

V. Schranken des Schutzes

Lit: Haedicke, 6. Kap.; Kraßer, §§ 32, 33

Der Grundsatz der Erschöpfung

- Die Befugnisse aus dem Patent hinsichtlich einer Sache, die den Erfindungsgedanken verkörpert (z.B. patentierte Maschine oder patentgeschütztes Medikament), erlischt, wenn die Sache mit Zustimmung des Patentinhabers im Inland in Verkehr gebracht wurde. Der Patentinhaber kann also den Erstverkauf (anschaulich das US-Recht: „first sale doctrine“), nicht jedoch die weitere Benutzung und den Weitervertrieb kontrollieren.
- Hintergrund:
 - Ausgleich zwischen Interessen des Patentinhabers (der am Erstverkauf profitiert und seine „Belohnung“ erhält), den Interesse des Erwerbers (der regelmäßig auch Eigentum an der Sache erwirbt) und dem Allgemeininteresse an freiem Warenverkehr.
 - Ökonomischer Hintergrund: Nachdem der Rechtsinhaber zu einem von ihm gesetzten Preis vom Erstverkauf profitiert hat, gibt es für die wohlfahrtsschädliche Beschränkung des freien Wettbewerbs keine Rechtfertigung mehr, außerdem entsteht (wie überall sonst auf dem Markt) ein Preiswettbewerb zwischen neuen und gebrauchten Produkten
 - Die Beschränkung tritt von Gesetzes wegen ein, nicht wegen eines konkludent beim Verkauf geäußerten Willens des Verkäufers (anders das US-Recht, das von einer „implied licence“ ausgeht).
 - Geistiger Vater der Erschöpfungslehre in Deutschland ist *Josef Kohler*.
- Bisher in Deutschland keine gesetzliche Regelung, aber Regelung in der VO über ein EU-Patent:

Art. 6 der VO 1257/2012 über die Umsetzung der Verstärkten Zusammenarbeit im Bereich der Schaffung eines einheitlichen Patentschutzes

Die durch das Europäische Patent mit einheitlicher Wirkung verliehenen Rechte erstrecken sich nicht auf Handlungen, die ein durch das Patent geschütztes Erzeugnis betreffen und im Gebiet der teilnehmenden Mitgliedstaaten vorgenommen werden, nachdem das Erzeugnis vom Patentinhaber oder mit seiner Zustimmung in der Europäischen Union in Verkehr gebracht worden ist, es sei denn, der Patentinhaber hat berechnete Gründe, sich dem weiteren Vertrieb des Erzeugnisse zu widersetzen.

- **Voraussetzungen**
 - **Inverkehrbringen**, i.d.R. Veräußerung
 - innerhalb der EU bzw. des EWR, der Binnenmarkt gilt als einheitlicher Markt, ein Grundsatz der rein nationalen Erschöpfung verstieße gegen Art. 30 AEUV (EuGH, verb. Rs. C-267 u. 268/95, *Merck/Primecrown*, GRUR Int. 1997, 250 – *Merck II*), im Marken- und Urheberrecht ist der Grundsatz der gemeinschaftsweiten Erschöpfung inzwischen ausdrücklich gesetzlich geregelt (§§ 24 I MarkenG, 17 II UrhG),
 - mit **Zustimmung** des Patentinhabers oder eines abgeleitet Berechtigten (z.B. eines Lizenznehmers) im Inland.
 - Bisher keine Ausnahme für den Fall, dass der Patentinhaber berechnete Interessen gegen die Erschöpfung ins Feld führen kann (anders § 24 II MarkenG, so künftig auch

die EinheitspatentVO, s.o.). Frage für den Fall, dass die VO in Kraft tritt: Welche Interessen könnten das sein?

- **Rechtsfolgen**

- Dem Patentinhaber stehen keinerlei Ansprüche gegen den weiteren Vertrieb, Gebrauch, etc. der veräußerten Sache zu.
- Die Erschöpfung bezieht sich aber nur auf die patentrechtlichen Befugnisse hinsichtlich der veräußerten Sache, nicht auf die Erfindung insgesamt. Das ausschließliche Recht zur Herstellung beispielsweise erschöpft sich nicht (Problem: Abgrenzung zwischen Neuherstellung – dann keine Erschöpfung – und Reparatur – dann Erschöpfung, s.o. IV).
- Bei Verfahrenspatenten erschöpft sich das Recht am Verfahren nicht (es könnte sonst ja unbeschränkt von allen anderen ausgeführt werden), sondern nur die Rechte hinsichtlich rechtmäßig in Verkehr gebrachter unmittelbarer Verfahrenserzeugnisse. Problem: Verfahren, die in eine Sache integriert sind und bei deren Gebrauch durchgeführt werden. Dazu BGH GRUR 1980, 38 – *Fullplastverfahren*: auch in diesem Fall keine Erschöpfung, aber eine Zustimmung des Patentinhabers ist unter geringen Voraussetzungen anzunehmen.
- Inverkehrbringen außerhalb der EU führt nicht zur Erschöpfung, **kein Grundsatz der internationalen Erschöpfung im Patentrecht**. Bei Unklarheit über den Ort der ersten Vermarktung trägt derjenige die Beweislast, der sich auf die Erschöpfung beruft (BGH GRUR 2000, 299 – *Karate*).
- besondere Erschöpfungsregel für biotechnologische Erfindungen in § 9b PatG: Vermehrung erlaubt, wenn sie das notwendige Ergebnis der Verwendung darstellt (Beispiel: Kauf von Saatgut).

Der Schrankenkatalog des § 11 PatG und § 9c PatG

- Handlungen im **privaten Bereich** zu nichtgewerblichen Zwecken (Nr. 1), einen privaten Bereich haben nur natürliche Personen, der Begriff „Gewerbe“ wird weit ausgelegt (erfasst z.B. auch die freien Berufe).
- Handlungen zu **Versuchszwecken** (Nr. 2)
 - Der Versuch muss sich auf den Gegenstand der patentierten Erfindung beziehen (Merksatz: Forschung *an*, nicht *mit* der Erfindung). Beispiel: Belastungstest mit neuem, patentiertem Material, Gegenbeispiel: Einsatz eines patentierten Mikroskops in der mikrobiologischen Forschung.
 - Er darf aber durchaus zu kommerziellen Zwecken erfolgen, z.B. klinische Versuche zur Erprobung der Wirksamkeit eines patentierten Arzneimittels (grundlegend BGH GRUR 1996, 108, BVerfG GRUR 2001, 43), mittlerweile kodifiziert in **§ 11 Nr 2b**.
 - Weiterer Sonderfall: Zulässigkeit der Nutzung biologischen Materials zur Züchtung oder Entwicklung einer neuen Pflanzensorte (§ 11 Nr 2a), nicht aber zu deren anschließendem Vertrieb.
 - Problem im Bereich gentechnologischer Erfindungen: Zugang zu „research tools“, deren Nutzung in frühem Forschungsstadium („upstream“) erfolgt. Ihre Monopolisierung könnte die Forschung behindern bzw. die Kosten durch Erfordernis verschiedener Lizenzen für die Entwicklung eines Produkts („royalty-stacking“) in die Höhe treiben. § 11 Nr. 2 PatG greift nicht ein, da der Versuch nicht der Erprobung der Erfindung selbst dient.

- Einzelzubereitung von Arzneimitteln (Nr. 3)
- Gebrauch an Bord von Schiffen, bei Luft- und Landfahrzeugen (Nr. 4-6), Vorschriften beruhen auf der PVÜ bzw. dem int. Abk. über die Zivilluftfahrt.
- **Landwirteprivileg** (entstammt dem Sortenschutzrecht) für biotechnologische Erfindungen (**§ 9c PatG**): Der Landwirt darf einen Teil der Ernte für die Wiederaussaat verwenden, ebenso Tierzucht für die Bedürfnisse des eigenen Betriebs. Erlaubt aber nicht den Verkauf des so gewonnenen Saatguts / der gezüchteten Tiere.

Das Vorbenutzungsrecht (§ 12 PatG)

- Hintergrund: Der erste Anmelder hat Anspruch auf die Patenterteilung, auch wenn ein anderer die Erfindung zuvor bereits (in nicht neuheitsschädlicher Weise) genutzt hat. Ausgleich dieser Härte gegenüber dem anderen: Er darf die Erfindung weiterbenutzen.
- **Voraussetzungen:**
 - **Erfindungsbesitz:** Der Vorbenutzer muss den Erfindungsgedanken erkannt haben und dadurch in der Lage sein, die Erfindung zu benutzen.
 - Benutzung im **Inland** oder Vorbereitungen (Veranstaltungen), z.B. durch Anschaffung der erforderlichen Maschinen oder Werbung für den Absatz. Str. ob gewerbsmäßige Benutzung erforderlich.
 - **Zeitpunkt:** vor Anmelde- oder Prioritätstag.
 - **Redlichkeit** des Vorbenutzers, d.h. insb. keine widerrechtliche Entnahme, bei Mitteilung durch den Patentinhaber gilt die Sonderregel des § 12 I 4.
- Inhalt des Vorbenutzungsrechts:
 - positive **Benutzungsbefugnis**
 - **kein Abwehrrecht** gegenüber dem Patentinhaber oder Dritten,
 - Umfang: alle Ausführungsformen des Erfindungsgedankens, Wechsel der Benutzungsarten zulässig.
 - Das Vorbenutzungsrecht ist **betriebsgebunden** (§ 12 I 3) kann also nur zusammen mit dem Betrieb vererbt oder veräußert werden.

Staatliche Benutzungsanordnung (§ 13 PatG)

- Beschränkung der Wirkung eines Patents im Interesse der öffentlichen Wohlfahrt oder der Sicherheit des Bundes.
- Anordnung durch die Bundesregierung (VA, der im verwaltungsgerichtlichen Verfahren angefochten werden kann).
- Anspruch des Patentinhabers auf angemessene Vergütung (§ 13 III 1)

Die Zwangslizenz (§ 24 PatG)

- Zwangslizenz ist die einem benutzungswilligen und –fähigen Lizenzsucher auf Antrag durch Gerichtsurteil im öffentlichen Interesse erteilte nicht-ausschließliche Befugnis zur Benutzung der Erfindung, die ihm der Schutzrechtsinhaber trotz angebotener, angemessener Vergütung verweigert (Schulte/*Kühnen*, Rz. 4 zu § 24).
- Ausdruck der Sozialbindung des Eigentums (Art. 14 II GG).
- Die Bedeutung des § 24 im deutschen Recht ist eher psychologischer als praktischer Natur. Soweit ersichtlich wurden seit 1945 erst 2 Zwangslizenzen erteilt.
- Zuständig für die Erteilung ist der Nichtigkeitssenat des BPatG (§ 66 I Nr. 2 PatG).

- Voraussetzungen:
 - Das Patent muss **erteilt** worden sein (vorher ist die Benutzung gegen Entschädigung, § 33, ohnehin möglich).
 - Der Benutzungswillige muss innerhalb eines angemessenen Zeitraums **eine gültliche Einigung gesucht** haben.
 - **Öffentliches Interesse**, das gegen das Schutzinteresse abzuwägen ist, z.B. Missbrauch des Patentrechts, medizinische Unterversorgung der Bevölkerung, Gefährdung eines Industriezweiges
 - Besondere Voraussetzungen für den Antrag des Inhabers einer abhängigen Erfindung (§ 24 II).
- Inhalt (§ 24 VI): Beschränkungen sind möglich, der Patentinhaber hat Anspruch auf angemessene Vergütung, betriebsgebunden (§ 24 VII), keine Erteilung von Unterlizenzen.
- Rechtspolitischen Sprengstoff birgt die Frage nach der Zulässigkeit von Zwangslizenzen aber auf **internationaler Ebene**, vor allem für Arzneimittel.
 - Die Möglichkeit zur Zulassung von Zwangslizenzen ist durch **Art. 31 TRIPS** eingeschränkt. Insb. vom Erfordernis, dass sich der Benutzungswillige innerhalb eines angemessenen Zeitraums um eine Lizenz zu angemessenen Bedingungen bemüht haben muss, darf nur im Fall des **nationalen Notstands** abgesehen werden.
 - Dazu die Erklärung von Doha (November 2001, im Internet unter www.wto.org, Rubrik Intellectual Property): Art. 31 sollte flexibel gehandhabt werden, um den Zugang zu Arzneimitteln zu ermöglichen. Art. 31 f, der Zwangslizenzen nur zur Versorgung des eigenen Marktes erlaubt, wurde durch einen „Waiver“ von 2003 suspendiert (ebenfalls unter www.wto.org) und inzwischen durch Art. 31bis TRIPS ergänzt. Auf dieser Grundlage ermöglicht EG-VO 816/2006 die Erteilung von Zwangslizenzen an Arzneimittelpatenten zum Zweck der Ausfuhr in am wenigsten entwickelte Länder
- Die **gesetzliche Lizenz** (= gesetzlich erlaubte Nutzung gegen angemessene Vergütung), die im Urheberrecht von großer Bedeutung ist, kommt im Patentrecht bisher kaum vor (Ausnahmen: §§ 123 V PatG, 7 II ArbNErfG). Auch Verwertungsgesellschaften bestehen im Patentrecht nicht.

Kartellrechtliche Schranken (§§ 19, 20 GWB, Art. 102 AEUV)

- Die Ausübung eines Patentrechts kann einen Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung darstellen.
- Das Patent als solches verschafft noch kein Monopol im kartellrechtlichen Sinne, weil die Erfindung regelmäßig durch andere substituiert werden kann.
- Wenn aber ausnahmsweise keine Substitutionsmöglichkeit besteht, kann das Patent eine marktbeherrschende Stellung entstehen lassen oder verfestigen. Beispiel: BGH GRUR 2004, 966 – Standard-Spundfass, Fass mit patentierter Technologie wird zum Industriestandard.
- Wann ist die Verweigerung einer Lizenz missbräuchlich?
 - EuGH in den urheberrechtlichen Leitentscheidungen Rs. C-241 u. 242/91 P, RTE und ITP/Kommission, GRUR Int. 1995, 490 – Magill; EuGH, Rs. C-418/01, IMS Health, GRUR 2004, 524: Missbrauch bei kumulativem Vorliegen von 3 Kriterien: (1) Lizenzsucher möchte neues Produkt anbieten, das Patentinhaber nicht anbietet, (2)

Weigerung darf nicht gerechtfertigt sein, (3) Weigerung muss Patentinhaber den ausschließlichen Zugang zu einem Sekundärmarkt vorbehalten.

- Modifikation dieser Kriterien durch die Microsoft-Entscheidung des EuG v. 17.9.2007, Rs. T-201/04, Tz. 283 ff. – *Microsoft/Kommission*, dabei wohl Lockerung des ersten Kriteriums, weiterführend dazu *Heinemann*, IIC 2005, 63 ff
- BGH im *Spundfass*-Fall: ungerechtfertigte Diskriminierung zwischen verschiedenen Konkurrenten
- EuGH in Rs. C-457/10 P, Rn. 73 ff. – *Astra Zeneca*: Erschleichung eines ergänzenden Schutzzertifikats Patents durch irreführende Angaben gegenüber dem Patentamt (zweifelhaft)
- Bei Verstoß gegen Kartellrecht steht dem Verletzer ein Schadensersatzanspruch zu. Er kann den Anspruch auf Erteilung einer Zwangslizenz dem Patentinhaber auch einredeweise entgegenhalten (§ 242 BGB: *dolo agit, qui petit quod statim redditurus est*), aber nur unter engen Voraussetzungen. Insbesondere muss er zuvor um eine Lizenz nachgesucht und selbst bei Ablehnung eine angemessene Lizenzgebühr bezahlt (notfalls hinterlegt) haben (BGH GRUR 2009, 694 – *Orange Book Standard*). Das LG Düsseldorf hat dem EuGH die Frage vorgelegt, ob dieser Ansatz mit Unionsrecht vereinbar ist: LG Düsseldorf, GRUR-RR 2013, 196 – *LTE-Standard* (lesenswert, weil gut verständliche Zusammenfassung der Problematik)