

# Patentverletzungsverfahren

Grundlagen - Praxis - Strategie

von  
Dr. Johann Pitz

2., aktualisierte Auflage

Patentverletzungsverfahren – Pitz

schnell und portofrei erhältlich bei [beck-shop.de](http://beck-shop.de) DIE FACHBUCHHANDLUNG

Thematische Gliederung:

Patentrecht, Gebrauchsmuster



Verlag C.H. Beck München 2010

Verlag C.H. Beck im Internet:  
[www.beck.de](http://www.beck.de)

ISBN 978 3 406 60609 0

## Inhaltsverzeichnis

	Seite
Abkürzungen .....	XV
Weiterführende Literatur .....	XIX
<b>Teil 1. Überblick</b> .....	<b>1</b>
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
<b>Teil 2. Verletzungstatbestand</b> .....	<b>12</b>
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
<b>Teil 3. Sachverhaltsaufklärung</b> .....	<b>37</b>
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
<b>Teil 4. Rechtsansprüche des Patentinhabers und Einwendungen des Verletzers .....</b>	<b>53</b>
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
<b>Teil 5. Vorprozessuale Maßnahmen</b> .....	<b>95</b>
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
<b>Teil 6. Patentverletzungsklage im ordentlichen Gerichtsverfahren</b> .....	<b>121</b>
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
<b>Teil 7. Verfahrensgrundsätze .....</b>	<b>147</b>
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
<b>Teil 8. Stellung im Verfahrenssystem .....</b>	<b>169</b>
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
<b>Teil 9. Vollstreckung und Vollstreckungsschutz .....</b>	<b>199</b>
I. Vollstreckungsvoraussetzungen .....	199
1. Titel, Klausel, Zustellung .....	199
2. Vorläufige Zwangsvollstreckung .....	199
II. Bestrafungsverfahren .....	200
1. Ordnungsmittel .....	201
2. Zwangsmittel .....	203
III. Vollstreckungsschutzmaßnahmen .....	204
<b>Teil 10. Der Internationale Verletzungsprozess .....</b>	<b>206</b>
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
<b>Muster 1:</b> Antrag auf Beweissicherung und Erlass einer Duldungsverfü- gung .....	235
<b>Muster 2:</b> Abmahnung wegen Patentverletzung .....	238
<b>Muster 3:</b> Patentverletzungsklage .....	240
<b>Muster 4:</b> Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung wegen Patent- verletzung .....	246
<b>Muster 5:</b> Schutzschrift .....	251
<b>Muster 6:</b> Antrag auf Festsetzung von Zwangsmitteln und Bestrafungs- antrag .....	256
Sachverzeichnis .....	259