

Festschrift
für
Thomas Kühnen

Herausgegeben von

Christian Harmsen

und

Axel Verhauwen

Carl Heymanns Verlag 2024

Bibliographische Informationen der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der
Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im
Internet über <http://dnb.d-nb.de> abrufbar.

ISBN 978-3-452-30382-0

www.wolterskluwer.com

Alle Rechte vorbehalten

© 2024 Wolters Kluwer Deutschland GmbH, Wolters-Kluwer-Str. 1, 50354 Hürth

Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt.
Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist
ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für
Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und
Verarbeitung in elektronischen Systemen.

Verlag, Herausgeber und Autoren übernehmen keine Haftung für inhaltliche
oder drucktechnische Fehler.

Umschlagkonzeption: Martina Busch, Grafikdesign, Homburg Kirrberg
Satz: NewGen KnowledgeWorks (P) Ltd., Chennai
Druck und Weiterverarbeitung: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia
w Sandomierzu, Sandomierz, Polen

Gedruckt auf säurefreiem, alterungsbeständigem und chlorfreiem Papier.

Vorwort

Am 31. Januar 2024 tritt Herr Prof. Dr. Thomas Kühnen, der langjährige Vorsitzende des 2. Zivilsenats am Oberlandesgericht Düsseldorf, in den richterlichen Ruhestand ein. In den Jahrzehnten seiner Tätigkeit im Justizdienst hat Thomas Kühnen als Richter, Autor und Ausbilder das deutsche Patentrecht geprägt wie kaum eine andere Persönlichkeit zuvor. Es ist den Herausgebern eine große Freude und besondere Ehre, ihm die vorliegende Festschrift zu widmen und sich dadurch gemeinsam mit den zahlreichen Autoren für seinen außerordentlichen Beitrag zur Fortentwicklung von Rechtsprechung, Wissenschaft und Praxis im Patentrecht zu bedanken.

Thomas Kühnen ist seit 1991 als Richter im Patentrecht tätig und damit einer der erfahrensten deutschen Praktiker. Im Jahr 2000 wurde er zunächst zum Vorsitzenden Richter der Patentstreitkammer am Landgericht Düsseldorf und im Januar 2008 dann zum Vorsitzenden des für Patentstreitsachen zuständigen 2. Zivilsenats am Oberlandesgericht Düsseldorf ernannt. Seit der Gründung dieses Patentsenats im Jahr 1936 ist er erst der neunte Vorsitzende. Bis zu seinem Eintritt in den Ruhestand im Januar 2024 hat er dieses anspruchsvolle Amt 16 Jahre lang ausgeübt. Thomas Kühnen ist damit in der ruhmreichen über 85-jährigen Geschichte des Patentsenats am Oberlandesgericht Düsseldorf der am längsten amtierende Vorsitzende. Herr Präsident des Oberlandesgerichts Düsseldorf Dr. Werner Richter hat mit seinem Beitrag für diese Festschrift die enge Verbindung zwischen Thomas Kühnen, der deutschen Patentgerichtsbarkeit und dem Patentgerichtsstandort Düsseldorf gewürdigt. Deshalb haben wir uns entschlossen, diesen persönlichen Beitrag von der alphabetischen Reihenfolge abzuweichen und allen Beiträgen als Prolog voranzustellen.

Neben seiner richterlichen Laufbahn hat sich Thomas Kühnen stets wissenschaftlich betätigt. Der Promotion zum Dr. jur. an der Universität Münster 1999 mit einem patentrechtlichen Thema folgten eine Vielzahl von Aufsätzen und Beiträgen zu unterschiedlichen Problemstellungen des gesamten Patentrechts. Seine Ausführungen zeugen von einem feinen Gespür für die Belange des Patentrechts und einem ausgeprägten Scharfsinn. Instanzen und Autoritäten hat er sich nie gebeugt, wohl aber stets dem besseren Argument.

Vor allem das nunmehr in 16. Auflage erschienene »Handbuch der Patentverletzung« gehört längst zu den Klassikern der patentrechtlichen Fachliteratur. Dieses Buch steht höchstwahrscheinlich auf dem Schreibtisch jedes einzelnen im Patentrecht tätigen Rechts- und Patentanwalts in Deutschland. Es ist – ohne Übertreibung – die Bibel des deutschen Patentverletzungsverfahrens und hat auch im Ausland seine

VORWORT

Leserschaft gefunden. Mit dem Handbuch haben sich mehrere Generationen von Rechts- und Patentanwälten in die Materie des Patentverletzungsprozesses eingearbeitet und fortgebildet. Bei materiellen oder prozessualen Fragestellungen wird oft zuallererst dieses Werk zu Rate gezogen. Mit viel Herzblut und hohem persönlichen Engagement aktualisiert Thomas Kühnen sein Buch beinahe täglich mit jedem neuen Urteil, jedem neuen Gedanken und jeder neuen Problemstellung, die ihm begegnen. Auch beim Bundesgerichtshof und an den anderen großen Patengerichtsstandorten wird das Handbuch der Patentverletzung geschätzt, gelesen und zitiert.

Thomas Kühnen hat auch die Zeit gefunden, seine Leidenschaft für die Wissenschaft und Praxis im Patentrecht anderen nahe zu bringen. Scheinbar mühelos gelingt es ihm, bei jungen Menschen die Begeisterung für diese anspruchsvolle Materie zu wecken und eine Anhängerschaft unter Studierenden zu gewinnen. Nach jahrelanger Vortragstätigkeit zum Patentrecht hat die Hohe Rechtswissenschaftliche Fakultät der Universität zu Köln Thomas Kühnen 2022 zum Honorarprofessor ernannt.

Nicht nur in universitären Vorlesungen und seinem Handbuch der Patentverletzung, sondern auch in zahlreichen Seminaren und Vorträgen hat Thomas Kühnen sein Wissen gerne und durchaus großzügig an alle Interessenten des Patentrechts weitergegeben. Stets hat er dabei seine großen Vor- und Ausbilder in Ehren gehalten, allen voran Herrn Vorsitzenden Richter am Bundesgerichtshof Rüdiger Rogge und Herrn Rechtsanwalt Günther Wildanger. Und nun haben viele deutsche Rechts- und Patentanwälte Thomas Kühnen im Sinn, wenn ihnen die Frage nach ihrem patentrechtlichen Leitbild gestellt wird.

Dem Lebenswerk von Thomas Kühnen können die im Patentrecht tätigen Berufsträger nur mit Demut, Ehrfurcht und voller Bewunderung entgentreten. Der Ruf des Jubilars ist phänomenal und wirkt weit über die Grenzen von Düsseldorf und Deutschland hinaus. Diese außergewöhnliche Lebensleistung verdient höchste Anerkennung. Ihr gilt unser aller Dank in Form der vorliegenden Festschrift, deren außergewöhnlicher Umfang der überragenden Bedeutung des Jubilars gerecht wird.

Wir danken allen Autoren für ihre tatkräftige Mitwirkung zu dieser Festschrift. Mögen diese Festschrift und ihre Beiträge viel gelesen, diskutiert und zitiert werden. Dem Jubilar Thomas Kühnen wünschen wir im richterlichen Ruhestand Glück und Gesundheit. Wir hoffen mit allen Autoren dieser Festschrift, dass er dem Patentrecht in Wissenschaft und Praxis erhalten bleibt.

Düsseldorf, im November 2023

Christian Harmsen
Axel Verhauwen

Inhalt

Vorwort	IX
WERNER RICHTER	
Parallelität und Fusion	1
BERND ALLEKOTTE UND ULRICH BLUMENRÖDER	
Der Sachverständige im Patentverletzungsprozess	11
CHRISTOF AUGENSTEIN UND ROBERT KNAPS	
Die Geltendmachung der Ansprüche auf Auskunft, Offenlegung der Bücher und auf Schadensersatz vor dem Einheitlichen Patengericht	21
KLAUS BACHER	
Rückwirkende Erteilung von Patentlizenzen	37
GUNNAR BAUMGÄRTEL	
Gebrauchsmusterschutz in einem neuen Umfeld: § 83 Abs. 1 PatG, Art. 84 EPÜ und Start des EPG	45
THORSTEN BAUSCH	
Zukunft des deutschen zweigleisigen Verfahrens nach Inkrafttreten des EPGÜ	55
MICHAEL BERGERMANN	
Verjährung des patentrechtlichen Vindikationsanspruches	63
JONAS BLOCK	
Das Territorialitätsprinzip im Metaversum	75
SIEGFRIED BROSS	
Irrungen und Wirrungen in der Patentwelt	91
JOHANN BRÜCK	
Der kartellrechtliche Unternehmensbegriff und seine Anwendung in FRAND-Fällen – ein Denkanstoß	103
CHRISTOPHER BRÜCKNER	
Der Erzeugnisbegriff im Lichte von Artikel 3 lit. a) der Verordnung 469/2009 für ergänzende Schutzzertifikate	115

INHALT

JOCHEN BÜHLING	
Die Wahrung von Geschäftsgeheimnissen in patentrechtlichen Verfahren.	125
JOHANNES BUKOW	
Neue Ansätze zur Erschöpfung – »Schrottreife« und Übergabe zur Vernichtung.	143
ARWED BURRICHTER	
Das Nichtigkeitsverfahren vor dem Einheitlichen Patentgericht.	155
PHILIPP CEPL	
Gesamtschuldnerausgleich bei gemeinschaftlicher patentrechtlicher Haftung von Gesellschaft und Organ.	169
PETER CHROCZIEL	
Die Behandlung von SEP Patenten im schiedsgerichtlichen Verfahren ...	181
ROLF CLAESSEN, ALOYS HÜTTERMANN UND DEEPAK SYAL	
PCT-Nutzungsverhalten von chinesischen Patentanmeldern	195
ALEXANDER DAHLMANN	
Ausgewählte Probleme bei der Durchsetzung des patentrechtlichen Rückruf- und Entfernungsanspruchs.	205
HERMANN DEICHFUSS	
Ein Begriff – viele Deutungen.	225
CHRISTIAN DONLE	
Aussetzungsstandard und Waffengleichheit im Patentverletzungsprozess.	233
STEFAN ECK	
Vortragslast und richterliche Hinweispflichten bei äquivalenter Patentverletzung.	241
RAINER ENGELS UND ERWIN WISMETH	
Der »technische Effekt« und seine Bedeutung in europäischer und nationaler Prüfungspraxis	255
ANDREA FEHRE UND STEPHAN FRICKE	
Die Bedeutung der »Vertriebswege« für den Rückrufanspruch nach § 140a Abs. 3 PatG	275

INHALT

PETER GANEA	
Die immaterialgüterrechtliche, insbesondere patentrechtliche Erschöpfung in China	287
HEINZ GODDAR UND MELANIE MÜLLER	
Lizenzbereitschaftserklärung gem. § 23 PatG – sinnvoller Mechanismus zur Bestimmung von FRAND-Bedingungen bei SEP-Lizensierung?	297
KLAUS GRABINSKI	
Die Unterlassungsverfügung nach Artikel 63 EPGÜ und der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit – Versuch einer Einordnung	311
MARCUS GROSCH	
Beschränkte Geltendmachung des Klagepatents im EPG und im deutschen Recht	321
STEPHAN GRUBER	
Zur beschränkten Verteidigung des Patents im Nichtigkeitsberufungsverfahren	337
MARC GRUNWALD	
Der Verschuldensmaßstab bei der Klagekonzentration	353
MAXIMILIAN HAEDICKE	
Das Spannungsverhältnis zwischen Nebentäterschaft und mittelbarer Patentverletzung	365
KLAUS HAFT UND MORITZ LOHR	
Das Besichtigungsverfahren nach Düsseldorfer Art – Rückblick auf ein gelungenes Kapitel Rechtsfortbildung im deutschen Patentrecht	375
CHRISTIAN HARMSSEN	
Sofortige vorläufige Einstellung der Zwangsvollstreckung?	387
VOLKMAR HENKE	
Die Erfindungsgemeinschaft als besondere Bruchteilsgemeinschaft	399
CLEMENS-AUGUST HEUSCH	
Internationale Zuständigkeit zur Bestimmung der FRAND-Lizenzrate ..	411
NIELS HÖLDER UND MAXIMILIAN KONRAD	
Verletzung des Verwendungsanspruchs durch sinnfällige Herrichtung für den Export	425

INHALT

ANTON HORN UND BIRTHE STRUCK	
Die Berechnung der Höhe des Schadensersatzes bei grenzüberschreitenden Sachverhalten	439
MICHAEL HUHNS	
Kann das Streichen eines Merkmals in der Beschreibung einer Patentanmeldung/eines Patents zur Erweiterung des Schutzbereichs führen?.....	453
GERD JAEKEL	
Bestätigung oder Festlegung einer FRAND-konformen Lizenzierungspraxis durch den Verletzungsrichter.....	467
HANS-RAINER JAENICHEN UND ANDREAS HEISEKE	
Plausibilität im EPA und in Vertragsstaaten des EPÜ: der Weg zur Entscheidung G 2/21 der Großen Beschwerdekammer	481
DIETRICH KAMLAH UND JAN PHILLIP REKTORSCHKE	
Einkaufskooperationen für standardessentielle Patente	501
CHRISTINE KANZ, THORSTEN GSPANDL UND CAROLIN WOLLSCHLAEGER	
Rechtsbestand von Pharmapatenten der »zweiten Generation«: zwischen Plausibilität und erfinderischer Tätigkeit – eine Zwickmühle?	515
PETER KATHER	
Das Verhältnis zwischen FRAND Einwand und Verhältnismäßigkeitsvorbehalt in § 139 PatG	525
WOLFGANG KELLENTNER	
Patentauslegung unter Berücksichtigung des Standes der Technik	541
ALFRED KEUKENSCHRIJVER	
Zum Begriff der Pflanze und der Pflanzensorte im Patentrecht und im Sortenschutzrecht: Kann auf eine neue Champignonsorte ein Patent erteilt werden?	555
CHRISTOF KEUSSEN	
Ausführbarkeit der Erfindung im Verhältnis zur Anspruchsbreite in der Rechtsprechung des BGH und der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts	565
HOLGER KIRCHER	
Die Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts für Ansprüche aus veröffentlichten Patentanmeldungen	579

INHALT

CHRISTIAN KOEKER	
Der Innenausgleich zwischen dem mittelbaren und dem unmittelbaren Patentverletzer	591
GREGOR KÖNIG	
Das Naheliegen Bei Der Äquivalenz In Europa – Status und UPC Ausblick.	609
BORIS KREYE UND LARS HESSMANN	
Der Nachweis der Verletzung standardessenzieller Patente Ein kritischer Beitrag zur Verteilung der Darlegungs- und Beweislast.	635
CONSTANTIN KURTZ	
Prozesskostensicherheit gemäß § 110 ZPO im einstweiligen Verfügungsverfahren	645
STEFAN LUGINBÜHL UND DIETER STAUDER	
Gewerbliche Anwendbarkeit – Chimäre des Patentrechts oder doch ein wirklich unabhängiges Patentierungserfordernis?	655
LARS MEINHARDT	
Die einstweilige Verfügung im Patentverletzungsverfahren.	663
PETER MEYER	
IFA: Grenzen nach Kartell- und Patentrecht.	677
CLAUDIA MILBRADT	
Patentschutz von Antikörpern	697
TILMAN MÜLLER-STOY	
Will the UPC be a success story?	711
THOMAS MUSMANN	
Das Vorbenutzungsrecht bei internationalen Lieferketten und in der Arzneimittelerwicklung.	717
RALPH NACK UND NICLAS GAJECK	
Unterlassung als Schadensersatz? Reichweite patentrechtlicher Ansprüche in Zeiten künstlicher Intelligenz	735
JÜRGEN NIEDERHOLZ	
Claim Drafting in the Light of Digital Transformation	751

INHALT

ANSGAR OHLY	
Reparatur, Neuherstellung und der Erschöpfungsgrundsatz im europäischen Patentrecht	769
CHRISTIAN OSTERRIETH	
Erfinder und Fachmann im Verletzungsverfahren – ein Zusammenwirken zulasten der Rechtssicherheit für Dritte?	783
KARL-NIKOLAUS PEIFER	
Der Unterlassungsanspruch nach der Reform des Patentrechts	793
REBEKKA PORATH UND JONATHAN PORATH	
Zur Transparenz der Patentrechtsprechung	807
CHRISTOPH RADEMACHER	
Erfahrung, Effizienz, Fairness: Auf der Suche nach einer »angemessenen« Trennung von Patentverletzungs- und Rechtsbestandsentscheidung	819
GEORG ANDREAS RAUH UND PHILIPP WIDERA	
Update zur mittelbaren Patentverletzung	831
CHRISTIAN ROHNKE	
Substantiiertes Bestreiten im Patentverletzungsprozess	845
MICHAEL SAMER	
Der Ausgleichsanspruch bei Ausschluss des Unterlassungsanspruchs wegen Unverhältnismäßigkeit (§ 139 Abs. 1 S. 4 PatG)	857
MICHAEL SCHRAMM	
Mitberechtigung des Arbeitgebers an der nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses fertiggestellten Arbeitnehmererfindung	877
GOTTFRIED SCHÜLL	
FRAND in der Europäischen Union – Rückblick und Ausblick	885
JULE SCHUMACHER	
Die Patentvindikationsklage mit Auslandsbezug	899
DIRK SCHÜSSLER-LANGEHEINE UND MICHAEL PFEIFER	
Eine zweite Chance für den medizinischen Verwendungsanspruch – was kommt nach Fulvestrant?	913
NAZIM SÖYLEMEZOGLU	
Zur Frage des Urheberrechtsschutz von Zwischenabstraktionen	927

INHALT

BÉRÉNICE THOM	
Die Rolle des Judge-Rapporteur am Gericht erster Instanz des Einheitlichen Patentgerichts – eine anfängliche Betrachtung	939
RONNY THOMAS	
Geschäftsgeheimnisse im Zwangsvollstreckungsverfahren	945
LEA TOCHTERMANN	
Einbeziehung Dritter in Schiedsverfahren in Patentlizenzstreitsachen. . . .	959
PETER TOCHTERMANN	
Schutzlandprinzip und Vertragsstatut im internationalen Patentlizenzrecht	973
AXEL VERHAUWEN	
Haftungsverschärfung für die unberechtigte Zwangsvollstreckung zweitinstanzlicher Patentverletzungsurteile im deutschen Trennungssystem?	981
ANDREAS VON FALCK UND LEA GRÖBLINGHOFF	
Torpedos gegen den UPC – Zuständigkeitsfragen und Missbrauch vor dem gemeinsamen Patentgericht	991
DANIEL VOSS UND SABINE KLEPSCH	
Zur Ermittlung des Schadens bei mittelbarer Patentverletzung.	1005
ULRIKE VOSS	
Zumutbar, angemessen, billig, außergewöhnlich, unnötig – unbestimmte Rechtsbegriffe in Art. 69 Abs. 1 bis 3 EPGÜ	1019
PETER-MICHAEL WEISSE UND JASPER MEYER ZU RIEMSLOH	
The provision of security in the UPC – considerations on security for legal costs and security for enforcement.	1039
GERT WÜRTEMBERGER	
Im »Wesentlichen abgeleitete Sorten« und neue Züchtungstechnologien. .	1055
TOBIAS WUTTKE	
Die richtige Antragsfassung für den Schutz von Ersatz- und Zubehörteilen	1065
Autorenverzeichnis	1077
Publikationsverzeichnis.	1083