumeist erforderlich, um dem Vorwurf des Verschuldens entgegen zu können, wobei selbst in diesem Falle der Verschuldensvorwurf nicht notwendig entfällt [...]. Selbst eine günstige Stellungnahme eines Gutachters schließt nicht notwendig ein Verschulden des Verletzers aus; jedenfalls erspart sie ihm keinesfalls eine sorgfältige eigene Prüfung der Sachlage, etwa wenn die Begründung eines günstigen Gutachtens nicht aus sich heraus überzeugt [...]. Auch insoweit gilt, dass auf eigenes Risiko handelt, wer bei zweifelhafter Rechtslage seine Interessen auf Kosten anderer wahrnimmt [...]. Diese Sorgfaltspflichten gelten auch für komplexe technische Gegenstände (wie etwa DVD-Player uÄ), bei denen etwaige Patentverletzungen nur mit einem für den Händler beträchtlichen Aufwand festzustellen sind [...].“*

## Umfang von Prüfungspflichten im Unternehmen

- Prüfung in der Zulieferkette (insb. relevant für Händler):
  - Bei **ernsthafter, sorgfältiger und sachkundiger Prüfung des Zulieferers** dahingehend, ob das Produkt Schutzrechte Dritter verletzt, **ggf. Reduzierung der Überprüfungsspflicht auf Vergewisserung der verlässlichen Prüfung** der Schutzrechtslage durch Zulieferer
  - regelmäßig nicht ausreichend (!): **Allgemein gehaltene Haftungsfreistellungsklausel** des Lieferanten mit Zusicherung der Nichtverletzung (z.B. LG Mannheim, InstGE 7, 14 – *Halbleiterbaugruppe*)

## Umfang von Prüfungspflichten im Unternehmen

BGH, Urt. v. 14. Feb. 2006 – X ZR 93/04, GRUR 2006, 575 (577) – Melanie:

*„Ob diese Verpflichtung in gleichem Umfang für jeden Händler gilt, bedarf im Streitfall keiner Erörterung. Sie gilt **jedenfalls für denjenigen, der ein Erzeugnis bezieht, ohne sich bei seinem Lieferanten zu vergewissern, dass die notwendige Überprüfung von diesem oder einem früheren Glied in der Vertriebskette mit der gebotenen Sorgfalt durchgeführt worden ist.** Insbesondere gilt dies für denjenigen Händler, der - wie die Bekl. - ein Erzeugnis **aus dem Ausland bezieht**, da gerade **in diesem Fall die Möglichkeit** besteht, dass der Hersteller und etwaige weitere Glieder der Vertriebskette zu **einer Prüfung des Erzeugnisses im Hinblick auf inländische Schutzrechte keine Veranlassung** gesehen haben. Ein Händler darf ein Erzeugnis jedenfalls **solange nicht in den Verkehr bringen**, wie er **nicht begründetermaßen annehmen darf, dass die notwendige Prüfung auf die Verletzung von Rechten Dritter** zumindest einmal durchgeführt worden ist.“*

## Umfang von Prüfungspflichten im Unternehmen

*Kühnen*, Handbuch der Patentverletzung

(Vorsitzender Richter am OLG Düsseldorf, 2. Zivilsenat (Patentstreitsenat)):

*„Vielmehr muss der Nachweis eingefordert werden, dass eine sachkundige und hinreichend erfahrene Person die Verletzungsfrage gewissenhaft mit dem (zumindest vertretbaren) Ergebnis einer Nichtverletzung begutachtet hat, und zwar sowohl in tatsächlicher Hinsicht (Beschaffenheit der angegriffenen Ausführungsform) als auch in rechtlicher Hinsicht (Eingriff in den Schutzbereich?). Wer selbst keine geeigneten Untersuchungen anstellt und wem auch von seinem Zulieferer kein verlässlicher Nachweis über die Nichtverletzung präsentiert wird, aber dennoch den Vertrieb aufnimmt, handelt schuldhaft, weil er die Patentverletzung billigend in Kauf nimmt.“*

## Welche Ansprüche kommen typischerweise in Betracht?

Zur Höhe des Schadensersatzes

### **Drei Arten der Berechnung nach § 139 Abs. 2 PatG:**

1. Lizenzanalogie („reasonable royalties“)
2. Verletzergewinn („infringer's profit“)
3. Entgangener Gewinn des Patentinhabers („lost profit“)

→ Grundsätzlich freies Wahlrecht des Berechtigten zwischen den Berechnungsarten, aber nicht kumulativ

# IV

## Haftung von Leitungsorganen (insb. Geschäftsführung)



## Haftung von Leitungsorganen bei Patentverletzungen

- **Grundsatz:** Haftung als Täter/Mittäter (§ 830 Abs. 1 BGB) oder als Teilnehmer (§ 830 Abs. 2 BGB) → **Ermöglichung oder Förderung** fremder Patentverletzungen
- Bei Patentverletzungen können die Organe eines Unternehmens (z.B. die **Geschäftsführung**) als **Gesamtschuldner** neben der Gesellschaft verklagt werden
- **Vorteile** für den Patentinhaber:
  - Weiterer Schuldner für eventuelle Schadensersatzansprüche
  - Strategisch: Erhöhung des Drucks auf handelnde Personen des verletzenden Unternehmens
- **Größeres Haftungsrisiko für Leitungsorgane im Patentrecht** im Vergleich zu anderen Immaterialgüterrechten (Grund: Gesteigerte Gefährdungslage bei technischen Schutzrechten)

# Haftung von Leitungsorganen bei Patentverletzungen

BGH, Urt. v. 15. Dez. 2015 - X ZR 30/14, GRUR 2016, 257 – Glasfasern II

„Diese Voraussetzungen sind im Hinblick auf den Schutz von Patenten jedenfalls dann typischerweise erfüllt, wenn ein Unternehmen technische Erzeugnisse herstellt oder in den inländischen Markt einführt.

Für praktisch jeden Bereich der Technik ist eine Vielzahl von Patenten mit unterschiedlichsten Gegenständen in Kraft. **Ein Unternehmen muss deshalb vor Aufnahme einer der genannten Tätigkeiten prüfen, ob seine Erzeugnisse oder Verfahren in den Schutzbereich fremder Rechte fallen** (vgl. BGH, GRUR 1958, 288 [290] – Dia-Rähmchen I; BGH, GRUR 1977, 598 [601] – Autoskooterhalle; BGHZ 98, 12 [24] = GRUR 1986, 803 [806] – Formstein).

Diese Verpflichtung beruht nicht allein auf der allgemeinen Pflicht zum Schutz fremder Rechtsgüter. Sie ist vielmehr **Ausdruck der gesteigerten Gefährdungslage, der technische Schutzrechte typischerweise ausgesetzt sind**. Der aus solchen Rechten resultierende, ohnehin nur für begrenzte Zeit bestehende Schutz wäre nicht in hinreichender Weise gewährleistet, wenn andere Marktteilnehmer der Frage, ob ihre Tätigkeit fremde Schutzrechte verletzt, nur untergeordnete Bedeutung beimäßen.

Kraft seiner Verantwortung für die Organisation und Leitung des Geschäftsbetriebs und der damit verbundenen Gefahr, dass dieser so eingerichtet wird, dass die Produktion oder Vertriebstätigkeit des Unternehmens die fortlaufende Verletzung technischer Schutzrechte Dritter zur Folge hat, **ist der gesetzliche Vertreter einer Gesellschaft deshalb grundsätzlich gehalten, die gebotenen Überprüfungen zu veranlassen oder den Geschäftsbetrieb so zu organisieren, dass die Erfüllung dieser Pflicht durch dafür verantwortliche Mitarbeiter gewährleistet ist**. Er muss insbesondere dafür sorgen, dass **grundlegende Entscheidungen über die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft nicht ohne seine Zustimmung erfolgen und dass die mit Entwicklung, Herstellung und Vertrieb betrauten Mitarbeiter der Gesellschaft die gebotenen Vorkehrungen treffen, um eine Verletzung fremder Patente zu vermeiden**.

Bei dieser Ausgangslage **bedarf es im Regelfall keiner näheren Feststellungen dazu, dass die schuldhafte Verletzung eines Patents durch eine Gesellschaft auf einem schuldhaften Fehlverhalten ihrer gesetzlichen Vertreter beruht**.

Angesichts der oben aufgezeigten besonderen Gefährdungslage und der großen Bedeutung, die einer Prüfung der Schutzrechtslage zukommt, **deutet der Umstand, dass es zu einer schuldhaften Patentverletzung gekommen ist, in der Regel darauf hin, dass die gesetzlichen Vertreter die ihnen insoweit obliegenden Pflichten schuldhaft verletzt haben** (vgl. dazu auch Benkard/Grabinski/Zülch, PatG, 11. Aufl., § 139 Rn. 22)“

## Haftung von Leitungsorganen bei Patentverletzungen

- Im Ergebnis gilt eine Art **Vermutung für die Mithaftung** des jeweils zuständigen Geschäftsführers im Falle einer Patentverletzung der Gesellschaft
- **Sekundäre Darlegungslast** für den Geschäftsführer → Dieser muss darlegen, dass und wie er den ihm obliegenden Pflichten nachgekommen ist
- Die Geschäftsführung muss dafür sorgen, *„dass grundlegende Entscheidungen über die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft nicht ohne seine Zustimmung erfolgen“*
- Bei mehreren Geschäftsführern mit **unterschiedlichen Zuständigkeitsbereichen** haftet zunächst nur derjenige, in dessen Verantwortungsbereich die patentverletzende Handlung fällt
- Einnahme einer **„aktiven Rolle“** (unter Berücksichtigung der Gesellschaftsstruktur und Tätigkeitsfelder) → je nach Einzelfall bspw. finale Entscheidung über den Vertrieb eines Produkts

## Haftung von Leitungsorganen bei Patentverletzungen

- Die gesamtschuldnerische Haftung im Außenverhältnis führt nicht zwangsläufig zu einer tatsächlichen Haftung eines Geschäftsführers
  - Häufig keine Haftung im **Innenverhältnis** gegenüber der Gesellschaft
  - § 43 Abs. 1 GmbHG: Sorgfalt eines ordentlichen Geschäftsmanns in den Angelegenheiten der Gesellschaft anzuwenden
  - z.B. Beauftragung einer Kanzlei / interne Delegation kann u.U. ausreichend sein  
→ **Ggf. keine Pflichtverletzung** des Geschäftsführers im Innenverhältnis, selbst wenn er im Außenverhältnis für die Patentverletzung haften muss
  - Ebenso **Haftungsfreistellung oder Haftungsverzicht** der Gesellschaft gegenüber Geschäftsführung möglich (Blick in die Gesellschafts- bzw. Anstellungsverträge)
  - In Praxis Absicherung im Rahmen einer **D&O-Versicherung** möglich
  - Anforderungen für die Prüfung der Schutzrechtsslage sind **branchenunabhängig** (→ z.B. keine „Privilegierung“ der Automotive-Branche, in der FTO-Analysen häufig nicht durchgeführt werden)

## Haftung von Leitungsorganen bei Patentverletzungen

### Auf keinen Fall (!) – zumindest Gefahr der Fahrlässigkeit im Innenverhältnis / bedingter Vorsatz im Außenverhältnis:

Unterlassung der Überprüfung der Schutzrechtslage in den beabsichtigten Vertriebsländern, wenn bekannt ist, dass der ausländische Lieferant (auch) nicht fachkundig geprüft hat und/oder beraten wurde!

→ Nicht „blind“ dem Lieferanten vertrauen („*Patente haben wir geprüft*“)

- Trotz des eher geringen Risikos einer tatsächlichen Haftung eines Geschäftsführers ist **dringend von einem „Verschließen vor möglichen Patentverletzungen“ abzuraten!**
- Dies könnte für die Begründung eines (**bedingten**) **Vorsatzes** ausreichen, sodass nach § 142 PatG auch eine **Strafbarkeit der Patentverletzung** in Betracht kommt

## Haftung von Leitungsorganen bei Patentverletzungen

### Auswirkungen auf die (wesentlichen) patentrechtlichen Ansprüche

- Unterlassung:
  - Geschäftsführung kann **neben der Gesellschaft auf Unterlassung in Anspruch genommen werden**
  - (theoretisch) Abgabe einer **separaten Unterlassungserklärung**
- Schadenersatz:
  - Geschäftsführung kann **gemeinsam mit der Gesellschaft als Gesamtschuldner auf Schadenersatz haften**
  - Schadenersatzanspruch besteht in aller Regel nur für den **Zeitraum der Tätigkeit als Geschäftsführer\*in**
- Auskunft- und Rechnungslegung:
  - Die Auskunftspflicht der Geschäftsführung erstreckt sich auf **jede Verletzungshandlung**, unabhängig davon, ob die Handlung als Organ der Gesellschaft oder in anderer Funktion begangen wurde (so OLG Düsseldorf)

# V

## Schutzbereich eines Patents



## Wonach bestimmt sich der Schutzbereich eines Patents?

### § 14 PatG

*Der Schutzbereich des Patents und der Patentanmeldung wird durch die Patentansprüche bestimmt. Die Beschreibung und die Zeichnungen sind jedoch zur Auslegung der Patentansprüche heranzuziehen.*

### Art. 69 Abs. 1 EPÜ

*Der Schutzbereich des europäischen Patents und der europäischen Patentanmeldung wird durch die Patentansprüche bestimmt. Die Beschreibung und die Zeichnungen sind jedoch zur Auslegung der Patentansprüche heranzuziehen.*

**Ausgangspunkt ist immer der Patentanspruch!**

**Die Ansprüche werden mithilfe der Beschreibung und der Zeichnungen (insb. auch funktionsorientiert!) ausgelegt...**

---

## Wonach bestimmt sich der Schutzbereich eines Patents?

### Art. 1 des Protokolls über die Auslegung des Artikels 69 EPÜ

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

## Wonach bestimmt sich der Schutzbereich eines Patents?

BGH, Urt. v. 2. Juni 2015 - X ZR 103/13, GRUR 2015, 972 Rn. 22 – Kreuzgestänge:

*Nach der Rechtsprechung des Senats sind Beschreibung und Zeichnungen, die dem Fachmann die Lehre des Patentanspruchs erläutern und veranschaulichen, nicht nur für die Bestimmung des Schutzbereichs (Art. 69 I EPÜ, § 14 PatG), sondern ebenso für die Auslegung des Patentanspruchs heranzuziehen und zwar unabhängig davon, ob diese Auslegung die Grundlage der Verletzungsprüfung, der Prüfung des Gegenstands des Patentanspruchs auf seine Patentfähigkeit oder der Prüfung eines anderen Nichtigkeitsgrundes ist [...]. Dabei ist die Patentschrift in einem sinnvollen Zusammenhang zu lesen und der Patentanspruch **im Zweifel so zu verstehen, dass sich keine Widersprüche zu den Ausführungen in der Beschreibung und den bildlichen Darstellungen in den Zeichnungen ergeben [...]. Patentschriften stellen im Hinblick auf die dort verwendeten Begriffe gleichsam ihr eigenes Lexikon dar. Weichen diese vom allgemeinen Sprachgebrauch ab, ist letztlich nur der sich aus der Patentschrift ergebende Begriffsinhalt maßgebend [...]. Nur wenn und soweit sich die Lehre des Patentanspruchs mit der Beschreibung und den Zeichnungen nicht in Einklang bringen lässt und ein unauflösbarer Widerspruch verbleibt, dürfen diejenigen Bestandteile der Beschreibung, die im Patentanspruch keinen Niederschlag gefunden haben, nicht zur Bestimmung des Gegenstands des Patents herangezogen werden [...].***

## Wonach bestimmt sich der Schutzbereich eines Patents?

- Schutzbereichsbestimmung anhand der Patentanmeldung oder anhand des erteilten Patents!?
  - Erkennungsmerkmal!? – Die Veröffentlichungsnummer!

(12) INTERNATIONAL APPLICATION PUBLISHED UNDER THE PATENT COOPERATION TREATY (PCT)

(19) World Intellectual Property Organization  
International Bureau

(43) International Publication Date  
14 July 2005 (14.07.2005)



PCT



(10) International Publication Number  
**WO 2005/063361 A1**

➔ A... = Patentanmeldung

---

(19)  **Europäisches Patentamt**  
European Patent Office  
Office européen des brevets



(11) **EP 1 713 561 B1**

➔ B... = Erteiltes Patent

(12) **EUROPEAN PATENT SPECIFICATION**

(45) Date of publication and mention of the grant of the patent:  
**10.12.2014 Bulletin 2014/50**

(51) Int Cl.:  
**B01D 46/52** (2006.01) **F02M 35/024** (2006.01)  
**B01D 46/00** (2006.01) **B01D 46/10** (2006.01)

(21) Application number: **04815128.6**

(86) International application number:  
**PCT/US2004/043012**

(22) Date of filing: **21.12.2004**

(87) International publication number:  
**WO 2005/063361 (14.07.2005 Gazette 2005/28)**

(U... = Gebrauchsmuster)

## Wonach bestimmt sich der Schutzbereich eines Patents?

- Schutzbereichsbestimmung anhand der Patentanmeldung oder anhand des erteilten Patents!
  - Und was ist nun maßgeblich!?

### Art. 69 Abs. 2 EPÜ

*Für den Zeitraum bis zur Erteilung des europäischen Patents wird der Schutzbereich der europäischen Patentanmeldung durch die in der veröffentlichten Anmeldung enthaltenen Patentansprüche bestimmt. **Jedoch bestimmt das europäische Patent in seiner erteilten oder im Einspruchs-, Beschränkungs- oder Nichtigkeitsverfahren geänderten Fassung rückwirkend den Schutzbereich der Anmeldung, soweit deren Schutzbereich nicht erweitert wird.***

### Für die Praxis:

Zu 99% ist die endgültige erteilte Fassung (B...) für die Auslegung maßgeblich!



## Wonach bestimmt sich der Schutzbereich eines Patents? *Äquivalente Ausführungsformen*

### Art. 2 des Protokolls über die Auslegung des Artikels 69 EPÜ

*Bei der Bestimmung des Schutzbereichs des europäischen Patents ist solchen Elementen gebührend Rechnung zu tragen, die Äquivalente der in den Patentansprüchen genannten Elemente sind.*

#### Für die Praxis:

**Patente schützen nicht nur vor der Nachahmung von wortsinngemäßen Ausführungsformen, sondern auch vor der Nachahmung von Ausführungsformen, die „so ähnlich sind“ wie der Wortsinn**



## Wonach bestimmt sich der Schutzbereich eines Patents? *Äquivalente Ausführungsformen*

Voraussetzungen einer äquivalenten Patentverletzung (Rechtsrat einholen!):

1. Die Ausführungsform muss das der Erfindung zugrundeliegende Problem mit zwar abgewandelten, aber objektiv gleichwirkenden Austauschmitteln lösen (**Gleichwirkung**).
2. Die Fachkenntnisse müssen den Fachmann befähigen, die abgewandelte Ausführungsform mit ihren abweichenden Austauschmitteln als gleichwirkend aufzufinden (**Auffindbarkeit/Naheliegen**).
3. Die Überlegungen, die der Fachmann hierzu anstellen muss, müssen am Sinngehalt der im Patentanspruch unter Schutz gestellten Lehre orientiert sein (**Gleichwertigkeit**).

# VI

## Die Patentschrift



## Der Aufbau einer Patentschrift

- **Deckblatt / Titelseite**

Gegenstand des Patents (Titel), Aktenzeichen, Anmeldenummer, Veröffentlichungsnummer, Anmeldedatum, Prioritätsdatum, Veröffentlichungsdatum, Stand der Technik (SdT) aus Erteilungsverfahren (Entgegenhaltungen), Anmelder/Inhaber, usw.

- **Beschreibung**

SdT, Probleme im SdT, Aufgabe der Erfindung, Lösung des Problems anhand der Erfindung, nähere Beschreibung der Erfindung, Erläuterung der Erfindung anhand der Zeichnungen

- **Patentansprüche**

Hauptanspruch, Nebenanspruch, Unteransprüche

- **Zeichnungen**

Illustration der Erfindung mit (nicht verbindlichen) Bezugsziffern



## Der Aufbau einer Patentschrift – Die Patentansprüche

- **(unabhängiger) Hauptanspruch**

- Der Gegenstand der Erfindung mit den wesentlichen Merkmalen
- Häufige Unterteilung in „Oberbegriff“ (SdT) und „kennzeichnender Teil“ (der neue und erfinderische Teil der Erfindung, für den in Verbindung mit dem Oberbegriff Schutz begehrt wird)
- Der für die Verletzungsprüfung „relevanteste“ Anspruch!!

- **(unabhängige) Nebenansprüche**

- Zusätzlicher Gegenstand der Erfindung (z. B. Verfahren neben Erzeugnis)
- Grundsatz der Einheitlichkeit muss gewahrt bleiben (nicht etwas völlig anderes)

- **(abhängige) Unteransprüche**

- Rückbezogen auf andere Ansprüche („...nach Anspruch 1...“)
- „nur“ Darstellung besonderer Ausführungsformen der Erfindung



# VII

## Patentregister und andere Rechercheoptionen



## Die Patentregister

### 1. Deutsches Patent- und Markenamt (DPMA)

insb. (1) DPMA Register und (2) DEPATISnet (gut für Familienrecherchen)

<https://www.dpma.de/patente/recherche/index.html>

### 2. Europäisches Patentamt (EPA)

insb. (1) Europäisches Patentregister und (2) Espacenet (gut für Familienrecherchen)

[https://www.epo.org/searching-for-patents\\_de.html](https://www.epo.org/searching-for-patents_de.html)

### 3. World Intellectual Property Organisation (WIPO)

<https://patentscope.wipo.int/search/de/search.jsf>

### 4. Google Patents

„Geheimtipp“ für schnelle Übersicht

<https://patents.google.com/>



# Thank you

Fragen?

[johannes.ballestrem@osborneclarke.com](mailto:johannes.ballestrem@osborneclarke.com)

[stephan.reisner@osborneclarke.com](mailto:stephan.reisner@osborneclarke.com)

