

Patentverletzungsverfahren

Grundlagen - Praxis - Strategie

von
Dr. Johann Pitz

2., aktualisierte Auflage

Patentverletzungsverfahren – Pitz

schnell und portofrei erhältlich bei beck-shop.de DIE FACHBUCHHANDLUNG

Thematische Gliederung:

Patentrecht, Gebrauchsmuster



Verlag C.H. Beck München 2010

Verlag C.H. Beck im Internet:

www.beck.de

ISBN 978 3 406 60609 0

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Abkürzungen	XV
Weiterführende Literatur	XIX
Teil 1. Überblick	1
I. Das nationale Patentverletzungsverfahren für deutsche und europäische Patente	1
II. Das europäische Patentverletzungsverfahren für europäische Patente und Gemeinschaftspatente	2
III. Das verfahrensrechtliche Instrumentarium im Verletzungsfall	3
IV. Wirtschaftliche Aspekte des Patentverletzungsverfahrens	8
Teil 2. Verletzungstatbestand	12
I. Verletzungshandlungen	12
1. Unmittelbare Patentverletzung	12
a) Sachpatente	12
b) Verfahrenspatente	15
2. Mittelbare Patentverletzung	16
a) Objektiver Tatbestand	17
b) Subjektiver Tatbestand	21
3. Benutzungshandlung und Rechtsschutzinteresse	23
II. Benutzungshandlungen im Ausland	25
1. Das Territorialitätsprinzip	25
2. Extraterritoriale Wirkung deutscher Patente	25
3. Extraterritoriale Wirkung ausländischer Schutzrechte	27
III. Schutzbereich	27
1. Auslegungsgrundsätze	27
2. Identische Benutzung	29
3. Inhaltsgleiche Benutzung	31
4. Grenzen der Auslegung	33
a) Unterkombinationen	33
b) Bereichsangaben	34
c) Verbesserte und verschlechterte Ausführungsform	34
d) Patentierte Verletzungsformen	34
Teil 3. Sachverhaltsaufklärung	37
I. Testkauf	38
II. Produktanalysen und Privatgutachten	38
III. Besichtigungsanspruch	39
1. Besichtigung und Vorlage gemäß § 809 BGB	39
2. Besichtigung und Vorlage gemäß § 140 c PatG	41
IV. Beweissicherungsverfahren	43
V. Beschlagnahme durch die Zollbehörde	45
1. Gemeinschaftsrechtliche Maßnahmen	45
2. Grenzbeschlagnahme nach § 142 a PatG	48

Inhaltsverzeichnis

	Seite
VI. Staatsanwaltliches Ermittlungsverfahren	49
VII. Auskunftsanspruch	51
1. Auskunftsanspruch gegen den Patentverletzer	51
2. Auskunftsansprüche gegen Dritte	52
Teil 4. Rechtsansprüche des Patentinhabers und Einwendungen des Verletzers	53
I. Anspruchsgrundlagen	53
1. Unterlassung	53
2. Feststellung der Schadensersatzverpflichtung	54
3. Auskunft und Rechnungslegung	54
a) Auskunft zur Vorbereitung von Schadensersatzansprüchen	54
b) Vorlage von Unterlagen zur Durchsetzung des Schadensersatzanspruchs	55
c) Auskunft zur Aufdeckung weiterer Verletzer	55
4. Schadensersatz	56
a) Das dreifache Wahlrecht	57
b) Beweiserleichterungen	57
c) Konkreter Schaden und entgangener Gewinn	58
d) Angemessene Lizenzgebühr	59
e) Verletzergewinn	59
f) Marktverwirrungsschaden	60
5. Entschädigung	61
6. Bereicherung	61
7. Beseitigung und Vernichtung	62
8. Rückruf und Entfernung	63
9. Bekanntmachung des Urteils	64
II. Einwendungen und Einreden im Verletzungsprozess	64
1. Fehlende Verwirklichung von Merkmalen	64
2. Freier Stand der Technik	65
3. Nichtigkeit des Klagepatents	66
4. Aussetzung	66
a) Vorgeflichkeit von Einspruchsverfahren und Nichtigkeitsklage	66
b) Vorgeflichkeit ausländischer Gerichtsverfahren	68
c) Vorgeflichkeit der Zwangslizenzklage	69
5. Doppelpatentierung	69
6. Positives Benutzungsrecht	72
7. Private Vorbenutzung	73
a) Erfindungsbesitz	73
b) Betätigung des Erfindungsbesitzes	74
c) Reichweite des Vorbenutzungsrechts	75
8. Versuchsprivileg	76
a) Forschungsprivileg	76
b) Zulassungsprivileg	80
c) Reichweite des Versuchsprivilegs	81
9. Erschöpfung	85
a) Erschöpfung durch Inverkehrbringen	85
b) Zustimmung des Patentinhabers	85
c) Reichweite der Erschöpfung	86
10. Widerrechtliche Entnahme	90
11. Lizenz und Zwangslizenz	90

Inhaltsverzeichnis

	Seite
12. Private Nutzung	91
13. Verwirkung	91
14. Verjährung	92
15. Kartellrechtseinwand	93
Teil 5. Vorprozessuale Maßnahmen	95
I. Vorprozessuale Maßnahmen des Patentinhabers	95
1. Abmahnung wegen Patentverletzung	95
a) Rechtliche und praktische Bedeutung	95
b) Erforderlichkeit und Zulässigkeit der Abmahnung	96
c) Inhalt der Abmahnung	97
d) Adressat der Abmahnung	98
e) Form der Abmahnung	99
f) Unberechtigte Abmahnung	100
g) Kosten	101
2. Unterlassungserklärung	102
a) Rechtliche Bedeutung einer strafbewehrten Unterlassungs- verpflichtung	102
b) Inhalt	103
c) Rechtsfolgen	103
3. Aufbrauchsfristen	105
a) Rechtliche Bedeutung	105
b) Einräumung und Inhalt	106
c) Wirkung und Rechtsfolgen	108
4. Einstweilige Verfügungen	108
a) Patentrechtliche Eilverfahren im Überblick	108
b) Verfahrensgrundsätze im Verfügungsverfahren	110
c) Rechtsbeständigkeit des Verfügungspatents	112
d) Verfügungsanspruch	113
e) Verfügungsgrund	113
5. Abschlusschreiben	115
II. Vorprozessuale Maßnahmen des Verletzers	116
1. Gegenabmahnung	116
2. Schutzschrift	116
a) Begriff und rechtliche Grundlagen	116
b) Bedeutung und Inhalt der Schutzschrift	117
c) Hinterlegung der Schutzschrift	118
d) Kosten	118
3. Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung wegen Patent- berühmung	119
Teil 6. Patentverletzungsklage im ordentlichen Gerichtsverfahren	121
I. Zuständigkeit	121
II. Verfahrensbeteiligte	122
1. Gericht	122
2. Parteien	123
3. Aktivlegitimation	123
a) Legitimationswirkung der Rolleneintragung	123
b) Aktivlegitimation des materiell Berechtigten	124
c) Rechtsnachfolge	126
d) Mehrere Patentinhaber	129

Inhaltsverzeichnis

	Seite
e) Aktivlegitimation des Lizenznehmers	130
f) Konfusion	131
g) Namensänderung	131
4. Passivlegitimation des Patentverletzers	131
a) Täter, Teilnehmer und Störer	131
b) Mehrheit von Verletzern	133
c) Geschäftsführer	133
5. Prozessvertreter	134
6. Sachverständige	134
a) Gerichtssachverständige	134
b) Parteigutachter	136
7. Dritte	136
a) Unbeteiligte Dritte	136
b) Pfandgläubiger	137
c) Streitgenossenschaft und Nebenintervention	137
d) Akteneinsicht	139
III. Verfahrensablauf	139
1. Einreichen der Klageschrift	139
2. Prozessleitende Verfügungen des Gerichts	141
3. Klageerwiderung	141
4. Mündliche Hauptverhandlung	142
5. Verletzungsurteil und Rechtsmittel	144
a) Inhalt und Auslegung des Urteils	144
b) Wirkung des Verletzungsurteils	145
c) Rechtsmittel	146
Teil 7. Verfahrensgrundsätze	147
I. Trennungsprinzip	147
II. Dispositionsmaxime	148
1. Sachanträge	148
a) Inhalt der Anträge	148
b) Bindung an die Anträge	150
2. Beginn und Ende des Verfahrens	150
a) Klageerhebung	150
b) Klagerücknahme	150
c) Anerkenntnis	151
d) Vergleich	151
3. Änderung der Sach- und Rechtslage	152
a) Parteiwechsel	152
b) Wegfall oder Beschränkung des Klagepatents	153
III. Verhandlungsmaxime	155
IV. Untersuchungsgrundsatz und richterliche Hinweispflicht	156
V. Der gesetzliche Richter	157
VI. Rechtliches Gehör	158
VII. Mündlichkeit und Öffentlichkeit	158
VIII. Darlegungs- und Beweislast	159
1. Verteilung und Umfang der Darlegungs- und Beweislast	159
2. Beweiserleichterungen	161
3. Beweislastumkehr	162
4. Beweisaufnahme und Beweismittel	164
IX. Konzentrationsmaxime	165
X. Kostenpflicht der unterliegenden Partei	165

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Kostenrisiko	165
2. Streitwert	166
Teil 8. Stellung im Verfahrenssystem	169
I. Patenterteilungsverfahren	169
1. Wesen und Rechtsnatur	169
2. Verhältnis zum Verletzungsverfahren	170
II. Einspruchsverfahren	171
1. Wesen und Rechtsnatur des Einspruchsverfahrens	171
2. Verhältnis zum Verletzungsverfahren	174
III. Nichtigkeitsverfahren	176
1. Wesen und Rechtsnatur der Nichtigkeitsklage	176
2. Nichtigkeitsgründe	178
3. Die Subsidiarität der Nichtigkeitsklage	181
4. Die „Verteidigungsfunktion“ der Nichtigkeitsklage im Verletzungsprozess	183
IV. Beschränkungsverfahren	185
V. Restitutionsklage	186
VI. Negative Feststellungsklage	187
1. Rechtliche Bedeutung der Feststellungsklage	187
2. Das Feststellungsinteresse	188
3. Wechselwirkung mit dem Patentverletzungsverfahren	190
VII. Zwangslizenzverfahren	191
1. Wesen und rechtliche Bedeutung	191
2. Wechselwirkung mit dem Patentverletzungsverfahren	192
VIII. Vindikationsklage	193
1. Rechtliche Bedeutung der Vindikationsklage	193
2. Verhältnis zu Erteilungsverfahren, Einspruchsverfahren und Nichtigkeitsklage	195
3. Verhältnis zum Patentverletzungsverfahren	198
Teil 9. Vollstreckung und Vollstreckungsschutz	199
I. Vollstreckungsvoraussetzungen	199
1. Titel, Klausel, Zustellung	199
2. Vorläufige Zwangsvollstreckung	199
II. Bestrafungsverfahren	200
1. Ordnungsmittel	201
2. Zwangsmittel	203
III. Vollstreckungsschutzmaßnahmen	204
Teil 10. Der Internationale Verletzungsprozess	206
I. „Forum Shopping“	206
1. Begriffsdefinition	206
2. Nationale Einzelklage und Parallelverfahren	207
3. Grenzüberschreitende Patentverletzungsverfahren	208
II. Internationale Zuständigkeit	209
1. Der Gerichtsstand des Wohnsitzes des Verletzers	209
2. Der ausschließliche Gerichtsstand für Patente	210
3. Der Gerichtsstand der unerlaubten Handlung	212
4. Der Gerichtsstand der Beklagtenmehrheit	214

Inhaltsverzeichnis

	Seite
5. Zuständigkeit für den Erlass einstweiliger Verfügungen	218
6. Zuständigkeit durch rügeloses Einlassen	219
III. Anwendbares Recht	219
1. Schutzlandprinzip	219
2. Ermittlung und Anwendung ausländischen Rechts im Patent- verletzungsprozess	220
IV. Torpedos	221
1. Blockadeverfahren	221
2. Wettlauf zu den Gerichten	223
3. Zulässigkeitsgrenzen	224
4. Umgehung der Blockadewirkung	225
V. Grenzüberschreitende Beweiserhebung	229
VI. Auslandszustellung	229
VII. Ausländersicherheit	231
VIII. Anerkennung und Vollstreckung ausländischer Entscheidungen	232
1. Rechtliche Regelung	232
2. Ordre public	233
3. Unzuständigkeit des Erstgerichts	234
Muster 1: Antrag auf Beweissicherung und Erlass einer Duldungsverfü- gung	235
Muster 2: Abmahnung wegen Patentverletzung	238
Muster 3: Patentverletzungsklage	240
Muster 4: Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung wegen Patent- verletzung	246
Muster 5: Schutzschrift	251
Muster 6: Antrag auf Festsetzung von Zwangsmitteln und Bestrafungs- antrag	256
Sachverzeichnis	259