

Inhaltsübersicht

	Seite
Literaturverzeichnis	XXV
Abkürzungsverzeichnis	XVII

Teil A: Rechtsbestand/Patentierungsvoraussetzungen

§ 1 Vorbemerkung zu den Patentierungsvoraussetzungen	1
§ 2 Patentierungsvoraussetzungen	2
I. Technizität – Ausschluss von der Patentierbarkeit	2
1. Allgemeines	2
2. Ausschluss gem. § 1a PatG/R. 29 EPÜ-AusfO	3
a) EuGH 9.10.2001 – C-377/98 – Biotechnologie-Richtlinie	3
3. Ausschluss gem. § 2 Abs. 2 S. 1 Nr. 3 PatG	4
a) BGH 27.11.2012 – X ZR 58/07 – Neurale Vorläuferzellen II & EuGH 18.10.2011 – C-34/10 – Brüstle/Greenpeace	4
b) EuGH 18.12.2014 – C-364/13 – International Stem Cell Corporation/Comptroller General of Patents, Designs and Trade Marks	7
c) BGH 19.1.2016 – X ZR 141/13 – Rezeptortyrosinkinase	9
4. Ausschluss gem. § 2a Abs. 1 Nr. 2 PatG/Art. 53 lit. c EPÜ	12
a) BGH 19.12.2006 – X ZR 236/01 – Carvedilol II	12
b) BGH 25.2.2014 – X ZB 5/13 – Kollagenase I	14
c) BGH 31.8.2010 – X ZB 9/09 – Bildunterstützung bei Katheternavigation	17
II. Neuheit	21
1. Offenbarungsgehalt einer Vorveröffentlichung	22
a) BGH 16.12.2008 – X ZR 89/07 – Olanzapin	22
b) BGH 10.9.2009 – Xa ZR 130/07 – Escitalopram	25
c) BGH 18.3.2014 – X ZR 77/12 – Proteintrennung	27
d) BGH 7.7.2020 – X ZR 150/18 – Pemetrexed II	31
2. Vorwegnahme durch Marktprodukte	32
a) BGH 18.11.2010 – Xa ZR 149/07 – Fentanyl-TTS	32
b) BGH 23.10.2012 – X ZR 120/11 – Gelomyrtol	34
3. Verfahrenspatente	37
a) BGH 19.4.2016 – X ZR 148/11 – Zöliakiediagnoseverfahren	37
b) BGH 23.2.2017 – X ZR 99/14 – Cryptosporidium	40
c) BGH 20.12.2011 – X ZR 53/11 – Glasfasern	42
4. Zweite und weitere medizinische Indikation	45
a) BGH 9.6.2011 – X ZR 68/08 – Memantin	45
b) BGH 24.9.2013 – X ZR 40/12 – Fettsäuren	48
c) BGH 17.9.2009 – X ZR 71/17 – Dexmedetomidin	50
5. Nacharbeitung	52

VII

	Seite
a) BGH 12.3.2019 – X ZR 32/17 – Cer-Zirkonium-Mischoxid I	52
b) BGH 25.2.2010 – Xa ZR 100/05 – Thermoplastische Zusammensetzung	53
6. Numerische Bereichsangaben	53
a) BGH 7.12.1999 – X ZR 40/95 – Inkrustierungsinhibitoren	53
b) BGH 24.9.2003 – X ZR 7/00 – Blasenfreie Gummibahn I	56
III. Erfindnerische Tätigkeit	57
1. Nächstliegender Stand der Technik	57
a) BGH 16.12.2008 – X ZR 89/07 – Olanzapin	57
2. Bestimmung des technischen Problems des Streitpatents	57
a) BGH 1.3.2011 – X ZR 72/08 – Kosmetisches Sonnenschutzmittel III	58
b) BGH 10.9.2009 – Xa ZR 130/07 – Escitalopram	61
c) BGH 5.6.2018 – X ZR 86/16 – Mikrotiterplatten	61
d) BGH 11.11.2014 – X ZR 128/09 – Repaglinid	64
e) BGH 13.1.2015 – X ZR 41/13 – Quetiapin	65
f) BGH 21.1.2020 – X ZR 65/18 – Tadalafil	68
3. Angemessene Erfolgserwartung – Veranlassung	68
a) BGH 15.5.2012 – X ZR 98/09 – Calcipotriol-Monohydrat	70
b) BGH 7.2.2012 – X ZR 115/09 – Transhydrogenase	74
c) BGH 10.12.2013 – X ZR 4/11 – Anthocyanverbindung	76
d) BGH 20.12.2011 – X ZR 53/11 – Glasfasern	79
e) BGH 29.10.2013 – X ZR 141/10 – Von Endo F befreites Enzympräparat	80
f) BGH 20.3.2001 – X ZR 177/98 – Trigonellin	83
g) BGH 23.2.2017 – X ZR 99/14 – Cryptosporidium	85
h) BGH 19.4.2016 – X ZR 148/11 – Zöliakiediagnoseverfahren	86
i) BGH 17.12.2019 – X ZR 115/17 – Autoantikörpernachweis	87
j) BGH 10.9.2009 – Xa ZR 130/07 – Escitalopram	89
k) BGH 11.11.2014 – X ZR 128/09 – Repaglinid	90
l) BGH 12.3.2019 – X ZR 32/17 – Cer-Zirkonium-Mischoxid I	91
m) BGH 24.9.2013 – X ZR 40/12 – Fettsäuren	91
n) BGH 7.7.2020 – X ZR 150/18 – Pemetrexed II	92
o) BGH 13.1.2015 – X ZR 41/13 – Quetiapin	95
p) BGH 16.4.2019 – X ZR 59/17 – Fulvestrant	96
q) BGH 21.1.2020 – X ZR 65/18 – Tadalafil	100
4. Bonuseffekt	103
a) BGH 10.12.2002 – X ZR 68/99 – Kosmetisches Sonnenschutzmittel ..	104
b) BGH 1.3.2011 – X ZR 72/08 – Kosmetisches Sonnenschutzmittel III	107
c) BGH 10.9.2009 – Xa ZR 130/07 – Escitalopram	109
d) BGH 15.4.2010 – Xa ZR 28/08 – Fettsäurezusammensetzung	109
e) BGH 11.11.2014 – X ZR 128/09 – Repaglinid	110
f) BGH 21.1.2020 – X ZR 65/18 – Tadalafil	110
g) BGH 10.12.2013 – X ZR 4/11 – Anthocyanverbindung	111
5. Abkehr von der Lehre des Standes der Technik	111
a) BGH 5.6.2018 – X ZR 86/16 – Mikrotiterplatten	111
6. Zusammensetzungen (Wirkstoffkombinationen)	112
a) BGH 24.7.2012 – X ZR 126/09 – Leflunomid	112
b) BGH 15.4.2010 – Xa ZR 28/08 – Fettsäurezusammensetzung	115

	Seite
7. Auswahl	117
a) BGH 24.9.2003 – X ZR 7/00 – Blasenfreie Gummibahn I	118
b) BGH 22.5.2007 – X ZR 56/03 – Injizierbarer Mikroschaum	119
c) BGH 21.1.2020 – X ZR 65/18 – Tadalafil	122
d) BGH 11.11.2014 – X ZR 128/09 – Repaglinid	122
e) BGH 18.11.2020 – Xa ZR 149/07 – Fentanyl-TTS	123
8. Produkt aus nahegelegten Verfahren	124
a) BGH 7.8.2018 – X ZR 110/16 – Rifaximin α	124
9. Verfahrenspatent	127
a) BGH 8.6.2010 – X ZR 71/08 – Patentfähigkeit eines Verfahrens zur Herstellung einer biologischen Substanz aus Kernen oder Nüssen	127
10. Offenbarung in Bezug auf erfinderische Tätigkeit	130
a) BGH 25.2.2014 – X ZB 6/13 – Kollagenase II	131
IV. Ausführbare Offenbarung, § 34 Abs. 4 PatG/Art. 83 EPÜ	133
1. BGH 3.5.2001 – X ZR 168/97 – Taxol	134
2. BGH 24.9.2003 – X ZR 7/00 – Blasenfreie Gummibahn I	137
3. BGH 25.2.2010 – Xa ZR 100/05 – Thermoplastische Zusammensetzung	139
4. BGH 11.9.2013 – X ZB 8/12 – Dipeptidyl-Peptidase-Inhibitoren	143
5. BGH 17.1.2017 – X ZR 11/15 – Borrelioseassay	145
6. BGH 12.3.2019 – X ZR 32/17 – Cer-Zirkonium-Mischoxid I	149
7. BGH 12.3.2019 – X ZR 34/17 – Cer-Zirkonium-Mischoxid II	151
8. BGH 8.6.2010 – X ZR 71/08 – Patentfähigkeit eines Verfahrens zur Her- stellung einer biologischen Substanz aus Kernen und Nüssen	154
V. Unzulässige Erweiterung, § 21 Abs. 1 Nr. 4 PatG/Art. 100 lit. c EPÜ	155
1. BGH 22.5.2007 – X ZR 56/03 – Injizierbarer Mikroschaum	155
2. BGH 17.7.2012 – X ZR 117/11 – Polymerschaum	157
3. BGH 9.5.2015 – X ZR 101/13 – Polymerschaum II	160
4. BGH 24.9.2013 – X ZR 40/12 – Fettsäuren	163

Teil B: Verletzung

§ 3 Vorbemerkung zum Recht der Patentverletzung	165
§ 4 Auslegung und Schutzbereich	166
I. Allgemeines	166
1. Anspruchsformen	166
2. Anwendung allgemeiner Auslegungsregeln	166
3. Zahlen- und Maßangaben	166
a) BGH 12.3.2002 – X ZB 12/00 – Custodiol I	166
II. Schutzbereich von Stoffansprüchen	169
1. Entwicklung und Begriff	169
2. Stoffschutz bei chemischen Erfindungen: BGH 14.3.1972 – X ZB 2/71 – Imidazoline	170
3. Besonderheiten des Stoffschutzes bei biologischem Material	170
a) Allgemeines	170
b) EuGH 6.7.2010 – C 428/08 – Monsanto/Cefetra	171
c) OLG Düsseldorf 18.7.2013 – I-2 U 100/11 – Lysin	174

	Seite
4. Stoffschutz bei Product-by-Process-Ansprüchen	175
a) Begriff und Zulässigkeit	175
b) Schutzzumfang	176
III. Schutzbereich von Ansprüchen der ersten medizinischen Indikation	183
1. Einführung	183
2. BGH 20.9.1983 – X ZB 4/83 – Hydroxydiphenyl	184
3. BGH 5.10.2005 – X ZB 7/03 – Arzneimittelgebrauchsmuster	186
IV. Schutzbereich von Ansprüchen der zweiten medizinischen Indikation	187
1. Einführung	187
a) Schutzbedürfnis	187
b) Entwicklung	187
c) Zweckgebundener Stoffschutz	188
2. Schutzbereich von Ansprüchen der zweiten medizinischen Indikation	189
a) BGH 16.6.1987 – X ZR 51/86 – Antivirale Mittel	189
b) OLG Düsseldorf 31.1.2013 – I-2 U 53/11 – Cistus Incanus	190
c) BGH 25.2.2014 – X ZB 5/13 – Kollagenase I	191
3. Sinnfällige Herrichtung	193
a) LG Düsseldorf 24.2.2004 – 4a O 12/03 – Ribavirin	193
b) OLG Düsseldorf 31.1.2013 – I-2 U 53/11 – Cistus Incanus	194
4. Herrichtungsfreie Haftung	195
a) BGH 14.6.2016 – X ZR 29/15 – Pemetrexed	195
b) OLG Düsseldorf 5.5.2017 – I-2 W 6/17 – Östrogenblocker	197
c) OLG Düsseldorf 1.3.2018 – I-2 U 30/17 – Dexmedetomidin	199
d) OLG Düsseldorf 9.1.2019 – 2 U 27/18 – Fulvestrant	200
V. Verfahrenspatente bzw. -ansprüche	201
1. Überblick	201
2. Arbeits- und Herstellungsverfahren	201
a) LG Düsseldorf 10.11.2011 – 4a O 143/10	201
b) OLG Düsseldorf 18.7.2013 – I-2 U 99/11 – Lysin	202
3. Schutz des unmittelbaren Verfahrenserzeugnisses	203
a) Neuheit des unmittelbaren Verfahrenserzeugnisses: OLG Düsseldorf 18.7.2013 – I-2 U 99/11 – Lysin	203
b) Unmittelbarkeit des Verfahrenserzeugnisses	204
c) Beschaffenheit des unmittelbaren Verfahrenserzeugnisses	207
4. Schutz von Verfahrenspatenten bei Durchführung von Verfahrensschritten im Ausland	210
5. Besonderheiten bei biologischem Material	212
VI. Erstreckung des Schutzbereichs auf Äquivalente	212
1. Allgemeines	212
2. Gleichwertigkeit	213
a) Auswahlentscheidung	213
b) Fehlende Orientierung am Patentanspruch	221
c) Äquivalenz bei Mengen-, Maß- und Gewichtsangaben – BGH 12.3. 2002 – X ZR 73/01 – Custodiol II	224
§ 5 Patentbenutzung	226
I. Übersicht	226
II. Unmittelbare Patentbenutzung	226

	Seite
1. Erzeugnispatente	226
a) Anbieten	226
b) Verwirklichung der Patentmerkmale bei Umwandlung von einer Substanz in eine andere	229
2. Verfahrenspatente	232
III. Mittelbare Patentbenutzung	232
1. Überblick	232
2. Mittelbare Benutzung von Verfahrenspatenten	232
3. Mittelbare Benutzung eines Verwendungspatents	233
a) LG Düsseldorf 24.2.2004 – 4a O 12/03 – Ribavirin	233
b) LG Düsseldorf 19.4.2011 – 4a O 236/09 – Tetrafluorpropen	234
§ 6 Einwendungen	235
I. Erlaubte Handlungen des § 11 PatG	235
1. Versuchsprivileg, § 11 Nr. 2, 2a, 2b PatG	235
a) Allgemeines	235
b) BGH 11.7.1995 – X ZR 99/92 – Klinische Versuche I	236
c) BGH 17.4.1997 – X ZR 68/94 – Klinische Versuche II	238
d) OLG Düsseldorf 5.12.2013 – I-2 U 68/12 – Marktzulassungsprivileg ...	240
2. § 11 Nr. 3 PatG	247
II. Vorbenutzungsrecht	247
1. Allgemeines	247
2. BGH 10.9.2009 – Xa ZR 18/08 – Füllstoff	247
3. BGH 12.6.2012 – X ZR 131/09 – Desmopressin	249
§ 7 Rechtsfolgen der Patentbenutzung	252
I. Überblick über die einzelnen Ansprüche	252
II. Unterlassungsanspruch	252
1. Überblick	252
2. Wiederholungsgefahr	252
3. Vorbeugender Unterlassungsanspruch bei Erstbegehungsgefahr	253
a) LG Düsseldorf 5.3.2009 – 4b O 242/07 – Salmeterol	254
b) OLG Düsseldorf 20.9.2012 – I-2 U 44/12 – HIV-Medikament	256
c) LG München I 29.9.2021 – 21 O 9793/21 – Sorafenibtosylat	260
d) Die Fallgruppe der Lauer-Taxe	261
4. Verhältnismäßigkeit des Unterlassungsanspruchs	262
a) LG Düsseldorf 11.7.2019 – 4c O 39/16 – Monoklonare Antikörper	262
b) LG Düsseldorf 7.7.2022 – 4c O 18/21 – Sofosbuvir	266
III. Vernichtungsanspruch	269
1. Überblick	269
2. LG Düsseldorf 27.1.2011 – 4b O 234/10 – Escitalopram-Besitz	269
§ 8 Einstweiliges Verfügungsverfahren	272
I. Glaubhaftmachung	272
II. Verfügungsanspruch	272
1. Allgemeines	272
2. OLG Hamburg 29.3.2007 – 3 U 298/06 – Sapronea TG	273
III. Verfügungsgrund	274

	Seite
1. Allgemeines	274
2. „Zeitliche“ Dringlichkeit	275
a) OLG Düsseldorf 13.11.2008 – 2 U 35/08 – Inhalator	275
b) OLG Düsseldorf 17.1.2013 – I-2 U 87/12 – Flupirtin-Maleat	276
c) LG Düsseldorf 15.11.2012 – 4bO 123/12	278
d) OLG Düsseldorf 15.2.2021 – 2 W 3/21 – Cinacalcet	279
e) OLG Düsseldorf 9.7.2021 – I-2 U 4/21 – Cinacalcet III	280
3. Hinlänglich gesicherter Rechtsbestand	283
a) LG Hamburg 7.3.2001 – 315 O 91/01 – Felodipin	284
b) OLG Düsseldorf 29.5.2008 – 2 W 47/07 – Olanzapin	286
c) OLG Düsseldorf 29.4.2010 – 2 U 126/09 – Harnkatheterset	288
d) LG Düsseldorf 15.11.2012 – 4b O 123/12	290
e) OLG Düsseldorf 17.1.2013 – I-2 U 87/12 – Flupirtin-Maleat	291
f) LG Düsseldorf 12.9.2013 – 4b O 43/13 U – Rivastigmin	293
g) OLG Düsseldorf 7.11.2013 – I-2 U 94/12 – Desogestrel	293
h) OLG Düsseldorf 14.12.2017 – 2 U 17/17 – Einstweilige Verfügung bei Verletzung durch Generika	295
i) LG Hamburg 10.9.2019 – 327 O 263/19 – Methylphenidat	297
j) OLG Düsseldorf 9.7.2021 – I-2 U 4/21 – Cinacalcet III	298
k) LG München I 29.9.2021 – 21 O 9793/21 – Sorafenibtosylat	301
l) EuGH 28.4.2022 – C-44/21 – Phoenix Contact/Harting	304
IV. Verfahrensgang	306
1. Erste Instanz	306
2. Zweite Instanz	307
3. Rechtsmissbräuchliches Verhalten	307

Teil C: Zwangslizenz

§ 9 Zwangslizenz	309
I. § 24 PatG	309
1. Einführung und Ausblick	309
2. Regelungsgegenstand des § 24 PatG	310
3. Voraussetzungen der Erteilung einer Zwangslizenz gem. § 24 Abs. 1 PatG	311
a) Erteiltes Schutzrecht	311
b) Berechtigter Lizenzsucher	311
c) Einholung der Zustimmung zur Lizenzerteilung innerhalb eines angemessenen Zeitraums zu angemessenen geschäftsüblichen Bedingungen, § 24 Abs. 1 Nr. 1 PatG	312
d) Öffentliches Interesse der Zwangslizenzerteilung, § 24 Abs. 1 Nr. 2 PatG, und Verhältnismäßigkeit	318
4. Angemessene Vergütung der Zwangslizenz gem. § 24 Abs. 6 S. 4 PatG	328
a) BGH 11.7.2017 – X ZB 2/17 – Raltegravir	330
b) BPatG 21.11.2017 – 3 Li 1/16 – Isentress II	330
II. Erteilung der Zwangslizenz mittels einstweiliger Verfügung und ihre Implikationen, § 85 PatG	336
1. BGH 11.7.2017 – X ZB 2/17 – Raltegravir	337
2. BPatG 21.11.2017 – 3 Li 1/16 – Isentress II	338

	Seite
III. Bemerkung: Die Benutzungsanordnung gem. § 13 PatG als taugliches Instrument neben der Zwangslizenz?	340
Urteilsverzeichnis	343
Sachverzeichnis	351