

# Inhaltsverzeichnis

§ 1 Einleitung	13
I. Anlass der Untersuchung	13
II. Gegenstand und Gang der Untersuchung	16
§ 2 Grundbegriffe	19
I. Delokalisierte Erfindungen	19
1. Erzeugniserfindung, § 9 S. 2 Nr. 1 PatG	20
2. Verfahrenserfindung, § 9 S. 2 Nr. 2 PatG	22
3. Derivativer Erzeugnisschutz, § 9 S. 2 Nr. 3 PatG	24
II. Territorialitätsprinzip	26
1. Inhalt des Territorialitätsprinzips	26
2. „Patentrechts-Mosaik“ als Konsequenz	30
a) Pariser Verbandsübereinkunft (PVÜ)	31
b) Straßburger Patentübereinkommen	32
c) Patent Cooperation Treaty (PCT)	33
d) Europäisches Patentübereinkommen (EPÜ)	33
e) TRIPS-Übereinkommen	34
f) Patent Law Treaty (PLT)	34
g) Fazit und Ausblick auf das Europäische Patent mit einheitlicher Wirkung	35
3. Kein Universalitätsprinzip im Patentrecht	38
a) Begründung Kohlers für das Warenzeichenrecht	39
b) Übernahme und Ablehnung durch das Reichsgericht	40
c) Folge für das Patentrecht	41
§ 3 Patentbenutzung bei delokalisierten Erfindungen	44
I. Der Schutzbereich des Patents als Ausgangspunkt	44
II. Formulierung der Patentansprüche als Problem und Lösung?	46
III. Täterschafts- und Teilnahmeformen sowie die mittelbare Patentverletzung nach § 10 PatG als untaugliche Instrumente	48
1. Täterschaft und Teilnahme	48

2. Mittelbare Patentverletzung nach § 10 PatG	51
a) Doppelter Inlandsbezug	52
b) Mehrpersonenverhältnis	55
IV. Benutzung eines delokalisierten Erzeugnisses, § 9 S. 2 Nr. 1 PatG	56
1. Lösungsvorschläge in Rechtsprechung und Literatur	57
a) Die rechtsfolgenorientierte Lösung der Rechtsprechung	57
aa) Die Court of Appeal Entscheidung „Menashe Business Mercantile Ltd. v. William Hill Organization Ltd.“	57
bb) Die LG München I Entscheidungen „Kommunikationssystem“	60
b) Prognose der vollständigen, zurechenbaren Verwirklichung nach Ann	61
c) Schwerpunkttheorie nach Haupt	63
d) Neue Verbotsnorm nach Kupzok	64
e) Fazit	66
2. Wiederaufleben der Lehre zu den „erfindungsfunktionell individualisierten Teilen“	67
a) Grund und Genese der Rechtsprechungspraxis	67
aa) Täterschaft und Teilnahme an fremder Benutzungshandlung	67
bb) Erweiterung des Herstellungsbegriffs	70
(1) Die Anfänge der Rechtsprechungslinie	70
(2) Fortführung durch den BGH	71
(3) Abkehr von der bisherigen Rechtsprechungspraxis	74
(4) Grund der Rechtsprechungsänderung	75
b) Ausnahme für delokalisierte Erfindungen?	77
aa) Mittelbare Patentverletzung nach § 10 PatG	77
bb) Vereinbarkeit mit § 14 PatG	78
c) Anwendung der Kriterien auf delokalisierte Erfindungen	81
V. Benutzung eines delokalisierten Verfahrens, § 9 S. 2 Nr. 2 PatG	83
1. Lösungsvorschläge in Rechtsprechung und Literatur	84
a) Schwerpunkttheorie nach Haupt	84
b) Zurechenbare Teilanwendung im Ausland	85

c) Maßgeblichkeit der wirtschaftlichen Wirkung des Verfahrens nach Hölder	87
aa) Die OLG Düsseldorf Entscheidung „Prepaid Karten II“	87
bb) Würdigung	89
cc) Kein Widerspruch zum derivativen Erzeugnisschutz nach § 9 S. 2 Nr. 3 PatG	92
d) Neue Verbotsnorm nach Kupzok	94
2. Fazit	96
VI. Vereinbarkeit mit dem Territorialitätsprinzip	96
VII. Weiterhin problematische Fälle	98
VIII. Ergebnis	100
§ 4 Der derivative Informationsschutz nach § 9 S. 2 Nr. 3 PatG	102
I. Informationen als „unkörperliche“ Erzeugnisse	104
1. Formen der Energie, Flüssigkeiten und Gase	105
2. Informationen	106
3. Zusammenfassung	108
II. Die Rechtsprechung zum derivativen Informationsschutz	108
1. RG – Vakuumgefäße vom 24.2.1939	109
2. LG Düsseldorf – Cam-Carpet vom 7.11.2000	110
3. LG Düsseldorf – Hunde-Gentest vom 16.2.2010 und OLG Düsseldorf – Blut/Gehirnschranke vom 11.11.2010	111
a) Sachverhalt	111
b) Begründung des LG Düsseldorf	112
c) Bestätigung durch das OLG Düsseldorf	115
4. Die Rechtsprechung zu Screening-Verfahren	115
a) LG Düsseldorf Urteil vom 10.11.2011	116
b) U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit – Bayer AG vs. Housey Pharm., Inc. vom 22.8.2003	116
5. BGH – MPEG-2-Videosignalcodierung vom 21.8.2012	118
a) Sachverhalt	119
b) Begründung der Vorinstanzen	120
c) Begründung des BGH	121
6. BGH – Rezeptortyrosinkinase II vom 27.9.2016	122
a) Sachverhalt	122
b) Begründung des LG München I – FLT3-Gentest vom 20.11.2014	123

c) Bestätigung durch das OLG München mit Urteil vom 22.10.2015	125
d) Bestätigung durch den BGH mit Urteil vom 27.9.2016 – Rezeptortyrosinkinase II	126
7. Zusammenfassung	129
III. Die Ansichten der Literatur	129
1. Zum derivativen Schutz insbesondere von Energie im 20. Jahrhundert	129
a) Seligsohn	130
b) Kent	130
c) H. Tetzner	130
d) Landgraf	131
e) Schanze und Isay	131
f) Flesche	131
g) V. Tetzner	133
h) Hahn	133
2. Zum derivativen Schutz insbesondere von Informationen in neuerer Zeit	134
a) Wolfram	134
b) von Meibom/vom Feld	134
c) Brandi-Dohrn	135
d) Mes	135
e) Petri/Böck	137
f) Hoppe-Jänisch	138
g) Cimniak	138
h) Ann	140
i) Arnold	140
j) Verhauwen	142
k) Zech	142
l) Ballestrem/Reisner	143
m) Greiner-Wittner	143
3. Zusammenfassung	144
IV. Kategorisierung der Argumente	145
1. Prämisse: Unkörperlichkeit von Informationen	145
2. Auslegung des § 9 S. 2 Nr. 3 PatG	147
a) Subjektive oder objektive Auslegung im Patentrecht	147
b) Wortlaut	150
aa) unmittelbar	150
bb) hergestelltes	151

cc) Erzeugnis	151
dd) Zwischenergebnis	152
c) Historie	153
aa) Entstehungsgeschichte des § 9 S. 2 Nr. 3 PatG	153
bb) Historisch-systematische Betrachtung des § 139 Abs. 3 S. 1 PatG	159
cc) Zwischenergebnis	161
d) Sinn und Zweck	162
aa) „Sachähnliche Nutzbarkeit“, Charakterisierbarkeit und Handelbarkeit als zusätzliche Schutzvoraussetzung	163
bb) Unmittelbare Herstellung von Informationen	167
(1) Arbeits- oder Herstellungsverfahren?	167
(2) Unmittelbarkeit semantischer Informationen	170
cc) Übertragbarkeit der Patentierungsausschlüsse	178
dd) Zwischenergebnis	184
e) Systematik	185
aa) Einheitlicher oder relativer Erzeugnisbegriff	185
bb) Anwendbarkeit der §§ 139 ff. PatG hinsichtlich Informationen	187
(1) Verhältnismäßigkeit einer Unterlassungsverpflichtung nach § 139 Abs. 1 S. 1 PatG	188
(2) Vernichtung, Rückruf und endgültiges Entfernen von Informationen nach § 140a Abs. 1, 3 PatG	192
(3) Vorlage und Besichtigung von Informationen nach § 140c Abs. 1 S. 1 PatG	198
(4) Beweiserleichterung für neue Erzeugnisse nach § 139 Abs. 3 S. 1 PatG	203
cc) Erschöpfungswirkung hinsichtlich semantischer Informationen	209
(1) Erschöpfung von Videodaten nach „MPEG-2-Videosignalcodierung“	212
(2) Erschöpfung von Computerprogrammen im Urheberrecht nach „UsedSoft“	213
(3) Analyse und Vergleich der Entscheidungen	214
(4) Künstliche Rivalität bei semantischen Informationen	220

(5) Konsequenzen für die Erschöpfung semantischer Informationen	223
dd) Zwischenergebnis	225
f) Vereinbarkeit mit völkerrechtlichen Vorgaben	226
aa) Art. 5quater PVÜ	227
bb) Art. 64 Abs. 2 EPÜ	228
cc) Art. 28 Abs. 1 lit. b) TRIPS	230
dd) Zwischenergebnis	231
V. Fazit	232
§ 5 Ergebnisse	234
Literaturverzeichnis	235