

# **Einstweiliger Rechtsschutz in Patentstreitsachen im europäischen und nationalen (insbesondere deutschen) Prozessrecht**

Masterarbeit zur Erlangung des akademischen Grads eines Master of Law (LL.M.)

Dr.-Ing., Dipl.-Ing.  
Dipl.-Wirtsch.-Ing.  
Wolfram Schlimme  
Eulenweg 17  
85521 Ottobrunn  
geb. am 13.05.1953 in Bielefeld  
Matrikel-Nr. 6780040

FernUniversität Hagen  
Fachbereich Rechtswissenschaft



# Inhaltsverzeichnis

## 1 Patentschutz in Europa

- 1.1 Europäische Patentgeschichte
  - 1.1.1 Venezianisches Patentgesetz von 1474
  - 1.1.2 Englisches "Statute of Monopolies" von 1624
  - 1.1.3 Französisches Patentgesetz von 1791
  - 1.1.4 Deutsches Patentgesetz von 1877
  - 1.1.5 Europäisches Patentrecht heute
    - 1.1.5.1 EPÜ
    - 1.1.5.2 GPÜ
    - 1.1.5.3 GPV
- 1.2 Praxisprobleme bei der Patent-Durchsetzung

## 2 Materielles Patentrecht in der EU

- 2.1 Wege zum Patent in der EU
  - 2.1.1 EPÜ-Bündelpatent
    - 2.1.1.1 Erteilungsverfahren
    - 2.1.1.2 Einspruchsverfahren
    - 2.1.1.3 Nichtigkeitsverfahren
  - 2.1.2 EU-Gemeinschaftspatent (geplant)
    - 2.1.2.1 Erteilungsverfahren
    - 2.1.2.2 Einspruchsverfahren
    - 2.1.2.3 Nichtigkeitsverfahren
- 2.2 Durchsetzung von Patenten in der EU
  - 2.2.1 Durchsetzung europäischer Patente (EPÜ)
  - 2.2.2 Durchsetzung von EU-Gemeinschaftspatenten (GPV)
- 2.3 Gegenüberstellung der Patentverfahren

## 3 Einstweiliger Rechtsschutz für Patente

- 3.1 Maßnahmen des einstweiligen Rechtsschutzes
  - 3.1.1 Einstweilige Maßnahmen in Deutschland
  - 3.1.2 Einstweilige Maßnahmen in England
  - 3.1.3 Einstweilige Maßnahmen in Frankreich
  - 3.1.4 Einstweilige Maßnahmen in Italien
  - 3.1.5 Einstweilige Maßnahmen in den Niederlanden
- 3.2 Anspruchsinhalte einstweiliger Maßnahmen
  - 3.2.1 Einstweilige Maßnahmen zur Beweissicherung
    - 3.2.1.1 Maßnahmen zu Beweissicherung in Deutschland
      - 3.2.1.1.1 Besichtigungsanspruch gem. § 809 BGB
      - 3.2.1.1.2 Anspruch gem. Art. 43 (1) TRIPS
      - 3.2.1.1.3 Selbständiges Beweisverfahren gem. §§ 485 ff. ZPO
    - 3.2.1.2 Maßnahmen zur Beweissicherung in England
    - 3.2.1.3 Maßnahmen zur Beweissicherung in Frankreich

- 3.2.1.4 Maßnahmen zur Beweissicherung in Italien
- 3.2.1.5 Maßnahmen zur Beweissicherung in den Niederlanden
- 3.2.1.6 Maßnahmen zur Beweissicherung in Belgien
- 3.2.2 Einstweilige Maßnahmen zur Patent-Durchsetzung
  - 3.2.2.1 Maßnahmen zur Durchsetzung in Deutschland
    - 3.2.2.1.1 Unterlassungsanspruch
    - 3.2.2.1.2 Auskunftsanspruch
    - 3.2.2.1.3 Sequestrationsanspruch
    - 3.2.2.1.4 Grenzbeschlagnahmeanspruch
    - 3.2.2.1.5 Arrestanspruch
    - 3.2.2.1.6 Verfügungsverfahren
  - 3.2.2.2 Maßnahmen zur Durchsetzung in England
    - 3.2.2.2.1 Unterlassungsanspruch
    - 3.2.2.2.2 Auskunftsanspruch
    - 3.2.2.2.3 Sequestrationsanspruch
    - 3.2.2.2.4 Grenzbeschlagnahmeanspruch
    - 3.2.2.2.5 Freezing Order
  - 3.2.2.3 Maßnahmen zur Durchsetzung in Frankreich
    - 3.2.2.3.1 Unterlassungsanspruch
    - 3.2.2.3.2 Auskunftsanspruch
    - 3.2.2.3.3 Sequestrationsanspruch
    - 3.2.2.3.4 Grenzbeschlagnahmeanspruch
  - 3.2.2.4 Maßnahmen zur Durchsetzung in Italien
    - 3.2.2.4.1 Unterlassungsanspruch
    - 3.2.2.4.2 Auskunftsanspruch
    - 3.2.2.4.3 Sequestrationsanspruch
    - 3.2.2.4.4 Grenzbeschlagnahmeanspruch
  - 3.2.2.5 Maßnahmen zur Durchsetzung in den Niederlanden
    - 3.2.2.5.1 Unterlassungsanspruch
    - 3.2.2.5.2 Auskunftsanspruch
    - 3.2.2.5.3 Grenzbeschlagnahmeanspruch
- 3.3 Grenzüberschreitende Durchsetzung einstweiliger Maßnahmen in der EU
  - 3.3.1 EuGVO
    - 3.3.1.1 Gerichtsstand der Hauptsache
    - 3.3.1.2 Gerichtsstand für einstweilige Maßnahmen
    - 3.3.1.3 Anerkennung und Vollstreckung ausländischer Entscheidungen
      - 3.3.1.3.1 Versagung der Anerkennung
      - 3.3.1.3.2 Bejahung der Anerkennung
    - 3.3.1.4 Konkurrierende Entscheidungen über einstweilige Maßnahmen
    - 3.3.1.5 Einstweilige Maßnahmen in Schiedsverfahren
  - 3.3.2 EU-Durchsetzungsrichtlinie
    - 3.3.2.1 Beweise und Beweissicherung
    - 3.3.2.2 Auskunftserteilung, Unterlassung, Sicherung, Kostenerstattung
    - 3.3.2.3 Auswirkungen der EU-Durchsetzungsrichtlinie auf das nationale Recht in Deutschland

## 4 Zusammenfassung und Zukunftsvision

## Literaturverzeichnis

### a) Lehrbücher, Kommentare und andere Bücher

- Bernhardt/Kraßer, Lehrbuch des Patentrechts, 4. Aufl., München 1986
- Fischer/Ludwig, Werner Siemens und der Schutz der Erfindungen, in der Reihe: Wissenschaftliche Veröffentlichungen aus dem Siemens-Konzern, II. Band, Berlin 1922
- Gottwald, in: Zivilprozeßordnung, Verlag C.H. Beck, 38. Aufl., München 2005
- Hubmann, Gewerblicher Rechtsschutz, 4. Aufl., München 1980
- Kühnen/Geschke, die Durchsetzung von Patenten in der Praxis, 2. Aufl., 2005
- Pansch, Die einstweilige Verfügung zum Schutze des geistigen Eigentums im grenzüberschreitenden Verkehr, 2003
- Schlosser, EU-Zivilprozessrecht, 2. Aufl., München 2003

### b) Aufsätze und andere gedruckte Veröffentlichungen

- Adolphsen, Internationales und europäisches Zivilprozessrecht, Scriptum Fernuniversität Hagen, Kurseinheit 4, 2004
- Berkenfeld, Das älteste Patentgesetz der Welt, GRUR 1949, S. 139 bis 142
- Bird, Die "SAISIE CONTREFAÇON" nach französischem (bzw. belgischem) Recht in Patentstreitigkeiten, Mitt. 2002, S. 404 bis 406
- Drexl/Hilty/Kur, Vorschlag für eine Richtlinie über die Maßnahmen und Verfahren zum Schutz der Rechte am geistigen Eigentum — eine erste Würdigung, GRUR Int. 2003, S. 605 bis 608
- Hassan, Patents and related rights in Italy — Some changes in court proceedings, IIC Vol. 29, 1998, S. 283 bis 302
- Knaak, EG-Richtlinie zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums und ihr Umsetzungsbedarf im deutschen Recht, GRUR Int. 2004, S. 745 bis 750, 750 m.w.N.
- McGuire, Beweismittelvorlage und Auskunftsanspruch nach der Richtlinie 2004/48/EG zur Durchsetzung der Rechte des Geistigen Eigentums, GRUR Int. 2005, S. 15 bis 22
- Rogge, Einstweilige Verfügungen in Patent- und Gebrauchsmustersachen, Festschrift von Gamm, 1990
- Schultz-Süchting, Einstweilige Verfügungen in Patent- und Gebrauchsmustersachen, GRUR 1988, S. 571 bis 577
- Straus/Schneider, Probleme des europäischen und internationalen Patentrechts, Tätigkeitsbericht 2004 der Max-Planck-Gesellschaft, 2004, S. 233 bis 235
- Theobald, Galilei als Patentanmelder, GRUR 1928, S. 726 bis 730
- Véron, Der Patentverletzungsprozess in Frankreich, Mitt. 2002, S. 386 bis 403
- Werner, Beweissicherungsverfahren bei Schutzrechtsverletzungen in Belgien, Frankreich und Deutschland, VPP-Rundbrief Nr. 3/2003, S. 76, 77

### c) Internetquellen

- Pfaller, Internetseite [www.wolfgang-pfaller.de](http://www.wolfgang-pfaller.de), abgerufen am 12.06.2005

# 1 Patentschutz in Europa

Zum Verständnis der Notwendigkeit des Erzielens von einstweiligem Rechtsschutz in Patentstreitsachen in Europa und des diesen ermöglichenden europäischen und nationalen Prozessrechts sowie der aktuellen Probleme bei der Durchsetzung wird die Entwicklung des Patentrechts in Europa sowie der im Laufe der Zeit entwickelten Anspruchsgrundlagen zunächst kurz dargestellt.

## 1.1 Europäische Patentgeschichte

Schon im Altertum wurden Monopole verliehen, bei denen es sich vorwiegend um Handelsmonopole handelte. Es sind jedoch auch einzelne Monopole bekannt, die bereits im Altertum für Erfindungen vergeben worden sind.<sup>1</sup> Auch aus dem Mittelalter ist die Vergabe von Monopolen für technische Entwicklungen vereinzelt überliefert.<sup>2</sup> Diese Monopolvergabe im Mittelalter und im Altertum erfolgte unsystematisch und ohne dass ein Rechtsanspruch eines Erfinders auf ein derartiges Monopol bestand. Diese Privilegienerteilung war Gnadensache des Territorialherrn, wobei der Gedanke eines Schutzes der erfinderischen Leistung noch nicht klar zum Ausdruck kam.<sup>3</sup> Es bildete sich jedoch im Laufe der Zeit eine feste Rechtspraxis aus, durch die die wesentlichen Grundsätze unseres heutigen Patentrechts entwickelt wurden. Dazu gehörten ein Antrag, eine Verleihungsurkunde des Territorialherren und ein offener Brief ("litterae patentes"), in dem der Erfindungsgegenstand allgemein umschrieben wurde.

Das älteste überlieferte Patentgesetz, das in seinem Wortlaut den Anspruch eines Erfinders auf einen Patentschutz festschreibt, ist das Patentgesetz von Venedig vom 19. März 1474.<sup>4</sup>

### 1.1.1 Venezianisches Patentgesetz von 1474

Hervorzuheben ist, dass das Venezianische Patentgesetz von 1474 Rechte und Ansprüche des Erfinders definierte. Wie die modernen Patentgesetze heute auch, hat das Venezianische Patentgesetz<sup>5</sup> kein positives Benutzungsrecht für den Erfinder definiert, sondern ein negatives Verbotungsrecht:

*"Es ist jedem Dritten in irgend einem unserer Gebiete und Städte für die Dauer von 10 Jahren verboten, ohne die Zustimmung und Lizenz des Urhebers eine weitere Vorrichtung zu bauen, die mit besagter Vorrichtung übereinstimmt oder ihr ähnlich ist ..."*

Des weiteren definiert das Venezianische Patentgesetz die Rechte des Patentinhabers zur Durchsetzung seines Patents.

*"... wenn sie [die besagte Vorrichtung, Anm. des Verfassers] jedoch jemand unter Verletzung dieses Gesetzes baut, so soll der vorgenannte Urheber und Erfinder berechtigt sein, ihn vor einen Magistrat dieser Stadt zu laden, durch den der Verletzer gezwungen werden soll, ihm 100 Dukaten zu zahlen; und die Vorrichtung soll sofort zerstört werden."*

In diesem Patentgesetz werden somit drei Ansprüche des Patentinhabers definiert, nämlich

<sup>1</sup> Pfaller, Wolfgang, Internetseite [www.wolfgang-pfaller.de](http://www.wolfgang-pfaller.de), "Schon die alten Griechen ..." m.w.N., abgerufen am 12.06.2005

<sup>2</sup> Pfaller, Wolfgang, a.a.O., "Bergrecht, Monopole, Privilegien" m.w.N.

<sup>3</sup> Hubmann, Heinrich, Gewerblicher Rechtsschutz, 4. Aufl., München 1980, S. 13/14

<sup>4</sup> Berkenfeld, Erich, "Das älteste Patentgesetz der Welt", GRUR 1949, S. 139 bis 142

<sup>5</sup> nachstehende Übersetzungen aus: Berkenfeld, Erich, a.a.O., S. 141

- ein Unterlassungsanspruch (Verbotungsrecht),
- ein Schadensersatzanspruch (100 Dukaten) und
- ein Vernichtungsanspruch.

Verfahrensrechtlich wird geregelt, dass der Streit zwischen den Parteien vor einem Magistrat der Stadt Venedig zu führen und von diesem zu entscheiden ist.

Auch wenn das Venezianische Patentgesetz vom 19. März 1474 von der Formulierung her einen Anspruch eines Erfinders auf die Erteilung eines Patents erkennen lässt, so wurde in der Praxis die Erteilung eines Patent-Monopols weiterhin als Akt der herrschaftlichen Bewilligung angesehen.<sup>6</sup>

120 Jahre nach dem Erlass des Venezianischen Patentgesetzes von 1474 suchte Galileo Galilei im Jahr 1594 um ein Venezianisches Patent an, wobei er sich nicht auf das Patentgesetz, sondern auf Gewohnheitsrecht beruft.<sup>7</sup> Auf diese Erfindung, die ein Wasserhebewerk betraf, wurde Galilei für 20 Jahre ein Monopol gewährt. Interessant ist, dass bei der Gewährung als Strafe für einen Patentverletzer *"der Verlust des nachgemachten Werkes und eine Buße von 300 Dukaten angeordnet"* wurde, *"von der ein Drittel dem Ankläger zufallen sollte, ein Drittel dem Magistrat und ein Drittel der Arsenalkasse"*.<sup>8</sup> Zusätzlich zu den oben bereits genannten Ansprüchen des Patentinhabers enthielt hiermit die einem Patentverletzer auferlegte Buße nicht nur den Schadensersatzanspruch, sondern auch ein pönales Element, indem nämlich zwei Drittel der vom Verletzer zu entrichtenden Buße an die öffentliche Hand zu entrichten waren.

### 1.1.2 **Englisches "Statute of Monopolies" von 1624**

Auch in England wurden lange Zeit Monopole für unterschiedlichste gewerbliche Betätigungen gewährt. Dies führte dazu, dass auf Drängen des Parlaments unter König Jakob I. im Jahr 1624 das Statute of Monopolies erlassen wurde. Hierdurch sollten die bis dahin eher willkürlich gehandhabten Befugnisse der Krone bei der Monopolverleihung beschnitten werden und alle bis dahin existierenden Monopole wurden für ungültig erklärt. Auch künftige Verleihungen eines ausschließlichen Rechts zum Kaufen, Verkaufen, Gebrauchen und Verfertigen von Gegenständen wurden nicht mehr erlaubt, wobei Patente und Privilegien, die für die ausschließliche Benutzung oder Herstellung neuer Gewerbeverfahren oder -erzeugnisse aller Art verliehen wurden, explizit ausgenommen wurden und diese dem/den ersten und wahren Erfinder(n) erteilt werden sollten.<sup>9</sup> Es entwickelte sich daraus ein ungeschriebenes Patentrecht auf der Basis des Common Law.

Der Weg zu einem Patent allein in England war aber so mühselig, kompliziert und teuer, dass Charles Dickens darüber sogar eine Kurzgeschichte verfasst hat.<sup>10</sup> Die Erzählerfigur in Charles Dickens' Geschichte beschwert sich

*"... the unopposed Patent for my invention, for England only had cost me ninety-six pound, seven, and eightpence. If I had taken it out for the United Kingdom, it would have cost me more than threehundred pound."*

Erst im Jahre 1852 wurde ein geschriebenes Patentgesetz im Vereinigten Königreich eingeführt. Nach diesem Patent Law Amendment Act vom 07. Juli 1852 konnte mit

<sup>6</sup> Pfaller, Wolfgang, a.a.O., "Patentgesetz von Venedig" m.w.N.

<sup>7</sup> Pfaller, Wolfgang, a.a.O., "Patentgesetz von Venedig" m.w.N.

<sup>8</sup> Theobald, "Galilei als Patentanmelder", GRUR 1928, S. 726 bis 730

<sup>9</sup> Bernhardt, Wolfgang/Kraßer, Rudolf, Lehrbuch des Patentrechts, 4. Aufl., München 1986, S. 46

<sup>10</sup> Dickens, Charles, "A poor man's tale of a patent", zitiert nach Pfaller, Wolfgang, a.a.O.

einem einzigen Gesuch Patentschutz in England, Irland, Schottland, der Isle of Man und den Kanalinseln erhalten werden.<sup>11</sup>

Im Vereinigten Königreich hat sich also schon frühzeitig die Erkenntnis durchgesetzt, dass es wenig sinnvoll ist, Patente jeweils nur für einen Teil des Königreichs zu vergeben.

### 1.1.3 Französisches Patentgesetz von 1791

Im Zuge der französischen Revolution wurde das gesamte absolutistische Privilegiensystem einschließlich der Erfindungsprivilegien im Jahr 1789 abgeschafft.<sup>12</sup> In der Präambel zu diesem neuen Patentgesetz heißt es:

*"es hieße die Menschenrechte in ihrem Wesen angreifen, wollte man nicht eine gewerbliche Entdeckung als Eigentum ihres Urhebers ansehen."*

Hierin kommt der naturrechtliche Gedanke zum Ausdruck, der zur Begründung der Wiedereinführung von Patentmonopolen diente und nach welchem der Erfinder ein natürliches Eigentumsrecht an seiner Erfindung habe.<sup>13</sup>

Zu erwähnen ist auch, dass die nach diesem Gesetz erteilten Patente keiner Sachprüfung unterzogen wurden, sondern — wie heute noch in Frankreich — lediglich registriert werden. Die Entscheidung über die Patentfähigkeit wurde im Streitfall den ordentlichen Gerichten überlassen.<sup>14</sup>

In einem späteren, im Jahr 1844 in Frankreich in Kraft getretenen Patentgesetz wurde im Art. 33 bereits eine Regelung aufgenommen, die eine unberechtigte Patentbehauptung unter Strafe stellt.<sup>15</sup>

### 1.1.4 Deutsches Patentgesetz von 1877

In Deutschland standen sich im 19. Jahrhundert die Auffassung und Rechtslage in Preußen, wo das 1815 erlassene "Publikandum über die Ertheilung von Patenten"<sup>16</sup> noch den Charakter des herrschaftlich-gnädigen Privilegs besaß, und die in den dem moderneren französischen Patentrecht offener gegenüberstehenden industrialisierteren Staaten Württemberg und Sachsen sowie Bayern gegenüber. Außer diesen genannten Staaten gab es Patentgesetze im 19. Jahrhundert auch im Königreich Hannover sowie im Großherzogtum Hessen. Die Hansestädte Bremen, Hamburg und Lübeck sowie das Agrarland Mecklenburg gewährten überhaupt keinen Erfindungsschutz.<sup>17</sup> Diese Regelungen betreffend das Patentwesen spiegeln den kleinstaatlichen Fleckenteppich Deutschlands zu Anfang und in der Mitte des 19. Jahrhunderts wider. Die Gründung des Zollvereins im Jahr 1833 konnte im Laufe der Jahre eine Erleichterung des zwischenstaatlichen Handels erreichen, wozu eine 1842 erzielte Patentübereinkunft der Zollvereinsstaaten beitrug, in der Grundsätze festgelegt wurden, nach denen eine gewisse Harmonisierung des Patentrechts in den deutschen Staaten erfolgte.<sup>18</sup>

Die praktischen Erfahrungen, die einer der großen deutschen Erfinder des 19. Jahrhunderts, Werner Siemens, mit dem Patentwesen im zersplitterten Deutschland und auch im Ausland gemacht hatte, führten schließlich dazu, dass Siemens sich in

<sup>11</sup> Pfaller, Wolfgang, a.a.O., "England 1624, - Statute of Monopolies -"

<sup>12</sup> Bernhardt/Kraßer, a.a.O. S. 47

<sup>13</sup> Bernhardt/Kraßer, a.a.O. S. 47

<sup>14</sup> Hubmann, a.a.O., S. 18

<sup>15</sup> Pfaller, Wolfgang, a.a.O., "Frankreich, von der Pascaline zum Patentgesetz"

<sup>16</sup> Pfaller, Wolfgang, a.a.O. "Publikandum über die Ertheilung von Patenten"

<sup>17</sup> Bernhardt/Kraßer, a.a.O., S. 50, 51

<sup>18</sup> Bernhardt/Kraßer, a.a.O., S. 51

Preußen und im späteren deutschen Reich sehr engagiert für das Patentwesen eingesetzt hat und wohl als einer der Väter des deutschen Patentgesetzes, das am 25. Mai 1877 von Kaiser Wilhelm I. unterzeichnet wurde<sup>19</sup>, bezeichnet werden kann.<sup>20</sup>

Mit der Schaffung des deutschen Reichs 1871 sind aus dem Fleckenteppich der deutschen Kleinstaaten ein einheitlicher Wirtschaftsraum und ein einheitliches Staatsgebilde entstanden. Die logische Konsequenz für das Patentwesen war, dass zum einheitlichen Wirtschaftsraum und dem einheitlichen Staatswesen auch ein einheitliches Patentgesetz gehörte.

Insofern ist die Bildung dieses einheitlichen deutschen Wirtschaftsraums vergleichbar mit dem etwa 80 Jahre später erfolgten Aufbau eines einheitlichen europäischen Wirtschaftsraums, so dass auch die seinerzeitige Notwendigkeit der Schaffung eines einheitlichen deutschen Patentgesetzes mit den heutigen Bestrebungen zur Schaffung eines einheitlichen europäischen Patentrechts vergleichbar ist. Es ist daher interessant zu betrachten, wie seinerzeit das deutsche Patentgesetz von 1877 mit den aus den Kleinstaaten übernommenen Patentrechten umgegangen ist.

Im fünften Abschnitt des PatG 1877 sind dazu Regelungen getroffen worden. § 41 regelte, dass die seinerzeit aufgrund landesgesetzlicher Bestimmungen bestehenden Patente bis zu ihrem Ablauf in Kraft blieben, eine Verlängerung ihrer Dauer aber unzulässig war. Man hat damals also die existierenden Patentrechte, die aus den früheren deutschen Kleinstaaten übernommen worden sind, schlicht auslaufen lassen. § 42 enthielt eine Übergangsregelung, nach der der Inhaber eines jener bestehenden Patente durch patentamtliche Prüfung dieses Patents ein neues deutsches Patent anstelle des bisher bestehenden Kleinstaaten-Patents erhalten konnte. § 43 regelte die Laufzeit dieser umgewandelten Patente und § 44 enthielt Kollisionsbestimmungen für den Fall, dass Vorbenutzungen der Erfindung eines derartigen umgewandelten Patents in anderen Kleinstaaten existierten.

Das PatG 1877 hat somit die vorher bestehenden nationalen Patentgesetze ersetzt und die zur Zeit der Einführung des PatG 1877 existierenden Patente liefen entweder aus oder wurden in neue deutsche Patente umgewandelt. Diese Regelung unterscheidet sich daher deutlich von der späteren europäischen Patentgesetzgebung, die nachfolgend noch dargestellt werden wird.

Neben definitorischen Regelungen der Patentfähigkeit und der Patentierbarkeit sowie Regelungen zum Aufbau des Patentamts und zum Verfahren der Patenterteilung enthielt das PatG 1877 auch Regelungen, die die Rechte eines Patentinhabers betreffen. § 4 enthielt dementsprechend die Regelung eines negativen Verbotungsrechts für den Patentinhaber. § 34 enthielt eine Strafbestimmung zur Bestrafung des Patentverletzers (Geldstrafe oder Gefängnisstrafe). § 35 sprach dem Verletzten die Befugnis zu, eine im Strafverfahren erfolgte Verurteilung auf Kosten des Verurteilten öffentlich bekannt zu machen. § 36 sprach dem geschädigten Patentinhaber Schadensersatz im Rahmen einer Entschädigungszahlung oder eines neben der dem Verletzer auferlegten Strafe auferlegten Bußgelds zu. Schließlich regelte § 40 noch die Strafbarkeit einer unerlaubten Patentberührung.

Im PatG 1877 wurden somit folgende Ansprüche des Patentinhabers definiert:

---

<sup>19</sup> Patentgesetz vom 25. Mai 1877, Patentblatt Nr. 1 vom 19. Juli 1877

<sup>20</sup> Fischer/Ludwig, "Werner Siemens und der Schutz der Erfindungen" in: "Wissenschaftliche Veröffentlichungen aus dem Siemens-Konzern", II. Band, Berlin, 1922 — Diese historische Darstellung des Wirkens von Werner Siemens spiegelt eindrucksvoll den damaligen Kampf zwischen der Pro-Patent-Bewegung und der Anti-Patent-Bewegung wider, was zeigt, dass die aktuelle Diskussion pro und contra Softwarepatente nicht neu ist und wie alter Wein in neuen Schläuchen erscheint.

- Unterlassungsanspruch (negatives Verbotungsrecht; § 4)
- Schadensersatzanspruch (Entschädigung oder Bußgeld; § 36),
- Anspruch auf Veröffentlichung des Strafurteils gegen den Verletzer.

Ein Vernichtungsanspruch ist im PatG 1877 nicht enthalten.

Verfahrensrechtlich war geregelt, dass für Patentverletzungsklagen das Reichs-Oberhandelsgericht zuständig war (§ 37). Die Durchsetzung von Patentrechten im Deutschen Reich begann also mit einem zentralen für ganz Deutschland zuständigen Gericht.

Seit dem 30. Januar 1877 galt im Deutschen Reich auch eine einheitliche Zivilprozessordnung.<sup>21</sup>

### 1.1.5 Europäisches Patentrecht heute

Nach der Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) reifte die Erkenntnis, dass die Grundidee der EWG, der freie Warenverkehr zwischen den Ländern des gemeinsamen Marktes, durch nationale Schutzrechtsgrenzen behindert wurde. Es wurde daher bereits im Jahr 1962 ein Vorentwurf eines Abkommens über ein europäisches Patentrecht veröffentlicht.<sup>22</sup> Die Verwirklichung dieses europäischen Patentrechts scheiterte jedoch an der gemeinschaftspolitischen Krise der folgenden Jahre.<sup>23</sup>

Ende der sechziger Jahre des vergangenen Jahrhunderts lebte das Interesse an einem europäischen Patent wieder auf; im Gegensatz zum Projekt von 1962 wurde das Ziel eines europäischen Patents jedoch zweigleisig verfolgt. Ein Memorandum über die Einführung eines europäischen Patenterteilungsverfahrens vom 03. März 1999 sah den Abschluss zweier internationaler Konventionen vor, nämlich

- einer ersten Konvention über die zentrale Erteilung eines Patents mit nationalen Wirkungen in einer Mehrzahl nicht notwendigerweise der EG angehöriger Länder und
- einer zweiten Konvention über ein das Gesamtterritorium des gemeinsamen Marktes umfassendes einheitliches Patent.<sup>24</sup>

In diesem Memorandum liegen somit die Wurzeln des heutigen europäischen Patentübereinkommens (EPÜ) und des gescheiterten Gemeinschaftspatentübereinkommens (GPÜ) sowie der (immer noch) geplanten Gemeinschaftspatentverordnung (GPV).

#### 1.1.5.1 EPÜ

Das EPÜ trat am 7. Oktober 1977 für die Gründerstaaten<sup>25</sup> in Kraft und das Europäische Patentamt, das am 02. November 1977 in München eröffnet wurde, nahm seit 01. Juni 1978 europäische Patentanmeldungen entgegen. Im Zuge der Einführung des EPÜ wurde auch das jeweilige nationale Patentrecht in den EPÜ-Mitgliedstaaten harmonisiert. Das EPÜ zentralisiert das Patenterteilungsverfahren und führt zu einem einheitlich geprüften und erteilten Bündel nationaler Patente.

<sup>21</sup> Gottwald, Peter, in: Zivilprozessordnung, Verlag C.H. Beck, 38. Aufl., München 2005, S. X

<sup>22</sup> GRUR Ausl. 1962, S. 561

<sup>23</sup> Bernhardt/Kraßer, a.a.O., S. 64

<sup>24</sup> Bernhardt/Kraßer, a.a.O., S. 65

<sup>25</sup> Belgien, Bundesrepublik Deutschland, Frankreich, Luxemburg, Niederlande, Schweiz, Vereinigtes Königreich

### 1.1.5.2 GPÜ

Das Gemeinschaftspatentübereinkommen (GPÜ) wurde auf einer diplomatischen Konferenz in Luxemburg vom 17. November bis 15. Dezember 1975 ausgehandelt und unterzeichnet. Es wurde jedoch nur von einem Teil der damaligen EG-Mitgliedstaaten ratifiziert.<sup>26</sup> Kernprobleme bei der Umsetzung des Gemeinschaftspatentübereinkommens waren die Sprachenregelung und die für die Durchsetzung zuständige Gerichtsbarkeit.

Während das EPÜ lediglich das Patenterteilungsverfahren zentralisiert und aus einem erteilten europäischen Patent nationale Patente in jenen Staaten entstehen, die der Anmelder selbst auswählt, und in denen dieses Patent dann auch nach nationalem Recht durchzusetzen ist, sah das GPÜ vor, ein einheitliches Patent in der gesamten europäischen Union zu schaffen, das EU-weite Geltung besitzen sollte.

### 1.1.5.3 GPV

Nach dem Scheitern des luxemburger GPÜ entfachte in den neunziger Jahren des vorigen Jahrhunderts im Rahmen des ersten Aktionsplans für Innovation in Europa<sup>27</sup> eine erneute Diskussion über die Notwendigkeit einer europäischen Patentgesetzgebung. Dies führte schließlich dazu, dass die europäische Kommission am 01.08.2000 einen Vorschlag für eine Verordnung des Rates über das Gemeinschaftspatent<sup>28</sup> vorgelegt hat.

Diese Gemeinschaftspatentverordnung (GPV) ist die derzeitige Diskussionsgrundlage für die Einführung eines gemeinschaftlichen Patentsystems innerhalb der EU. Hinzu kommen die Überlegungen der Kommission zur Schaffung eines Rechtsprechungssystems für das Gemeinschaftspatent.<sup>29</sup>

## 1.2 Praxisprobleme bei der Patent-Durchsetzung

Während bei der Einführung des deutschen Patentgesetzes 1877 eine Regelung getroffen wurde, mit der die früher existierenden Kleinstaaten-Patentgesetze durch das Reichspatentgesetz von 1877 ersetzt wurden, was dazu führte, dass es nach einer Übergangszeit nur noch Reichspatente gab, ist die Situation in Europa heute jene, dass neben den nationalen Patenten zwar auch europäische Patente existieren, die aber nach ihrer Erteilung nichts anderes sind als ebenfalls nationale Patente. Die heutige Situation in der Europäischen Union ist also genau die, die bereits im Jahre 1962 als hinderlich für den freien Warenverkehr zwischen den Staaten des gemeinsamen Marktes angesehen wurde, auch wenn diese Behinderung durch die EU-weite Erschöpfung eines Patentrechts deutlich herabgesetzt ist. Die verbleibende Behinderung besteht vielmehr darin, dass es nur unter erheblichem Aufwand möglich ist, Patente in der Europäischen Union grenzüberschreitend durchzusetzen.

Ein Kernproblem ist dabei, dass — im Gegensatz zur Situation im Deutschen Reich nach der Einführung des Patentgesetzes 1877 — die für die Durchsetzung eines Patentrechts zuständigen nationalen Gerichte jeweils ihr eigenes Prozessrecht anwenden müssen, was es dem klagenden Patentinhaber erschwert, die richtigen Mittel zur Durchsetzung seines Patents zu wählen, insbesondere, wenn es darum geht, eine Verletzung schnell zu unterbinden oder Informationen über eine vermutete Verletzung zu beschaffen. Zudem erzeugen die jeweils erforderlichen nationalen

---

<sup>26</sup> Frankreich, Deutschland, Griechenland, Dänemark, Luxemburg, Vereinigtes Königreich, Niederlande

<sup>27</sup> KOM (96) 589 endg. vom 20.11.1996

<sup>28</sup> KOM (2000) 412 endg. vom 01.08.2000

<sup>29</sup> KOM (2002) 480 endg. vom 30.08.2002

Patentverletzungsverfahren extrem hohe Kosten, die für viele Patentinhaber eine Durchsetzung ihrer Rechte unwirtschaftlich werden lassen.

Anhand eines praktischen Beispiels sei diese Problematik veranschaulicht:

Ein in Deutschland ansässiger Inhaber eines europäischen Patents, welches in Deutschland, in Italien und im Vereinigten Königreich Schutz entfaltet für eine elektrochemische Vorrichtung zur Aufbereitung eines bestimmten Stoffes, wobei die Erfindung eine bestimmte Anordnung der Elektroden im Inneren der Vorrichtung und eine bestimmte Materialzusammensetzung der Elektroden betrifft, ist einer vermuteten Patentverletzung auf der Spur. Eine Patentverletzung ist der Vorrichtung jedoch von außen nicht anzusehen, sondern nur durch Zerlegen der Vorrichtung festzustellen.

Der Patentinhaber erfährt von seinem spanischen Elektrodenlieferanten, dass ein in Deutschland ansässiger ehemaliger Mitarbeiter des Patentinhabers beim Spanier Elektroden bestellt und nach Deutschland geliefert bekommen hat, die mit den im Patentgegenstand enthaltenen Elektroden nahezu identisch sind, aber grundsätzlich auch anderweitig verwendet werden können. Er erfährt aus anderer Quelle weiterhin, dass der ehemalige Mitarbeiter eine elektrochemische Vorrichtung zur Aufbereitung des besagten Stoffes nach Portugal geliefert hat. Wie diese Vorrichtung aufgebaut ist und ob darin — wie vermutet — die besagten Elektroden eingebaut sind, ist ihm nicht bekannt.

Da weder in Spanien noch in Portugal Patentschutz besteht, könnte eine Patentverletzung möglicherweise nur in Deutschland stattgefunden haben. Das vermeintliche *corpus delicti* ist aber bereits in Portugal beim Endkunden. Der Patentinhaber hat nun das nahezu unlösbare Problem, den Beweis zu führen, dass die aus Deutschland nach Portugal gelieferte Vorrichtung das Patent verletzt.

Dieses Beispiel wirft die folgenden Fragen auf:

- Kann der Patentinhaber vor einem — für die vermutete Patentverletzung in Deutschland zuständigen — deutschen Gericht einen Besichtigungsanspruch erwirken, der in Portugal gegen einen Dritten durchsetzbar ist ?
- Hat der Patentinhaber eine Möglichkeit, einen Besichtigungsanspruch gegen einen Dritten vor einem portugiesischen Gericht zu erwirken ?
- Gibt es anwendbare Maßnahmen des einstweiligen Rechtsschutzes, mit denen der Patentinhaber gegen den vermeintlichen Verletzer in Deutschland, Portugal oder Spanien vorgehen kann, um ein patentverletzendes Handeln zukünftig zu unterbinden ?

Das Beispiel zeigt auch, dass zwar der Warenverkehr in der Europäischen Union grenzenlos möglich ist, dass aber der Durchsetzung von Patentrechten häufig an den — für den Warenverkehr nicht mehr existierenden — EU-Binnengrenzen Einhalt geboten ist.

Einem einheitlichen, grenzenlosen Wirtschaftsraum steht ein in Nationalstaaten zersplitterter Rechtsraum mit zwar im wesentlichen harmonisiertem materiellen Patentrecht, aber jeweils national zuständiger Gerichtsbarkeit mit heterogenem Prozessrecht gegenüber. Insbesondere die Art der zur Verfügung stehenden Maßnahmen des einstweiligen Rechtsschutzes und die Voraussetzungen für deren Erwirkung und Durchsetzung sind von Staat zu Staat unterschiedlich. — Das klingt nicht nach einer Erfolgsstory im globalen Wettbewerb der politischen Systeme !

## 2 Materielles Patentrecht in der EU

Die Darstellung des materiellen Patentrechts in der EU ist die Grundlage für eine Diskussion der Durchsetzung von Patenten mittels Maßnahmen des einstweiligen Rechtsschutzes.

## 2.1 Wege zum Patent in der EU

Neben der Möglichkeit, in jedem der EU-Mitgliedstaaten ein nationales Patent anzumelden und zu erwirken, gibt es derzeit die Möglichkeit, ein europäisches Patent nach dem europäischen Patentübereinkommen (EPÜ) zu beantragen und zu erhalten. Ein EU-Gemeinschaftspatent vergleichbar mit der EU-Gemeinschaftsmarke, dem EU-Gemeinschaftsgeschmacksmusters oder dem EU-Gemeinschaftssortenschutz ist seit Jahren in Planung, doch ist die entsprechende Verordnung noch nicht verabschiedet worden.

### 2.1.1 EPÜ-Bündelpatent

Das europäische Patentübereinkommen (EPÜ) ist am 7. Oktober 1977 für sieben europäische Staaten in Kraft getreten.<sup>30</sup> Heute umfasst das europäische Patentübereinkommen 31 Mitgliedstaaten.<sup>31</sup> Des Weiteren kann ein europäisches Patent auf einen oder mehrere sogenannte Erstreckungsstaaten<sup>32</sup> erstreckt werden. Schließlich kann der durch ein europäisches Patent erlangte Patentschutz, sofern der Patentschutz auch im Vereinigten Königreich besteht, auf Hongkong und einige andere Commonwealth-Mitglieder ausgedehnt werden.<sup>33</sup>

Die nach dem EPÜ erteilten Patente werden als europäische Patente bezeichnet<sup>34</sup>. Das europäische Patent hat in jedem Vertragsstaat, für den es erteilt worden ist, dieselbe Wirkung und unterliegt denselben Vorschriften wie ein in diesem Staat erteiltes nationales Patent, soweit sich aus dem EPÜ nichts anderes ergibt.<sup>35</sup> Durch das EPÜ wird somit ein den Vertragsstaaten gemeinsames Recht für die Erteilung von Erfindungspatenten geschaffen.<sup>36</sup> Dieses europäische Patent wird auch als **Bündelpatent** bezeichnet. Ein europäisches Patent gewährt seinem Inhaber in jedem Vertragsstaat, für den es erteilt ist, also dieselben Rechte, die ihm ein in diesem Staat erteiltes nationales Patent gewähren würde.<sup>37</sup>

Das Europäische Patentübereinkommen schafft somit ein zentrales Verfahren zur Anmeldung und Prüfung von Patenten, die nach der Erteilung zu nationalen Patenten werden. Daher besteht ein europäisches Patent nur eine gedankliche Sekunde und zerspringt zum Zeitpunkt der Erteilung in eine Vielzahl (ein "Bündel") von nationalen Patenten in jenen Vertragsstaaten, in denen das europäische Patent vom Anmelder gemäß Art. 65 (1) und (2) EPÜ validiert wird.

Des Weiteren regelt das Europäische Patentübereinkommen das Einspruchsverfahren gegen erteilte europäische Patente.<sup>38</sup>

<sup>30</sup> siehe Fußnote 25

<sup>31</sup> Österreich, Belgien, Bulgarien, Schweiz und Liechtenstein, Tschechische Republik, Deutschland, Dänemark, Estland, Spanien, Finnland, Frankreich, Vereinigtes Königreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Monaco, Niederlande, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Türkei, Ungarn, Zypern

Der einzige EU-Staat, der derzeit noch nicht Vertragsstaat des EPÜ ist, ist Malta. Die Republik Malta muss aber zur Wahrung des "acquis communautaire" auch dem Europäischen Patentübereinkommen beitreten; EPA Abl. 2/2003, S. 48.

Eine Gegenüberstellung der EPÜ-Staaten und der EU-Staaten ist im Internet unter der Webadresse [www.ep.wspatent.de](http://www.ep.wspatent.de) zu finden.

<sup>32</sup> Albanien, Bosnien und Herzegowina, Kroatien, Mazedonien, Serbien und Montenegro

<sup>33</sup> Abl. EPA 1997, S. 429 bis 432 und S. 433

<sup>34</sup> Art. 2 (1) EPÜ

<sup>35</sup> Art. 2 (2) EPÜ

<sup>36</sup> Art. 1 EPÜ

<sup>37</sup> Art. 64 (1) EPÜ

<sup>38</sup> Art. 99 bis Art. 105 EPÜ

Das Europäische Patentamt arbeitet in drei Amtssprachen: deutsch, englisch und französisch.<sup>39</sup> Personen mit Wohnsitz im Hoheitsgebiet eines Vertragsstaates, in dem eine andere Sprache als eine der drei EPA-Amtssprachen nationale Amtssprache ist, sowie die Angehörigen dieses Staates mit Wohnsitz im Ausland können zwar eine Patentanmeldung in ihrer eigenen Sprache einreichen, doch müssen sie eine Übersetzung in eine der drei Amtssprachen des Europäischen Patentamts nachreichen.<sup>40</sup> Alle Verfahren vor dem Europäischen Patentamt, die eine Anmeldung oder das auf diese erteilte Patent betreffen, werden in der vom Anmelder gewählten Amtssprache geführt.<sup>41</sup>

### 2.1.1.1 Erteilungsverfahren

Wie bereits ausgeführt worden ist, wird das Prüfungsverfahren zentral vor dem Europäischen Patentamt durchgeführt. Eine europäische Patentanmeldung kann entweder beim Europäischen Patentamt<sup>42</sup> oder bei einer entsprechenden nationalen Behörde<sup>43</sup> eingereicht werden.

Entspricht die europäische Patentanmeldung den Patentierbarkeitsvoraussetzungen des EPÜ<sup>44</sup> so wird das europäische Patent vom Europäischen Patentamt erteilt.<sup>45</sup>

Das europäische Patent gewährt zwar seinem Inhaber von dem Tag der Bekanntmachung des Hinweises auf seine Erteilung an in jedem Vertragsstaat, für den es erteilt worden ist, dieselben Rechte, die ihm ein in diesem Staat erteiltes nationales Patent gewähren würde<sup>46</sup>, doch können die einzelnen Vertragsstaaten die Einreichung einer Übersetzung vom Patentinhaber fordern, falls das europäische Patent nicht in einer der Amtssprachen des Vertragsstaats erteilt worden ist.<sup>47</sup> Das bedeutet in der Praxis, dass der Patentinhaber innerhalb einer Frist von mindestens drei Monaten nach dem Tag der Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des europäischen Patents eine entsprechende Übersetzung des europäischen Patents anfertigen und beim zuständigen nationalen Amt des betreffenden Vertragsstaates einreichen muss. Die Bestimmung des Art. 65 (1) EPÜ ist zwar eine Kannvorschrift, doch haben nahezu alle Vertragsstaaten von dieser Vorschrift Gebrauch gemacht.<sup>48</sup>

Des weiteren fordern einige der EPÜ-Vertragsstaaten, dass der Patentinhaber, wenn er nicht in diesem Vertragsstaat ansässig ist, in dem Vertragsstaat einen Vertreter bestimmt oder zumindest eine inländische Zustellanschrift angibt.<sup>49</sup>

<sup>39</sup> Art. 14 (1) EPÜ

<sup>40</sup> Art. 14 (2) EPÜ

<sup>41</sup> Art. 14 (3) EPÜ

<sup>42</sup> München, Berlin oder Den Haag

<sup>43</sup> Art. 75 (1) EPÜ

<sup>44</sup> Art. 52 bis Art. 57 EPÜ

<sup>45</sup> Art. 97 (2) EPÜ

<sup>46</sup> Art. 64 (1) EPÜ

<sup>47</sup> Art. 65 (1) EPÜ

<sup>48</sup> lediglich Slowenien verlangt nur eine Übersetzung der Patentansprüche; siehe: EPA-Broschüre "Nationales Recht zum EPÜ", 12. Aufl. März 2003; HU: EPA Abl. 4/2004, S. 199 bis 206; PL: EPA Abl. 10/2004, S. 521 bis 530; RO: EPA Abl. 10/2004, S. 531 bis 538

<sup>49</sup> Von dieser Vorschrift haben folgende Staaten Gebrauch gemacht: Belgien\*, Bulgarien, Griechenland\*\*, Italien\*\*, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Slowakei, Slowenien\*\*, Spanien\*, Tschechische Republik, Türkei, Ungarn\*

\* : Inlandsvertreterzwang nur für Patentinhaber aus Nicht-EU-Staaten

\*\* : Kein Inlandsvertreterzwang, aber inländische Zustellanschrift erforderlich

Quelle: siehe FN 48

Der Patentinhaber ist also — derzeit noch <sup>50</sup> — mit nicht unerheblichen Kosten belastet, wenn er das erteilte europäische Patent in mehreren Vertragsstaaten validieren möchte. Allerdings kann der Patentinhaber selbst auswählen, in welchen der von ihm vor der Einleitung des Prüfungsverfahrens benannten Vertragsstaaten er das europäische Patent tatsächlich validieren möchte. Der Patentinhaber hat also diesbezüglich große Freiheiten, so dass er über das zentrale Patenterteilungsverfahren nach dem EPÜ territorial maßgeschneidert Patentschutz in den für seinen Bedarf erforderlichen Vertragsstaaten erhalten kann.

### 2.1.1.2 Einspruchsverfahren

Innerhalb von neun Monaten nach dem Tag der Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung eines europäischen Patents kann jedermann beim Europäischen Patentamt gegen das erteilte europäische Patent Einspruch einlegen.<sup>51</sup> Der Einspruch erfasst das europäische Patent für alle Vertragsstaaten, in denen es Wirkung hat.<sup>52</sup> Zuständig für die Prüfung von Einsprüchen gegen europäische Patente sind die Einspruchsabteilungen des Europäischen Patentamts.<sup>53</sup> Ist die Einspruchsabteilung nach der Prüfung des Einspruchs <sup>54</sup> der Auffassung, dass die im EPÜ festgelegten Einspruchsgründe <sup>55</sup> der Aufrechterhaltung des europäischen Patents entgegenstehen, so widerruft sie das Patent.<sup>56</sup> Anderenfalls weist sie den Einspruch zurück <sup>57</sup> oder hält das europäische Patent in geänderterem Umfang aufrecht.<sup>58</sup>

Aus dieser Konstellation ergibt sich für den Patentinhaber das nicht unerhebliche finanzielle Risiko, dass er unter Aufwendung hoher Übersetzungskosten und Kosten von Auslandsvertretern eine Validierung des europäischen Patents in einer Vielzahl von Staaten vornimmt, das Patent dann aber möglicherweise im Einspruchsverfahren von der Einspruchsabteilung oder der zuständigen Beschwerdekammer im Beschwerdeverfahren <sup>59</sup> rechtswirksam widerrufen wird.

### 2.1.1.3 Nichtigkeitsverfahren

Da das europäische Patent im Augenblick der Erteilung zu einem Bündel nationaler Patente in den betreffenden Vertragsstaaten wird, sind entsprechende Verfahren zur Nichtigklärung des betreffenden — dann nationalen — Patents nach dem jeweiligen nationalen Recht durchzuführen. Das EPÜ schreibt den Vertragsstaaten diesbezüglich nicht vor, wie ein derartiges Nichtigkeitsverfahren verfahrensrechtlich durchzuführen ist. Lediglich materiellrechtlich legt das EPÜ den Vertragsstaaten Beschränkungen für die Nichtigklärung eines aus einem europäischen Patent hervorgegangenen nationalen Patents auf.<sup>60</sup>

Wenn somit ein Dritter nach Ablauf der Einspruchsfrist gegen ein europäisches Patent bzw. die daraus hervorgegangenen nationalen Patente vorgehen möchte, so ist

<sup>50</sup> Nach dem Übereinkommen vom 17. Oktober 2000 über die Anwendung des Artikels 65 EPÜ ("Londener Übereinkommen") soll das Übersetzungserfordernis drastisch reduziert werden; EPA Abl. 12/2001, S. 549 bis 553 — Es ist aber fraglich, ob und wann diese Übereinkunft von allen erforderlichen EPÜ-Staaten ratifiziert sein wird.

<sup>51</sup> Art. 99 (1) EPÜ

<sup>52</sup> Art. 99 (2) EPÜ

<sup>53</sup> Art. 19 (1) EPÜ

<sup>54</sup> Art. 101 EPÜ

<sup>55</sup> Art. 100 EPÜ

<sup>56</sup> Art. 102 (1) EPÜ

<sup>57</sup> Art. 102 (2) EPÜ

<sup>58</sup> Art. 102 (3) EPÜ

<sup>59</sup> Art. 106 bis Art. 112 EPÜ

<sup>60</sup> Art. 138 EPÜ

er gezwungen, in jedem Vertragsstaat, in dem das europäische Patent validiert worden ist, ein Nichtigkeitsverfahren nach den dort geltenden nationalen Verfahrensvorschriften durchzuführen, um das gesamte europäische Patent nichtig erklären zu lassen. Dass hiermit ein hoher finanzieller Aufwand verbunden ist, liegt auf der Hand.

## 2.1.2 EU-Gemeinschaftspatent (geplant)

Wie bereits im vorangehenden Kapitel ausgeführt worden ist, hat die europäische Kommission im August 2000 einen Vorschlag für eine Gemeinschaftspatentverordnung<sup>61</sup> vorgelegt. Diese Gemeinschaftspatentverordnung (GPV) ist im Gegensatz zum europäischen Patentübereinkommen, das ein Instrument des zwischenstaatlichen Rechts ist, ein Instrument der europäischen Gemeinschaft. Die GPV sieht vor, dass das Erteilungsverfahren für ein Gemeinschaftspatent — wie bei einem europäischen Patent — vom Europäischen Patentamt durchgeführt wird und dass erst dann, wenn das Europäische Patentamt ein Patent erteilt hat, dieses aufgrund der GPV zum Gemeinschaftspatent wird.<sup>62</sup> Die GPV beschränkt sich folglich im wesentlichen auf Regelungen, die das erteilte Gemeinschaftspatent betreffen.

### 2.1.2.1 Erteilungsverfahren

Durch die GPV wird ein gemeinschaftliches Patentrecht geschaffen, das für jedes Patent gilt, welches vom europäischen Patentamt gemäß dem EPÜ für das gesamte Gebiet der Gemeinschaft erteilt wird.<sup>63</sup> Das Erteilungsverfahren wird somit vollumfänglich an das europäische Patentamt delegiert und unter die Regelungen des EPÜ gestellt.

Die Patentschrift für das Gemeinschaftspatent wird in der Sprache des Verfahrens vor dem EPA (englisch, deutsch oder französisch) mit der Übersetzung der Patentansprüche in die zwei anderen offiziellen Sprachen des EPA veröffentlicht.<sup>64</sup> Weitere Pflichtübersetzungen sieht die GPV nicht vor, allerdings kann der Patentinhaber Schadensersatz von einem Verletzer, der die Sprache, in der das Patent veröffentlicht worden ist, nicht beherrscht, nur verlangen, wenn er eine Übersetzung des Patents der Allgemeinheit in jener Amtssprache gemäß Art. 58 GPV zugänglich gemacht hat.<sup>65</sup>

Im Gegensatz zum gescheiterten GPÜ, das Pflichtübersetzungen der gesamten Patentschrift in alle EU-Amtssprachen vorsah, was zu horrenden Übersetzungskosten geführt hätte, können die Übersetzungskosten bei einem nach der GPV erteilten Patent in überschaubarem Umfang gehalten werden.

Allerdings haben der Rat für Wettbewerbsfähigkeit und der Rat für Beschäftigung, Sozialpolitik, Gesundheit und Verbraucherschutz eine gemeinsame politische Ausrichtung zum Gemeinschaftspatent formuliert<sup>66</sup>, in der gefordert wird<sup>67</sup>, dass der Patentanmelder unmittelbar nach der Patenterteilung aus Gründen der Rechtssicherheit eine Übersetzung aller Patentansprüche in alle Amtssprachen der Gemeinschaft beim EPA hinterlegen muss, wobei die Anfertigung der Übersetzungen auf Kosten des Anmelders erfolgt. Diese Regelung würde die Übersetzungskosten bei derzeit

<sup>61</sup> KOM (2000) 412 endg.

<sup>62</sup> KOM (2000) 412 endg. Seite 6, Abschn. 2.3.1

<sup>63</sup> Art. 1 GPV

<sup>64</sup> KOM (2000) 412 endg., S. 35, Analyse der Bestimmungen des Vorschlags zu Art. 58

<sup>65</sup> Art. 44 (3) und (4) GPV

<sup>66</sup> Institutionelles Dossier 2000/0177 (CNS) vom 07. März 2003 (Dokument des EU-Rats 7159/03)

<sup>67</sup> Institutionelles Dossier 2000/0177 (CNS) Abschnitt 2.3

20 Amtssprachen<sup>68</sup> in der EU eklatant in die Höhe treiben, wodurch das Gemeinschaftspatent aus ökonomischen Gründen wieder uninteressant werden würde.

### 2.1.2.2 Einspruchsverfahren

Da die GPV im Art. 1 das Erteilungsverfahren vollumfänglich unter die Regelungen des EPÜ stellt und auch sonst keine speziellen Regelungen über einen Einspruch gegen ein Gemeinschaftspatent enthält, gelten für den Einspruch gegen ein Gemeinschaftspatent die Regelungen des EPÜ für einen Einspruch gegen ein europäisches Patent.

### 2.1.2.3 Nichtigkeitsverfahren

Die GPV enthält in den Art. 28 und 29 materiellrechtliche Regelungen zur Patentnichtigkeit. Die Nichtigkeitsgründe<sup>69</sup> umfassen vollumfänglich die Regelung des Art. 138 EPÜ, wobei jedoch ein weiterer Nichtigkeitsgrund vorgesehen ist, der älteren nationalen nachveröffentlichten Stand der Technik betrifft.<sup>70</sup> Des Weiteren ist noch eine Regelung über die materiellrechtliche Wirkung der Nichtigkeit vorgesehen.<sup>71</sup>

Neben den materiellrechtlichen Regelungen der Art. 28 und 29 enthält die GPV auch verfahrensrechtliche Regelungen zur Nichtigkeitsklage<sup>72</sup>, zur Nichtigkeitswiderklage<sup>73</sup> sowie zur ausschließlichen sachlichen Zuständigkeit eines Gemeinschaftsgerichts für geistiges Eigentum für Nichtigkeitsklagen sowie Nichtigkeitswiderklagen<sup>74</sup>.

Im Gegensatz zum europäischen Patent, bei welchem Nichtigkeitsklagen im jeweiligen Vertragsstaat gegen den jeweiligen nationalen Teil des europäischen Patents nach nationalem Verfahrensrecht geführt werden müssen, sieht die GPV ein zentrales Nichtigkeitsverfahren bei einem Gemeinschaftsgericht für Geistiges Eigentum vor, das nach einer eigenen Verfahrensordnung arbeiten soll.<sup>75</sup>

## 2.2 Durchsetzung von Patenten in der EU

Neben der vor nationalen Gerichten und nach nationalem materiellem Recht und Verfahrensrecht erfolgenden Durchsetzung nationaler Patente in den einzelnen europäischen Staaten steht die Durchsetzung von gemäß dem EPÜ erteilten europäischen Patenten und in der Zukunft die Durchsetzung von künftigen EU-Gemeinschaftspatenten.

### 2.2.1 Durchsetzung europäischer Patente (EPÜ)

Wie bereits dargelegt worden ist, zerspringt ein europäisches Patent im Zeitpunkt der Erteilung in ein Bündel nationaler Patente in den während des Anmeldeverfahrens wirksam benannten Vertragsstaaten, sofern in den Vertragsstaaten eventuell erforderliche Validierungsvoraussetzungen vom Patentinhaber erfüllt worden sind.

Im EPÜ ist explizit geregelt, dass eine Verletzung eines europäischen Patents nach nationalem Recht behandelt wird.<sup>76</sup> Damit ist das gesamte

---

<sup>68</sup> Ab 01.01.2007 werden es mit Irisch 21 Amtssprachen sein.

<sup>69</sup> Art. 28 GPV

<sup>70</sup> Art. 28 (1) lit. f) GPV

<sup>71</sup> Art. 29 GPV

<sup>72</sup> Art. 31 GPV

<sup>73</sup> Art. 32 GPV

<sup>74</sup> Art. 30 (1) und (3) GPV

<sup>75</sup> Art. 30 (4) GPV

<sup>76</sup> Art. 64 (3) EPÜ

Patentverletzungsverfahren in die Hände der jeweiligen nationalen Justiz der Vertragsstaaten mit deren nationalem Verfahrensrecht gelegt worden.

Lediglich materiellrechtlich sind die nationalen Gerichte an das erteilte europäische Patent gebunden, wobei aber auch jeder Vertragsstaat vorsehen kann, dass in seinem Staat eine im Übereinkommen vorgeschriebene Übersetzung in einer seiner Amtssprachen für den Fall maßgebend ist, dass der Schutzbereich des europäischen Patents in der Sprache der Übersetzung enger ist, als der Schutzbereich in der Verfahrenssprache.<sup>77</sup> Das bedeutet, dass der von einem Vertragsstaat geforderten Übersetzung des Patents eine Schlüsselbedeutung im Patentverletzungsverfahren zukommt. Nachdem der Schutzbereich eines europäischen Patents durch den Inhalt der Patentansprüche bestimmt wird<sup>78</sup>, erfordert die Übersetzung der Patentansprüche in die jeweiligen Amtssprachen der benannten Vertragsstaaten äußerste Sorgfalt, sowohl aus technischer als auch aus rechtlicher Sicht, denn nur diese Patentansprüche in der Amtssprache des jeweiligen Vertragsstaats sind die den Schutzbereich des Patents definierende Grundlage in einem Patentverletzungsprozess.

Ein Beispiel für ein Verfahren, in dem gerade diese Sorgfalt offensichtlich nicht angewendet worden ist und die Übersetzung der Patentansprüche vermutlich einem Computer überlassen wurde, ist die EP 0 921 916 B1.<sup>79</sup>

Eine weitere materiellrechtliche Bindung des nationalen Verletzungsgerichts erfolgt durch das Protokoll über die Auslegung des Art. 69 des Europäischen Patentübereinkommens vom 05.10.1973<sup>80</sup>:

*"Art. 69 ist nicht in der Weise auszulegen, dass unter dem Schutzbereich des europäischen Patents der Schutzbereich zu verstehen ist, der sich aus dem genauen Wortlaut der Patentansprüche ergibt, und dass die Beschreibung sowie die Zeichnungen nur zur Behebung etwaiger Unklarheiten in den Patentansprüchen anzuwenden sind. Ebensowenig ist Art. 69 dahingehend auszulegen, dass die Patentansprüche lediglich als Richtlinie dienen und der Schutzbereich sich auch auf das erstreckt, was sich dem Fachmann nach Prüfung der Beschreibung und der Zeichnungen als Schutzbegehren des Patentinhabers darstellt. Die*

<sup>77</sup> Art. 70 (3) EPÜ

<sup>78</sup> Art. 69 (1) Satz 1 EPÜ

<sup>79</sup> Patentanspruch 1 der EP 0 921 916 B1 ist nachstehend in der Verfahrenssprache englisch und der Übersetzung in die jeweilige weitere Amtssprache deutsch und französisch wörtlich wiedergegeben:

EN: Apparatus for machining vertical panels, the apparatus comprising a frame (10) for supporting a panel in a substantially vertical plane, a tool mount (22), and a mechanism (20) supporting the tool mount for movement in two directions over the panel plane, the tool mount having a first axis (24) about which a tool on the mount can be rotated to change its orientation relative to the panel plane, characterized in that said tool mount has a second axis (28) about which the tool on the mount can be rotated to change its inclination relative to the panel plane.

DE: Apparat dafür, senkrechte Gremien maschinell herzustellen, sagte der Apparat, der einen Rahmen (10) dafür umfasst, ein Gremium in einem im wesentlichen senkrechten Flugzeug, einem Werkzeugberg (22) und einem Mechanismus (20) zu unterstützen, die den Werkzeugberg für Bewegung in zwei Regien des Gremiumsflugzeugs unterstützen, der Werkzeugberg, der eine erste Achse (24) hat, über der ein Werkzeug zum Berg gedreht werden kann, um seine Orientierung relativ zum Gremiumsflugzeug zu verändern, der darin charakterisiert wurde, dass Werkzeugberg eine zweite Achse (28) hat, über der das Werkzeug zum Berg gedreht werden kann, um seine Neigung relativ zum Gremiumsflugzeug zu verändern.

FR: Appareil pour usiner des panneaux verticaux, l'appareil qui comprend un cadre (10) pour supporter un panneau dans un avion substantiellement vertical, une montagne de l'outil (22), et un mécanisme (20) pour supporter la montagne de l'outil pour mouvement dans deux directions sur l'avion du panneau, la montagne de l'outil qui a un premier axe (24) au sujet de lequel un outil sur la montagne peut être tourné pour changer son orientation relatif à l'avion du panneau, a caractérisé dans cela dit que la montagne de l'outil a un deuxième axe (28) au sujet de lequel l'outil sur la montagne peut être tourné pour changer son inclination relatif à l'avion du panneau.

<sup>80</sup> BGBl. 1976 II S. 1000

*Auslegung soll vielmehr zwischen diesen extremen Auffassungen liegen und einen angemessenen Schutz für den Patentinhaber mit ausreichender Rechtssicherheit für Dritte verbinden."*

Mit diesem Protokoll wurde die seinerzeit in der Rechtsprechung der Vertragsstaaten des EPÜ unterschiedlich gehandhabte Auslegung von Patentansprüchen harmonisiert.

Für den Bereich der EU haben das europäische Parlament und der Rat eine Richtlinie zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums<sup>81</sup> verabschiedet, die von den Mitgliedstaaten bis spätestens 29.04.2006 in nationales Recht umgesetzt werden muss. Diese Richtlinie betrifft die Maßnahmen, Verfahren und Rechtsbehelfe, die erforderlich sind, um die Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums sicherzustellen.<sup>82</sup> Unter den Begriff des geistigen Eigentums fallen auch Patentrechte.<sup>83</sup> Auf den Inhalt dieser Durchsetzungsrichtlinie wird weiter unten im Abschnitt 3.3.2 noch eingegangen werden.

Die Vertragsstaaten des Europäischen Patentübereinkommens streben die Schaffung eines Streitregelungssystems für europäische Patente an<sup>84</sup>, um die Durchsetzung europäischer Patente zu verbessern, die Rechtssicherheit zu erhöhen und die einheitliche Anwendung und Auslegung des europäischen Patentrechts zu fördern. Dazu soll als neue internationale Organisation eine europäische Patentgerichtsbarkeit (EPG) zur Beilegung von Streitigkeiten im Zusammenhang mit der Verletzung und der Rechtsgültigkeit von europäischen Patenten, die in den Vertragsstaaten wirksam sind, die sich diesem Rechtssystem anschließen, geschaffen werden.<sup>85</sup> Das Gericht erster Instanz der EPG soll ausschließlich zuständig sein für Klagen auf Nichtigerklärung eines europäischen Patents mit Wirkung für einen oder mehrere Vertragsstaaten und für Klagen gegen einen Beklagten mit Wohnsitz in einem der Vertragsstaaten.<sup>86</sup> Verletzungsklagen sollen vor der zentralen oder einer zuständigen regionalen Kammer des Gerichts erster Instanz der EPG zu erheben sein, wobei die Vorschriften der EuGVO, des EuGVÜ und des Luganer Übereinkommens zu berücksichtigen sind.<sup>87</sup> Interessant ist die Regelung nach der einstweilige Maßnahmen und Sicherungsmaßnahmen sowohl vom EPG<sup>88</sup> als auch von den nationalen Gerichten der Vertragsstaaten<sup>89</sup> angeordnet werden können. Diese einstweiligen Maßnahmen treten außer Kraft, wenn nicht innerhalb von 31 Kalendertagen ein Hauptsacheverfahren vor dem EPG anhängig gemacht worden ist.<sup>90</sup>

## 2.2.2 Durchsetzung von EU-Gemeinschaftspatenten (GPV)

Im Gegensatz zum EPÜ sieht die geplante GPV zusätzlich zum zentralen Erteilungsverfahren ein zentrales Nichtigkeitsverfahren<sup>91</sup> sowie ein zentrales

<sup>81</sup> Richtlinie 2004/48/EG vom 29.04.2004; "Durchsetzungsrichtlinie" Amtsblatt Nr. L157 vom 30.04.2004, S. 45 bis 86; berichtigt im Abl. Nr. L195 vom 02.06.2004, S. 16 bis 25

<sup>82</sup> Art. 1 Satz 1, Durchsetzungsrichtlinie

<sup>83</sup> Erklärung der Kommission zu Art. 2 der Richtlinie 2004/48/EG des europäischen Parlaments und des Rats zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums, Amtsblatt L094 vom 13.04.2005, S. 37

<sup>84</sup> Entwurf eines Übereinkommens über die Schaffung eines Streitregelungssystems für europäische Patente ("Streitregelungsübereinkommen") der Arbeitsgruppe "Streitregelung" der Vertragsstaaten des europäischen Patentübereinkommens vom 20.04.2004

<sup>85</sup> Art. 3 Entwurf Streitregelungsübereinkommen

<sup>86</sup> Art. 41 (3) Entwurf Streitregelungsübereinkommen

<sup>87</sup> Art. 41 (2) Entwurf Streitregelungsübereinkommen

<sup>88</sup> Art. 70 bis 75 Entwurf Streitregelungsübereinkommen

<sup>89</sup> Art. 45 und 46 Entwurf Streitregelungsübereinkommen

<sup>90</sup> Art. 45 (3) und Art. 70 (4) Entwurf Streitregelungsübereinkommen

<sup>91</sup> siehe Abschnitt 2.1.2.3

Verletzungsverfahren — allerdings nur für die Staaten der Europäischen Union — vor.<sup>92</sup>

Während das EPÜ die materiellrechtlichen Wirkungen eines erteilten europäischen Patents selbst nicht regelt, sondern diesbezüglich auf jene Rechte verweist, die dem Patentinhaber ein in diesem Staat erteiltes nationales Patent gewähren würde<sup>93</sup>, regelt die GPV die materiellrechtlichen Wirkungen des EU-Gemeinschaftspatents autonom.<sup>94</sup>

Die GPV regelt weiterhin die gerichtliche Zuständigkeit für Nichtigkeits- und Verletzungsverfahren<sup>95</sup> und das Verfahren für Nichtigkeits- und Verletzungsverfahren.<sup>96</sup> Für das Verfahrensrecht vor dem Gemeinschaftspatentgericht verweist die GPV ausdrücklich auf die Vorschriften in der Satzung oder Verfahrensordnung des Gemeinschaftsgerichts für Geistiges Eigentum.<sup>97</sup> Hierzu existiert ein Arbeitspapier der Kommission über das geplante Rechtssprechungssystem für das Gemeinschaftspatent.<sup>98</sup>

Besonders hinzuweisen ist auf zwei spezielle Regelungen der GPV, welche den einstweiligen Rechtsschutz in Patentstreitsachen betreffen.

Art. 42 GPV regelt, dass das Gemeinschaftsgericht für geistiges Eigentum gemäß seiner Satzung alle erforderlichen einstweiligen Maßnahmen und Sicherungsmaßnahmen ergreifen kann. Mit dieser Regelung wird die Statthaftigkeit von Maßnahmen des einstweiligen Rechtsschutzes in der GPV verankert.

Die Einzelheiten zu Art. 42 GPV soll die Satzung des geplanten Gemeinschaftsgerichts für Geistiges Eigentum regeln. Zur Begründung für diese Zentralisierung des Erlassens einstweiliger Maßnahmen und Sicherungsmaßnahmen führt die Kommission aus<sup>99</sup>:

*"Das zentrale Rechtssprechungsorgan ist am besten dazu geeignet, über solche Maßnahmen zu entscheiden, die stets in gewissem Umfang eine Beurteilung der Begründetheit des Antrags erfordern. Für eine wirkungsvolle Vollstreckung in allen Mitgliedstaaten ist ein einfaches und schnelles Verfahren nötig. Dabei ist es zweckmäßig, den nationalen Gerichten in Angelegenheiten, für die das zentrale Gericht sachlich zuständig ist, keine konkurrierende Zuständigkeit für einstweilige Maßnahmen zu gewähren. Eine Inkohärenz zwischen einstweiligen Maßnahmen und Sicherungsmaßnahmen der nationalen Gerichte und des zentralen Gerichts muss so weit wie möglich verhindert werden."*

Eine wesentliche Einschränkung dieser Zulassung des Erlasses einstweiliger Maßnahmen und Sicherungsmaßnahmen durch das Gemeinschaftsgericht für geistiges Eigentum ist in Art. 30 (2) GPV festgelegt, wonach das Gemeinschaftspatent nicht Gegenstand einer Klage wegen drohender Verletzung sein kann. Dadurch werden einstweilige Maßnahmen im Fall einer Erstbegehungsgefahr bezüglich einer möglichen Verletzung eines Gemeinschaftspatents explizit ausgeschlossen.

<sup>92</sup> Art. 30 (1) und (3) GPV

<sup>93</sup> Art. 64 (1) und (2) EPÜ

<sup>94</sup> Art. 7 bis 13 GPV

<sup>95</sup> Art. 30 GPV

<sup>96</sup> Art. 31 bis 45 GPV

<sup>97</sup> Art. 30 (4) GPV

<sup>98</sup> KOM (2002) 480 endg. vom 30.08.2002

<sup>99</sup> KOM (2000) 412 endg., Analyse der Bestimmungen des Vorschlags zu Art. 42

## 2.3 Gegenüberstellung der Patentverfahren

Die nachstehende Grafik verdeutlicht die vom Einfluß des nationalen Rechts geprägte Situation des Patentwesens in Europa und zeigt die Fortschritte auf, die mit einem EU-Gemeinschaftspatent oder mit der Schaffung einer europäischen Patentgerichtsbarkeit (EPG) erzielt werden können, wenn diese zur Verfügung stehen werden.

	Erteilungs- verfahren	territoriale Wirkung	Nichtigkeits- verfahren	Verletzungs- verfahren	einstweilige Maßnahmen
Nationales Patent	national	national	national	national	national
Europäisches Patent	zentral	national	national	national	national
Europäisches Patent (EPÜ) mit EPG *)		national	zentral	zentral **)	national oder zentral **)
EU-Gemeinschaftspatent *)				zentral	zentral
*) geplant	regionalen Kammern				

Abb. 1: Art der Verfahrensführung und territoriale Wirkung einer Verfahrensentcheidung in unterschiedlichen Patentrechtsverfahren

Das EU-Gemeinschaftspatent dürfte, falls sich die wieder aufgeflamten Forderungen nach der Pflicht zur Übersetzung — zumindest der Patentansprüche — in alle EU-Amtssprachen durchsetzen sollten, für die potentiellen Interessenten aufgrund der mit den Übersetzungen zusammenhängenden erheblichen Kosten und auch wegen des nur einen zentralen Verletzungsgerichts für die gesamte EU wohl aus ökonomischen Gründen nur in geringem Umfang angenommen werden.

Es erscheint daher die Variante, dem Europäischen Patentamt eine europäische Patentgerichtsbarkeit zur Seite zu stellen, die die Durchführung von Verletzungsverfahren nicht nur an einem Ort in Europa, sondern auch an regionalen Standorten vorsieht, die sinnvollere Alternative zu sein, zumal diese Lösung auch EPÜ-Vertragsstaaten mit einbeziehen würde, die nicht der EU angehören. Vorteilhaft wäre hier auch, dass für einstweilige Maßnahmen sowohl das zentrale/regionale EPG-Gericht als auch das nationale Gericht bemüht werden können. Hinzu kommt, dass der Entwurf des Streitregelungsübereinkommens weitere, hier nicht im Detail angeführte verfahrensrechtliche Vorzüge gegenüber der geplanten EU-Patentgerichtsbarkeit für das Gemeinschaftspatent aufweist.<sup>100</sup>

## 3 Einstweiliger Rechtsschutz für Patente

Ein von einem Patent geschütztes Verfahren, eine von einem Patent geschützte Vorrichtung oder ein von einem Patent geschützter Stoff genießen im Markt eine Alleinstellung, die es unter anderem gestattet, über einen im wesentlichen vom Patentinhaber bestimmbaren Preis die Entwicklung, die zum Patent geführt hat, zu refinanzieren. Häufig wirkt auch die patentierte Erfindung zurück auf den Erfinder bzw. auf

<sup>100</sup> Straus, Joseph/Schneider, Michael, Probleme des europäischen und internationalen Patentrechts, Tätigkeitsbericht 2004 der Max-Planck-Gesellschaft, 2004, S. 233 bis 235

das diese Erfindung im Markt vertreibende Unternehmen und steigert dessen Ruf als innovatives Unternehmen.

Sowohl diese nicht quantifizierbare Rückwirkungen als auch die durch die Monopolstellung aufgrund der Patentierung erzielbaren wirtschaftlichen Vorteile für den Patentinhaber werden unmittelbar nach dem Auftreten eines Patentverletzers im Markt gravierend gestört, da ein Patentverletzer den Verletzungsgegenstand mit einem niedrigeren Preis im Markt etabliert oder das den Preis bestimmende Verhältnis von Angebot und Nachfrage zu Ungunsten des Patentinhabers verändert.

Es werden durch eine Patentverletzung daher sowohl das Preisgefüge im Markt als auch der Ruf des Patentinhabers als innovatives Unternehmen unmittelbar nach dem Auftreten des Patentverletzers im Markt deutlich absinken.

Ziel bei der Bekämpfung eines Patentverletzers muß es daher sein, eine Patentverletzung und einen Patentverletzer schnellstmöglich zu identifizieren und die Patentverletzung schnellstmöglich zu unterbinden.

Diese äußerst eilbedürftigen Maßnahmen können nicht erst dann erfolgen, wenn ein umfassender Verletzungsprozeß letztinstanzlich rechtskräftig entschieden worden ist, da sich ein derartiges Patentverletzungsverfahren über mehrere Jahre hinzieht und da in diesem Zeitraum der Schaden im Markt, insbesondere der nicht monetär quantifizierbare Schaden, so groß geworden sein wird, dass er in keiner Weise von einem verurteilten Patentverletzer ersetzt werden könnte. Es ist daher stets anzustreben, sowohl die Identifizierung der Patentverletzung schnellstmöglich durchzuführen, als auch die Patentverletzung selbst schnellstmöglich zu stoppen. Hierfür stehen Maßnahmen des einstweiligen Rechtsschutzes zur Verfügung.

Es ist andererseits aber auch Sorge dafür zu tragen, dass Dritte vor ungerechtfertigtem Vorgehen aus Patentrechten geschützt werden.

Ansprüche, die einem Patentinhaber gegen einen Patentverletzer zustehen und die nicht im Verfahren des einstweiligen Rechtsschutzes entschieden werden können, wie z.B. Fragen des Schadensersatzes oder der entgeltlichen Vernichtung von patentverletzenden Gegenständen oder Einrichtungen werden in diesem Kapitel nicht behandelt.

### **3.1 Maßnahmen des einstweiligen Rechtsschutzes**

Aufgrund der Eilbedürftigkeit, die in Verfahren zur Erzielung von Maßnahmen des einstweiligen Rechtsschutzes stets gegeben ist, können diese Verfahren nur summarisch oder cursorisch ablaufen, d. h. das entscheidende Gericht kann sich nicht detailliert mit dem Vorwurf der Patentverletzung auseinandersetzen, sondern muß sich innerhalb kürzester Zeit ein Bild vom Sachverhalt machen und die Interessen des Antragstellers (Patentinhaber) und des Antragsgegners (vermeintlicher Verletzer) sorgfältig gegeneinander abwägen.

Es kann dabei von Bedeutung sein, aufgrund einer besonderen Eilbedürftigkeit oder einer latenten Gefahr einer Beweismittelbeseitigung eine Maßnahme des einstweiligen Rechtsschutzes zu erlassen, ohne dass der Antragsgegner vorab dazu gehört wird. Dabei folgt das entscheidende Gericht in der Regel den Interessen des Antragstellers, der einen Überraschungseffekt beim Antragsgegner bewirken möchte, um z. B. diesem keine Gelegenheit zu geben, eine bereits erfolgte Patentverletzung zu verschleiern. Andererseits kann es aber auch im Interesse des Antragsgegners liegen, zunächst dessen Stellungnahme einzuholen, um den Antragsgegner

beispielsweise in seiner entsprechenden gewerblichen Tätigkeit nicht unbillig zu behindern. Maßnahmen des einstweiligen Rechtsschutzes lassen sich daher unterscheiden in

- Maßnahmen des einstweiligen Rechtsschutzes, die ohne vorherige Anhörung des Antragsgegners (*ex parte*) erlassen werden, und in
- Maßnahmen des einstweiligen Rechtsschutzes, die erst erlassen werden, wenn auch der Antragsgegner Gelegenheit zur Stellungnahme gehabt hat.

Bedingt durch die sehr unterschiedliche Rechtsgeschichte der einzelnen europäischen Staaten haben sich unterschiedliche Arten von Maßnahmen des einstweiligen Rechtsschutzes im jeweiligen nationalen Recht herausgebildet. Dabei unterscheidet man zwischen *Leistungsverfügungen* und *Unterlassungsverfügungen*. Eine *Leistungsverfügung* ist darauf gerichtet, dass der Antragsgegner eine Leistung erbringt. Eine *Unterlassungsverfügung* ist darauf gerichtet, dass der Antragsgegner eine Handlung unterlässt. Der *Unterlassungsverfügung* verwandt ist die *Duldungsverfügung*, aufgrund derer der Antragsgegner ein Handeln des Antragsstellers dulden muss.

### 3.1.1 Einstweilige Maßnahmen in Deutschland

Die für die Durchsetzung von gewerblichen Schutzrechten wichtigste einstweilige Maßnahme ist die **einstweilige Verfügung**. Grundlage für den Erlass einstweiliger Verfügungen sind die §§ 935 und 940 ZPO. Während § 935 ZPO einstweilige Verfügungen in Bezug auf einen Streitgegenstand betrifft, ist § 940 ZPO auf einstweilige Verfügungen in Bezug auf ein streitiges Rechtsverhältnis gerichtet. Das über den Verfügungsantrag entscheidende Gericht hat nach freiem Ermessen zu bestimmen, welche Anordnungen zur Erreichung des Zwecks erforderlich sind.<sup>101</sup> Eine einstweilige Verfügung kann in einer **Sequestration** oder einer **Beschlagnahme** sowie darin bestehen, dass dem Gegner eine Handlung geboten oder verboten wird<sup>102</sup> (z.B. **Unterlassungsverfügung**). Diese Regelungen sind von der Rechtsprechung zu einer einheitlichen Generalklausel entwickelt worden<sup>103</sup>.

### 3.1.2 Einstweilige Maßnahmen in England

Vergleichbar mit der deutschen einstweiligen Verfügung ist die englische **interim injunction**, die als Rechtsmittel der *equity* entstanden ist<sup>104</sup>. Die Rechtsgrundlage für diese einstweiligen Maßnahmen im parlamentarischen Gesetzesrecht Englands ist sec. 37 Supreme Court Act 1981.<sup>105</sup> Zusätzlich zur jüngeren interim injunction behält die alte Judikatur über die damaligen **interlocutory injunctions** auch nach dem Inkrafttreten der CPR ihre Gültigkeit.<sup>106</sup> Auch bei der englischen interim injunction handelt es sich um eine offene Generalklausel, im Rahmen derer die Rechtsprechung verschiedenartige einstweilige Maßnahmen herausgebildet hat, auf die weiter unten noch eingegangen werden wird. Einstweilige Maßnahmen können nach englischem Recht auch ohne vorherige Anhörung des Antragsgegners (*without notice*) und unter Ausschluss der Öffentlichkeit (*in camera*) erlassen werden.<sup>107</sup>

<sup>101</sup> § 938 (1) ZPO

<sup>102</sup> § 938 (2) ZPO

<sup>103</sup> Pansch, Rüdiger, Die einstweilige Verfügung zum Schutze des geistigen Eigentums im grenzüberschreitenden Verkehr, 2003, Seite 87 m.w.N.

<sup>104</sup> Pansch, a.a.O., S. 86

<sup>105</sup> Pansch, a.a.O., S. 85

<sup>106</sup> vgl. FN 385 in Pansch, a.a.O., S. 86

<sup>107</sup> Pansch, a.a.O., S. 92 m.w.N.

### 3.1.3 Einstweilige Maßnahmen in Frankreich

Auch das französische Prozessrecht kennt einstweilige Maßnahmen wie die als *référé* allgemein bezeichnete einstweilige Verfügung und die der Beweissicherung dienende *saisie contrefaçon*.<sup>108</sup> Während die *saisie-contrefaçon* ein häufig genutztes Verfahren zur Beweisermittlung ist, wird die einstweilige Verfügung als Verbotserfügung, die *interdiction provisoire*, äußerst selten erlassen.<sup>109</sup> Im Detail wird auf diese einstweiligen Maßnahmen weiter unten noch eingegangen werden.

### 3.1.4 Einstweilige Maßnahmen in Italien

Die Maßnahmen des einstweiligen Rechtsschutzes, die für die Durchsetzung von Patenten in Italien vorgesehen sind, sind im neuen italienischen Gesetz über die Rechte des geistigen Eigentums<sup>110</sup> geregelt. Neben der *inibitoria* (einstweilige Unterlassungsverfügung) und der *sequestro* (Sequestration) kennt auch das italienische Recht eine einstweilige Beweissicherungsmaßnahme, nämlich die *descrizione*.<sup>111</sup> Im Einzelnen werden diese Maßnahmen weiter unten noch vorgestellt.

### 3.1.5 Einstweilige Maßnahmen in den Niederlanden

Die niederländische Zivilprozessordnung kennt das *kort geding*-Verfahren, in welchem der zuständige Richter ganz allgemein ermächtigt ist, in allen dringlichen Fällen, in denen eine einstweilige Maßnahme gefordert wird, diese mit Rücksicht auf die Interessen der Parteien zu erlassen<sup>112</sup>.

## 3.2 Anspruchsinhalte einstweiliger Maßnahmen

Die Maßnahmen des einstweiligen Rechtsschutzes lassen sich nach den mit ihnen verfolgten Anspruchsinhalten, also nach den mit ihnen zu erreichenden Zielen strukturieren.

Ein entscheidendes Kriterium für den Erlass einer einstweiligen Maßnahme in Angelegenheiten der Verletzung von gewerblichen Schutzrechten ist die Liquidität der Verletzung. Während im Markenrecht das verletzende Zeichen oder im Geschmacksmusterrecht das verletzende Muster für den entscheidenden Richter noch verhältnismäßig schnell und einfach mit der geschützten Marke bzw. dem geschützten Geschmacksmuster verglichen und damit die Liquidität der Verletzungshandlung geprüft werden kann, ist dies im Patentrecht, in dem es regelmäßig um komplexe technische Fragen geht, in einem kursorischen Verfahren nur schwer möglich. Häufig ist es sogar dem Antragsteller nicht möglich, die vermeintlich patentverletzende Handlung selbst festzustellen, da er keinen Zugang zum Verletzungsgegenstand hat oder diesen zur Überprüfung des Vorwurfs einer Verletzung näher untersuchen können muß, wie das Beispiel im Kapitel 1.2 zeigt.

Bevor ein Patentinhaber somit eine einstweilige Maßnahme zum Unterbinden einer Patentverletzung beantragen kann, ist es somit häufig erforderlich, Beweismittel zu sichern mit denen die Liquidität einer Patentverletzung nachgewiesen werden kann.

<sup>108</sup> Véron, Pierre, Der Patentverletzungsprozess in Frankreich, in: Mitt. 2002, S. 386 bis 403

<sup>109</sup> Véron, a.a.O., S. 396

<sup>110</sup> Codice dei diritti di proprietà industriale (C.D.P.I.) in Kraft getreten am 19.03.2005

<sup>111</sup> Hassan, Sandro, Patents and related rights in Italy — Some changes in court proceedings, IIC Vol. 29, 1998, S. 283 bis 302

<sup>112</sup> Pansch, a.a.O., S. 86/87

### 3.2.1 Einstweilige Maßnahmen zur Beweissicherung

Einstweilige Maßnahme zur Beweissicherung gehören zu jener Art Maßnahmen, die nur dann den gewünschten Zweck erfüllen können, wenn sie dem Antragsgegner vorher nicht bekannt sind, denn ansonsten könnte dieser z. B. vor Durchführung der Maßnahme Beweismittel fälschen oder beseitigen. Maßnahmen zur Beweissicherung müssen also, wenn sie erfolgreich sein sollen, immer mit einem Überraschungseffekt ausgestattet sein; es verbietet sich daher, dass diese Maßnahmen erst nach Anhörung des Antragsgegners erlassen werden. Für den entscheidenden Richter bedeutet dies aber auch, dass er den Vortrag des Antragstellers mit größter Sorgfalt prüfen muß. Für den Antragsteller bedeutet dies wiederum, dass er seinen Antrag auf eine einstweilige Maßnahme zur Beweissicherung sorgfältig und schlüssig begründen muß und in dieser Begründung vor allem darlegen muß, wieso es der gestellte Antrag erfordert, eine einstweilige Maßnahme zu erlassen, ohne dass vor dem Erlaß dieser einstweiligen Maßnahme der Antragsgegner gehört wird.

#### 3.2.1.1 Maßnahmen zu Beweissicherung in Deutschland

##### 3.2.1.1.1 Besichtigungsanspruch gem. § 809 BGB

In Deutschland steht einem Antragsteller zur Sachverhaltsaufklärung grundsätzlich ein Besichtigungsanspruch gemäß § 809 BGB zur Verfügung, wenn der Antragsteller gegen den Besitzer einer Sache einen Anspruch in Ansinnung der Sache geltend macht oder sich über einen derartigen Anspruch Gewißheit verschaffen will<sup>113</sup>.

Nachdem der BGH dem Besichtigungsanspruch anfänglich enge Grenzen gesetzt hatte<sup>114</sup> hat er später<sup>115</sup> sowohl die Anforderungen als auch die Möglichkeiten, die der Besichtigungsanspruch bietet, ausgeweitet. Wenn es nach der "Druckbalken"-Entscheidung des BGH erforderlich gewesen ist, dass sich aus dem Vortrag des Gläubigers, also des Antragstellers, eine erhebliche Wahrscheinlichkeit einer Patentverletzung ergibt, steht — nach der BGH-Entscheidung "Faxkarte" — die Besichtigung gerade auch demjenigen offen, der sich erst Gewißheit über das Vorliegen eines Anspruchs verschaffen möchte<sup>116</sup>. Allerdings darf der Anspruch nicht zu einer Ausspähung des Antragsgegners mißbraucht werden.

Ob und in welchem Umfang das erkennende Gericht den Besichtigungsanspruch in einem konkreten Einzelfall bejahen kann, hängt von einer umfassenden Interessenabwägung ab, bei der unter anderem folgende Gesichtspunkte wechselwirkend zu berücksichtigen sind:<sup>117</sup>

- Der Grad der Wahrscheinlichkeit einer Schutzrechtsverletzung
- Der Grad, in dem der Gläubiger auf die Besichtigung angewiesen ist bzw. inwieweit ihm andere zumutbare Möglichkeiten zur Verfügung stehen, die Rechtsverletzung zu beweisen
- Berechtigte Geheimhaltungsinteressen des Schuldners (Antragsgegners)
- Der Grad, in dem die Beeinträchtigung der berechtigten Geheimhaltungsinteressen des Schuldners etwa durch die Einschaltung eines zur Verschwiegenheit verpflichteten Dritten oder dadurch ausgeräumt werden kann, dass der Gläubiger von der Besichtigung sowie den Besichtigungsergebnissen zumindest solange ausgeschlossen wird, bis ein Verletzungstatbestand festgestellt werden kann.

<sup>113</sup> Kühnen Thomas/Geschke Eva, die Durchsetzung von Patenten in der Praxis, zweite Auflage, 2005, RdN. 97

<sup>114</sup> BGH, GRUR 1985, 512 — Druckbalken

<sup>115</sup> BGH, Mitt. 2002, 454 bis 458, 454 — Faxkarte

<sup>116</sup> Kühnen Thomas/Geschke Eva, A.H.O. RdN. 98

<sup>117</sup> BGH, Mitt. 2002, 454 bis 458, 454 — Faxkarte m.w.N.

Es ist jedoch darauf zu achten, dass der Besichtigungsanspruch gemäß § 809 BGB nicht als Nachforschungs- oder Durchsuchungsanspruch interpretiert wird, sondern der Besichtigungsanspruch nur in Anlehnung einer konkreten Sache bzw. Sachgesamtheit bestehen kann<sup>118</sup>.

Der Antragsteller, dem ein Besichtigungsanspruch zuerkannt worden ist, darf damit zwar den vermeintlichen Verletzungsgegenstand besichtigen und beispielsweise den Quellcode einer zugehörigen Software analysieren.<sup>119</sup> Ob er aber den vermeintlichen Verletzungsgegenstand im Zuge der Besichtigung zur weiteren Untersuchung auf eine mögliche Patentverletzung hin zerlegen darf, was im Beispiel des Kapitels 1.2 erforderlich wäre, ist hingegen fraglich.

### 3.2.1.1.2 Anspruch gem. Art. 43 (1) TRIPS

Die eingeschränkten Möglichkeiten, die der Besichtigungsanspruch gemäß § 809 BGB bietet, machen es erforderlich, nach Anspruchsgrundlagen zu suchen, die dem Patentinhaber in Fällen wie dem Beispielfall in Kapitel 1.2 eine intensivere Sachverhaltsermittlung ermöglichen. Diesbezüglich wird diskutiert<sup>120</sup>, ob unter Rückgriff auf Art. 43 (1) TRIPS ein Mittel zur Sachverhaltsaufklärung zur Verfügung gestellt werden kann. Art. 43 (1) TRIPS regelt:

*"Hat eine Partei alle vernünftigerweise verfügbaren Beweismittel zur hinreichenden Begründung ihrer Ansprüche vorgelegt und rechtserhebliche Beweismittel zur Begründung ihrer Ansprüche, die sich in der Verfügungsgewalt der gegnerischen Partei befinden, bezeichnet, so sind die Gerichte befugt, anzuordnen, dass diese Beweismittel von der gegnerischen Partei vorgelegt werden, gegebenenfalls unter Bedingungen, die den Schutz vertraulicher Informationen gewährleisten."*

Das deutsche Zustimmungsgesetz vom 30.08.1994 zur Umsetzung des TRIPS-Übereinkommens enthält keine materiell- oder verfahrensrechtlichen Anpassungen.<sup>121</sup> Da in Deutschland eine eindeutige Umsetzung des TRIPS-Abkommens in nationales Recht nicht erfolgt ist, würde ein entsprechendes Vorgehen aus Art. 43 (1) TRIPS voraussetzen, dass Teil III des TRIPS-Abkommens unmittelbar anwendbar ist. Eine derartige unmittelbare Anwendbarkeit wird jedoch vom EuGH grundsätzlich abgelehnt; die Gerichte sollen jedoch verpflichtet sein, den Inhalt von TRIPS soweit wie möglich bei der Anwendung nationalen Rechts zu berücksichtigen.<sup>122</sup>

Eine Möglichkeit zur Berücksichtigung des Art. 43 (1) TRIPS könnte sich im Rahmen der §§ 142, 144 ZPO ergeben, die dem Gericht die Anordnung der Einnahme des Augenscheins oder die Begutachtung durch einen Sachverständigen ermöglichen.<sup>123</sup> Der Antragsteller muss einen derartigen Antrag aber mit einem über die Schwelle des ersten Anscheins einer Verletzung hinausreichenden Sachverhaltsvortrag stützen, damit es hier nicht zu einem unzulässigen Ausforschungsbeweis kommt.<sup>124</sup>

### 3.2.1.1.3 Selbständiges Beweisverfahren gem. §§ 485 (ff.) ZPO

Als dritte Möglichkeit kann ein Antrag auf Erlass einer selbständigen Beweisanordnung im Rahmen eines Antrags auf eine einstweilige Verfügung gestellt werden<sup>125</sup>. Wird aufgrund eines derartigen Antrags durch Einholung eines schriftlichen

<sup>118</sup> BGH, GRUR, 2004, 420 — Kontrollbesuch

<sup>119</sup> BGH, Mitt. 2002, 454 bis 458 — Faxkarte

<sup>120</sup> Kühnen/Geschke, a.a.O., Rdn. 103 m.w.N.

<sup>121</sup> Pansch, a.a.O., S. 14 m.w.N.

<sup>122</sup> EuGH, GRUR 2001, 235, 237 — Dior; GRUR int 1998, 697, 699 — Hermes

<sup>123</sup> Kühnen/Geschke, a.a.O., Rdn. 104

<sup>124</sup> LG Düsseldorf, InstGE 2,231 — Pharmazeutische Verschlusselemente

<sup>125</sup> Kühnen/Geschke, a.a.O., Rdn. 107

Sachverständigengutachtens Beweis darüber erhoben, ob die vermuteten patentverletzenden Merkmale im vermeintlichen Verletzungsgegenstand realisiert sind, so kann dieses gerichtlich angeordnete Sachverständigengutachten im anschließenden Hauptsacheverfahren sogleich als vollwertiges gerichtliches Gutachten zum Beweis der Verletzung herangezogen werden.

### 3.2.1.2 Maßnahmen zur Beweissicherung in England

Die heute in den Civil Procedure Rules festgeschriebene **search order**<sup>126</sup> wurde bereits vor der Einführung der Civil Procedure Rules vom Court of Appeal entwickelt und war seinerzeit als *Anton Piller order* bekannt. In der betreffenden Entscheidung<sup>127</sup> wurden drei wesentliche Voraussetzungen für den Erlass einer *search order* aufgestellt:

- es muss eine äußerst hohe Wahrscheinlichkeit für das Bestehen des Anspruchs dargelegt werden;
- dem Antragsteller muss ferner ein sehr schwerer Schaden drohen oder bereits entstanden sein;
- es müssen klare Anzeichen auf den Besitz des Gegners an den betreffenden Gegenständen hindeuten und eine reale Gefahr ihrer Vernichtung bestehen, sollte der Gegner von der Anordnung erfahren.

Diese Voraussetzungen waren seinerzeit erforderlich, um die den Überraschungseffekt garantierende Gewährung einer *search order* ohne Anhörung des Gegners und unter Ausschluss der Öffentlichkeit zu erwirken.

Begleitend zur *search order* werden häufig *ancillary orders* erlassen, mit denen eine Offenbarung von Dokumenten sowie eine Auskunftserteilung angeordnet wird. Auf diese Weise kann gezielt Information über die Herkunft, Produktionsstätten und Vertriebswege von Verletzungsgegenständen erhalten werden. Der Antragsgegner muss zudem Selbstauskunft über beispielsweise seine Kunden und seine Zulieferer und weitere ihm bekannte potentielle Verletzer erteilen. Die *ancillary order* erstreckt sich sogar soweit, dass die Pflicht zur Offenbarung von Informationen nicht nur den vermeintlichen Verletzer betrifft, sondern auch Personen, die selbst nicht Verletzer sind, sondern nur in die Verletzungshandlung eines anderen verwickelt wurden.<sup>128</sup>

Das englische Recht sieht vor, dass die Durchsuchung im Rahmen der *search order* unter Aufsicht eines Supervising Solicitors steht, der als neutrale Person nicht mit der antragstellenden Partei verbunden ist.<sup>129</sup>

Hervorzuheben ist auch, dass sich ein Antragsgegner bei der Durchführung und im Verfahren einer *search order* nicht auf ein Zeugnisverweigerungsrecht stützen kann, sollte er sich durch eine Aussage selbst in strafrechtlich relevanter Weise belasten müssen.<sup>130</sup>

Um eine Beweisausforschung (*fishing expedition*) im Verfahren einer *search order* zu vermeiden, ist es erforderlich, bei der Antragstellung so viele Tatsachen anzugeben, dass der eigentliche Anspruch bereits ersichtlich ist. Das heißt, dass auch im englischen Recht so viele Beweismittel bei der Beantragung der *search order* anzugeben sind, dass für den entscheidenden Richter offenbar wird, dass nur noch Ergänzungen zur Beweisführung im Zuge einer *search order* beschafft werden sollen.

---

<sup>126</sup> CPR, r 25.1 (1) (h)

<sup>127</sup> [1976] 1 All E.R. 779 ff. (CA); *Anton Piller KG v. Manufacturing Processes Ltd.*; zitiert nach Pansch, Rüdiger, a.a.O., S. 91, 92

<sup>128</sup> siehe FN 438 bei Pansch, Rüdiger, a.a.O., S. 94

<sup>129</sup> Pansch, Rüdiger, a.a.O., S. 111

<sup>130</sup> Pansch, Rüdiger, a.a.O., S. 105

In der Praxis stellen die Gerichte aber zumeist keine hohen Anforderungen an die Bestimmtheit dieser Beweismittel und begnügen sich häufig großzügig mit allgemeinen Beschreibungen<sup>131</sup>, so dass die englische *search order* eine Beweisbeschaffungsmaßnahme ist, die für den Patentinhaber wesentlich wirkungsvoller ist als die nach deutschem Recht zur Verfügung stehenden Maßnahmen, aber nicht so wirksam wie die französische *saisie contrefaçon*.

### 3.2.1.3 Maßnahmen zur Beweissicherung in Frankreich

Ein sehr wirksames Werkzeug zur schnellen Beschaffung von Beweismitteln für eine Patentverletzung ist die ***saisie contrefaçon*** nach französischem Recht. Die *saisie contrefaçon* ist ein vorgeschaltetes *ex parte* Beweissicherungsverfahren. Sie kann in gewisser Hinsicht mit der englischen *Anton Piller order* verglichen werden.<sup>132</sup> Wegen ihres *ex parte* Charakters ermöglicht es die *saisie contrefaçon*, den vermeintlichen Patentverletzer zu überraschen und hindert diesen somit daran, Beweise zu verschleiern oder Beweismittel zu vernichten. Sie kann sowohl gegen den Hersteller der vermuteten Verletzungsform gerichtet werden, als auch gegen den Eigentümer jenes Ortes, an dem die vermeintliche Verletzung stattfindet, d.h. wo verletzende Produkte verkauft, angefertigt, importiert oder gelagert werden oder wo ein verletzendes Herstellungs- oder Fertigungsverfahren verwendet oder ausgeführt wird.<sup>133</sup>

Die *saisie contrefaçon* ist in Art. L 615-5 des französischen Gesetzbuchs des geistigen Eigentums geregelt<sup>134</sup>:

*"Der Inhaber einer Patentanmeldung oder der Inhaber einer Gebrauchsmusteranmeldung oder der Inhaber eines Patents oder eines Gebrauchsmusters hat die Möglichkeit, mit allen Mitteln den Beweis für die Nachahmung zu führen, von der er behauptet, Opfer zu sein.*

*Er ist außerdem berechtigt, auf Beschluss des Präsidenten des Tribunal de Grande Instance am Ort der mutmaßlichen Nachahmung, durch jeden Gerichtsvollzieher, unterstützt von Experten seiner Wahl, zur detaillierten Beschreibung, mit oder ohne realer Beschlagnahme, gegen die mutmaßlich nachgemachten Produkte oder Verfahren vorgehen zu lassen. Der Beschluss ist vorläufig vollstreckbar. Er kann von der Hinterlegung einer Sicherheitsleistung durch den Antragsteller abhängig gemacht werden. In demselben Beschluss kann der Gerichtspräsident den Gerichtsvollzieher ermächtigen, jede geeignete Feststellung im Hinblick auf die Ermittlung der Herkunft, der Beschaffenheit und des Umfangs der Nachahmung vorzunehmen. ..."*

Eine *saisie contrefaçon* ist somit beim Tribunal de Grande Instance (TGI)<sup>135</sup> des Verletzungsortes zu beantragen. Der Präsident des TGI ist nicht ermächtigt, die Genehmigung abzulehnen, wenn ihm ein gültiges Patent vorgelegt wird. Er ist nach dem

<sup>131</sup> Pansch, Rüdiger, a.a.O., S. 109 m.w.N.

<sup>132</sup> Bird, William E., Die "SAISIE CONTREFAÇON" nach französischem (bzw. belgischem) Recht in Patentstreitigkeiten, in: Mitt. 2002, S. 404 bis 406

<sup>133</sup> Bird, a.a.O., S. 404

<sup>134</sup> Code de la propriété intellectuelle (C.P.I.), Art. L 615-5, Satz 1 bis 5: *"Le propriétaire d'une demande de brevet ou le propriétaire d'une demande de certificat d'utilité, ou le propriétaire d'un brevet ou d'un certificat d'utilité, a la possibilité de faire la preuve par tous moyens de la contrefaçon dont il se prétend victime.*

*Il est par ailleurs en droit de faire procéder, sur ordonnance du président du tribunal de grande instance du lieu de la contrefaçon présumée, par tous huissiers assistés d'experts de son choix, à la description détaillée, avec ou sans saisie réelle, des produits ou procédés prétendus contrefaits. L'ordonnance est exécutoire par provision. Elle peut être subordonnée à une consignation par le requérant. Dans la même ordonnance, le président du tribunal peut autoriser l'huissier à procéder à toute constatation utile en vue d'établir l'origine, la consistance et l'étendue de la contrefaçon. ..."*

<sup>135</sup> TGI: Tribunal de Grande Instance (entspricht dem deutschen Landgericht)

Gesetz verpflichtet, dem Genehmigungsantrag stattzugeben, kann aber den Umfang der beantragten *saisie contrefaçon* festsetzen.<sup>136</sup>

Bezüglich des Umfangs der *saisie contrefaçon* wird geregelt, wer außer dem *huissier de justice* (Gerichtsvollzieher) und gegebenenfalls einem *commissaire de police* an der *saisie contrefaçon* teilnehmen darf und welche Mittel diese umfassen darf. Bei einer *saisie descriptive* wird der *huissier* ein schriftliches Protokoll über das anfertigen, was er am Ort der *saisie contrefaçon* gesehen hat und worauf ihn ein begleitender Fachmann hinweist. Der Umfang einer *saisie contrefaçon* kann auch beispielsweise das Anfertigen von Foto- oder Videoaufnahmen des vermeintlichen Verletzungsgegenstandes umfassen. Es kann sogar im Rahmen der *saisie contrefaçon* eine Beschlagnahme (*saisie réelle*) von Verletzungsgegenständen erfolgen, deren Wert dessen Inhaber jedoch vom Antragsteller der *saisie contrefaçon* zu erstatten ist.

Die *saisie contrefaçon* ist als Beweisbeschaffungsmittel sogar so stark, dass zum Beispiel auch ein gewaltsames Eindringen in die Räume des vermeintlichen Verletzers durch die *saisie contrefaçon* gedeckt sein kann. Der vermeintliche Verletzer hat keine Möglichkeit, die *saisie contrefaçon* abzuwenden; er kann lediglich im Nachhinein einen Einspruch gegen die *saisie contrefaçon* einlegen, der allerdings nur bei Verfahrensfehlern während der Durchführung der *saisie contrefaçon* zum Erfolg führt.<sup>137</sup>

Der Patentinhaber kann das Ergebnis der *saisie contrefaçon* allerdings nur dann gerichtlich verwerten, wenn er innerhalb von 15 Tagen nach der Durchführung des *saisie contrefaçon* den vermeintlichen Verletzer verklagt.<sup>138</sup> Das bedeutet, dass das Verfahren der *saisie contrefaçon* zwar unabhängig ist vom Hauptsacheverfahren, dass aber das Hauptsacheverfahren innerhalb von 15 Tagen nach Durchführung der *saisie contrefaçon* einzuleiten ist, was für den Patentinhaber bedeutet, dass er sich schon vor der Beantragung der *saisie contrefaçon* im Klaren darüber sein muss, ob er das Patentverletzungsverfahren wirklich durchführen möchte.

Es ist jedoch fraglich, ob dieses Verbot, die während einer *saisie contrefaçon* erlangten Beweismittel nicht mehr verwenden zu dürfen, wenn die Hauptsacheklage nicht innerhalb der 15 Tage eingereicht wird, auch dann gilt, wenn die *saisie contrefaçon* lediglich dazu benutzt wird, Beweismittel für ein außerhalb von Frankreich stattfindendes Patentverletzungsverfahren zu beschaffen.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass die französische *saisie contrefaçon* ein äußerst wirksames und verhältnismäßig unkompliziert zu erhaltendes Rechtsmittel zur Beweisbeschaffung und Beweissicherung darstellt, gegen welches der vermeintliche Patentverletzer noch nicht einmal wirksam vorbringen kann, bei den zu inspizierenden oder zu beschlagnahmenden Unterlagen bzw. Gegenständen handele es sich um Firmengeheimnisse.<sup>139</sup> Die *saisie contrefaçon* in Frankreich geht hier also wesentlich weiter als der deutsche Besichtigungsanspruch gemäß § 809 BGB.<sup>140</sup>

Die Durchführung einer *saisie contrefaçon* ist allerdings auf das französische Hoheitsgebiet beschränkt, da die Befugnisse des französischen Richters an den

<sup>136</sup> Véron, Pierre, a.a.O., S. 392, 393

<sup>137</sup> Bird, William E., a.a.O., S. 406

<sup>138</sup> Véron, Pierre, a.a.O., S. 393

<sup>139</sup> Bird, William E., a.a.O., S. 405 mit Verweis auf eine Entscheidung des TGI, Paris vom 14.05.1999 über die Möglichkeiten der Aussonderung von Firmengeheimnisse enthaltendem Material.

<sup>140</sup> Bird, William E. a.a.O., S. 406 mit Hinweis auf ein Urteil des BGH vom 08.01.1985, der die Geheimhaltungsinteressen des Anspruchsgegners höher einstuft als die Besichtigungsinteressen des Antragstellers.

französischen Staatsgrenzen enden. Eine Durchsuchung von Räumlichkeiten außerhalb der französischen Grenzen kann daher mittels einer *saisie contrefaçon* nach französischem Recht nicht erfolgen.<sup>141</sup>

### 3.2.1.4 Maßnahmen zur Beweissicherung in Italien

Das italienische Patentrecht kennt zur Beweissicherung die einstweilige Maßnahme der *descrizione*.<sup>142</sup> Mit ihr lassen sich sowohl die vermeintlich patentverletzenden Gegenstände als auch Vorrichtungen zur Herstellung der vermeintlich patentverletzenden Gegenstände oder zur Durchführung von vermeintlich patentverletzenden Verfahren inspizieren. Es ist weiterhin möglich, die Anzahl der vermeintlich patentverletzenden Produkte zu überprüfen, um später die Größe eines eventuellen Schadensersatzes festlegen zu können. Die *descrizione* erstreckt sich nicht nur auf die vermeintlich patentverletzenden Mittel, sondern auch auf entsprechende Dokumente. Im Gesetz heißt es hierzu<sup>143</sup>:

*"Der Inhaber eines industriellen Rechts kann verlangen, dass die Beschreibung der Gegenstände, die eine Verletzung eines solchen Rechts darstellen, sowie der für deren Herstellung bestimmten Mittel und der die angezeigte Verletzung und ihren Umfang betreffenden Beweismittel verfügt wird."*

Diese *descrizione* ermöglicht es dem Inspizierenden auch, über die Auswertung der Dokumente Bezugsquellen und Absatzwege für die vermeintlich patentverletzenden Produkte zu ermitteln.<sup>144</sup>

Um die Verfügung einer *descrizione* zu erwirken, muss der Antragsteller dem zuständigen Richter die ihm bekannten Beweismittel für das Vorliegen einer Verletzung darlegen, da der Richter im Allgemeinen nur dann eine *descrizione* verfügen wird, wenn diese hilft, die schon vorhandenen Beweismittel zu vervollständigen. Ein Ausforschungsbeweis wird dem Antragsteller im Rahmen einer *descrizione* nicht genehmigt werden.<sup>145</sup> Insofern ist die Situation in Italien ähnlich wie in Deutschland oder England und für den Antragsteller nicht so komfortabel wie in Frankreich.

Das Verfahren zur Beantragung einer *descrizione* kann entweder vor Einleitung eines Verletzungsverfahrens oder während des Verletzungsverfahrens durchgeführt werden. Es bleibt dem entscheidenden Richter überlassen, ob er den Antragsgegner vorab vom Antrag auf *descrizione* informiert. Der Richter kann vor Erlass der Verfügung eine Anhörung der Parteien durchführen; in den meisten Fällen werden Verfügungen für eine *descrizione* jedoch ohne vorherige Mitteilung an den Antragsgegner erlassen, insbesondere dann, wenn zu befürchten ist, dass Beweismittel manipuliert oder beiseite geschafft werden.<sup>146</sup>

<sup>141</sup> Bird, William E., a.a.O., S. 406

<sup>142</sup> Art. 128 C.D.P.I.

<sup>143</sup> Art. 128 (1) C.D.P.I.: "*Il titolare di un diritto industriale può chiedere che sia disposta la descrizione degli oggetti costituenti violazione di tale diritto, nonché dei mezzi adibiti alla produzione dei medesimi e degli elementi di prova concernenti la denunciata violazione e la sua entità.*" — für die Anfertigung der Übersetzung danke ich meiner Ehefrau Katrin Müllenbach-Schlimme

<sup>144</sup> Hassan, Sandro, a.a.O., S. 285; Hassan zitiert die Paragraphen des italienischen Patentgesetzes des königlichen Dekrets (R.D. Nr. 1127 vom 29.06.1939) mit den Änderungen des Dekrets Nr. 198 vom 19.03.1996. Am 19.03.2005 ist in Italien jedoch ein neues Gesetz für die Rechte des industriellen Eigentums in Kraft getreten, auf dessen Paragraphen in den vorliegenden Ausführungen Bezug genommen wird. Das neue Gesetz über die Rechte des industriellen Eigentums fasst die unterschiedlichen Rechte des industriellen Eigentums zusammen und inkorporiert somit auch das Patentrecht, ohne bezüglich der einstweiligen Maßnahmen materielle Änderungen vorzusehen.

<sup>145</sup> Hassan, Sandro, a.a.O., S. 285

<sup>146</sup> Hassan, Sandro, a.a.O., S. 286

Innerhalb von 30 Tagen nach Gewährung einer *descrizione* ist diese Durchzuführen und eine Verletzungsklage einzuleiten.<sup>147</sup> Das Verfahren der *descrizione* wird durchgeführt von einem Gerichtsbediensteten (*ufficiale giudiziario*), der von einem Sachverständigen und von Vertretern der Parteien begleitet wird und über das, was er sieht und was ihm der technische Sachverständige erläutert, ein Protokoll (*verbale di descrizione*) anfertigt. Dieses Protokoll dient im späteren Gerichtsverfahren als Beweismittel. Durchgeführt werden kann eine *descrizione* in den Räumlichkeiten des vermeintlichen Verletzers sowie an jedem anderen Ort, an welchem vermeintliche Verletzungsgegenstände oder patentverletzende Anlagen vorhanden sind. Dies kann auch in Räumen unbeteiligter Dritter erfolgen, auch dann, wenn sich die entsprechenden Produkte oder Anlagen im Besitz dieser Dritten befinden. Dafür muss der Antragsteller aber nicht von vornherein die entsprechenden Orte oder die entsprechenden Dritten kennen und angeben, es reicht aus, wenn auf den begründeten Verdacht des Antragstellers hin eine *descrizione* verfügt worden ist, die dann — im Gegensatz zur französischen *saisie contrefaçon* — an allen relevanten Orten und bei allen in Frage kommenden Dritten durchgeführt werden kann.

### 3.2.1.5 Maßnahmen zur Beweissicherung in den Niederlanden

Im *kort geding*, das vom Präsidenten der Arrondissementsrechtbank erlassen wird, hat dieser große Gestaltungsfreiheit. Das *kort geding* unterliegt nicht den engen Voraussetzungen für eine englische *search order* oder für die nach deutschem Recht vorgesehenen Maßnahmen zur Beweissicherung.<sup>148</sup> Trotz dieser Möglichkeit, innerhalb eines *kort geding* einen sehr umfassenden Auskunftsanspruch zu erwirken, ist das Verfahren des *kort geding* für die Beweissicherung ungeeignet, da die Anordnung des *kort geding* nie in Abwesenheit des Antragsgegners ergehen darf. Die Funktion der Beweissicherung und der vorprozessualen Sachverhaltsermittlung kann somit durch ein *kort geding* nicht erfüllt werden.<sup>149</sup>

### 3.2.1.6 Maßnahmen zur Beweissicherung in Belgien

Ähnlich der französischen *saisie contrefaçon* sieht das belgische Recht eine *saisie descriptive* vor, die der Sicherstellung von Dokumenten über den Verletzungsgegenstand und der Beschreibung des Verletzungsgegenstands dient.<sup>150</sup> Diese belgische *saisie descriptive* kann auch von Inhabern ausländischer Patente beantragt werden, wenn eine Patentverletzung in Belgien vorliegt, so dass zum Beispiel Beweise über den Export von vermeintlich patentverletzenden Produkten in andere EU-Länder, in denen ein entsprechendes Patent existiert, gesichert werden können.<sup>151</sup>

Nach belgischem Recht kann der Patentinhaber das Ergebnis der *saisie descriptive* nur dann gerichtlich verwerten, wenn er innerhalb eines Monats ab Vorlage des Protokolls über die *saisie descriptive* das Hauptverfahren einleitet.<sup>152</sup> Es ist jedoch fraglich, ob diese Monatsfrist auch dann gilt, wenn das in Belgien mittels der *saisie descriptive* beschaffte Beweismaterial in einem Verfahren vor einem Gericht außerhalb Belgiens verwendet wird, da die Sanktion der Nichtberücksichtigung des *saisie*-Ergebnisses nach Ablauf der Frist nationales belgisches Recht ist, das vom ausländischen Gericht wohl nicht zu berücksichtigen ist.

<sup>147</sup> Hassan, Sandro, a.a.O., S. 286, 287 m.w.N.

<sup>148</sup> Pansch, Rüdiger, a.a.O., S. 101

<sup>149</sup> Pansch, Rüdiger, a.a.O., S. 102

<sup>150</sup> Bird, William E., a.a.O., S. 404

<sup>151</sup> Bird, William E., a.a.O., S. 406 mit Hinweis auf eine Entscheidung des belgischen Cour de Cassation vom 03.09.1999

<sup>152</sup> Werner, Frank, Beweissicherungsverfahren bei Schutzrechtsverletzungen in Belgien, Frankreich und Deutschland, in: VPP-Rundbrief Nr. 3/2003, S. 76, 77

### 3.2.2 Einstweilige Maßnahmen zur Patent-Durchsetzung

Liegen ausreichend Beweismittel dafür vor, dass eine Patentverletzung stattgefunden hat, oder noch stattfindet, so ist es das Ziel des Patentinhabers, schnellstens die Verletzungshandlungen zu stoppen, wofür im allgemeinen nicht die Dauer eines Hauptsacheverfahrens durch mehrere Instanzen abgewartet werden kann. Der Patentinhaber muss somit eine vorläufige Unterlassungsverfügung anstreben, die es dem vermeintlichen Verletzer untersagt, mit den Verletzungshandlungen fortzufahren bis eine rechtsgültige Entscheidung in einem Hauptsacheverfahren erlassen worden sein wird. Es kann auch erforderlich sein, im Rahmen einer einstweiligen Maßnahme Auskunft z.B. über Lieferanten oder Abnehmer zu verlangen oder Verletzungsgegenstände zu beschlagnahmen.

#### 3.2.2.1 Maßnahmen zur Durchsetzung in Deutschland

##### 3.2.2.1.1 Unterlassungsanspruch

Grundsätzlich kann ein Patentinhaber den ihm nach § 139 (1) PatG zustehenden Unterlassungsanspruch im Wege einer einstweiligen Verfügung durchsetzen. Eine auf die Sicherung des Unterlassungsanspruchs gerichtete einstweilige Verfügung lässt sich nur dadurch erfüllen, dass die drohende Verletzungshandlung (Erstbegehungsfahr) oder die noch andauernde Verletzungshandlung (Wiederholungsfahr) unterbunden wird.

##### 3.2.2.1.2 Auskunftsanspruch

Nach § 140 b (3) PatG kann in Fällen offensichtlicher Rechtsverletzung die Verpflichtung zur Erteilung der Auskunft gemäß § 140 b (1) und (2) PatG ebenfalls im Wege der einstweiligen Verfügung angeordnet werden.

##### 3.2.2.1.3 Sequestrationsanspruch

Der in § 140 a PatG manifestierte Anspruch des Patentinhabers auf Vernichtung der patentverletzenden Erzeugnisse<sup>153</sup> sowie der entsprechenden Herstellungsvorrichtungen für die patentverletzenden Erzeugnisse<sup>154</sup> kann, da die Vernichtung ein irreversibler Eingriff in das Rechtsgut des Inhabers der zu vernichtenden Gegenstände ist, nicht im Zuge eines Verfahrens einer einstweiligen Verfügung, sondern erst nach rechtskräftigem Urteil im Hauptsacheverfahren festgestellt werden. Es kann aber erforderlich sein, die möglicherweise nach Erfolg einer Patentverletzungsklage zu vernichtenden Gegenstände im Zuge einer einstweiligen Verfügung vorab zu sequestrieren, was nach den allgemeinen zivilprozessualen Grundsätzen der Sequestration gemäß § 938 (2) ZPO durchzuführen ist.<sup>155</sup>

##### 3.2.2.1.4 Grenzbeschlagnahme

Eine Grundlage für die Beschlagnahme und Einziehung patentverletzender Gegenstände ist die Regelung des § 142 a PatG. Diese Regelung betrifft den Anspruch des Patentinhabers auf Beschlagnahme patentverletzender Gegenstände durch die Zollbehörde bei der Einfuhr oder Ausfuhr.

Eine weitere Rechtsgrundlage für die Beschlagnahme von patentverletzenden Gegenständen durch die Zollbehörde bei der Einfuhr oder Ausfuhr ist die Verordnung (EG) Nr. 1383/2003 des Rates vom 22. Juli 2003

<sup>153</sup> § 140 a (1) PatG

<sup>154</sup> § 140 a (2) PatG

<sup>155</sup> Kaak, EG-Richtlinie zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums und ihr Umsetzungsbedarf im deutschen Recht, GRUR Int. 2004, S. 745 bis 750, 750 m.w.N.

("Grenzbeschlagnahmeverordnung").<sup>156</sup> Wie bei der vorstehend beschriebenen nationalen Regelung gemäß § 142 a PatG erfolgt die Beschlagnahme der patentverletzenden Gegenstände durch die Zollbehörden nach Stellung eines Antrags auf Tätigwerden, über den die zuständige Zolldienststelle befinden muss. Gibt die zuständige Zolldienststelle dem Antrag auf Tätigwerden statt, so setzt sie den Zeitraum fest, indem die Zollbehörden tätig werden müssen. Dieser Zeitraum wird auf höchstens 1 Jahr festgesetzt.<sup>157</sup> Die deutsche nationale Regelung gemäß § 142 a PatG ermöglicht es hingegen dem Antrag für zwei Jahre stattzugeben.

Eine Zollstelle kann aber auch gemäß Art. 4 (1) der Grenzbeschlagnahmeverordnung — im Gegensatz zur nationalen deutschen Regelung — "ex officio" tätig werden und, ohne dass ein Antrag eines Patentinhabers auf Tätigwerden vorliegt, eine Grenzbeschlagnahme durchführen, wenn ein hinreichend begründeter Verdacht vorliegt, dass Waren ein Recht geistigen Eigentums verletzen.

Anzumerken ist noch, dass die EU-Grenzbeschlagnahmeverordnung nicht für Gebrauchsmuster gilt, so dass bezüglich dieser technischen Schutzrechte auf die dem § 142 a PatG entsprechende Regelung des § 25 a GbmG zurückgegriffen werden muss.

Während die national geregelte Grenzbeschlagnahme nur von den entsprechenden nationalen Zollbehörden durchgeführt werden kann, kann die EU-Grenzbeschlagnahme auch von Zollbehörden eines anderen EU-Staats durchgeführt werden, wenn sie aufgrund eines EU-weit geltenden gewerblichen Schutzrechts erfolgt.<sup>158</sup> Da von der Gesetzessystematik her damit zu rechnen ist, dass auch das geplante EU-Gemeinschaftspatent zu diesen EU-weiten Schutzrechten gehören wird, stellt diese Art der nationale Grenzen innerhalb der EU überwindenden Grenzbeschlagnahme ein zusätzliches Argument für den Erwerb eines künftigen EU-Gemeinschaftspatents dar.

### 3.2.2.1.5 Arrest

Schließlich sei noch der Arrest gemäß §§ 916 ff. ZPO erwähnt, der der Sicherung von Geldforderungen dient. Ein derartiger Arrest kann beispielsweise im Rahmen eines Verfahrens zum vorläufigen Rechtsschutz erlassen werden, um Geldbeträge beim vermeintlichen Patentverletzer zu sichern, falls zu befürchten ist, dass diese für die Leistung eines Schadensersatzes erforderlichen Geldbeträge nach Ablauf des Hauptsacheverfahrens beiseite geschafft worden sein könnten.

### 3.2.2.1.6 Verfügungsverfahren

Eine wesentliche Voraussetzung für den Erlass einer einstweiligen Verfügung ist die Eilbedürftigkeit, auch Dringlichkeit genannt. Sie bedingt, dass der Antragsteller seinen Beitrag dazu leisten muss, seine Verbotensrechte zügig durchzusetzen. Maßgeblich dafür ist der Zeitpunkt der Kenntnisnahme der Patentverletzung durch den Antragsteller. Die wohl stringenteste Auslegung des Begriffs der Eilbedürftigkeit in Deutschland erfolgt im Zuständigkeitsbereich des Landgerichts München I, welches nach Ablauf eines Monats nach Kenntnisnahme einer Schutzrechtsverletzung keine Eilbedürftigkeit mehr anerkennt.

Voraussetzung für den Erlass einer einstweiligen Verfügung ist das Vorliegen eines *Verfügungsanspruchs* und eines *Verfügungsgrundes*. Der Verfügungsanspruch ist in Patentverletzungsverfahren in der Regel durch die Existenz des Patents gegeben,

---

<sup>156</sup> Amtsblatt der Europäischen Union L196/7 vom 02.08.2003

<sup>157</sup> Art. 8 (1) Grenzbeschlagnahmeverordnung

<sup>158</sup> Art. 5 (4) Grenzbeschlagnahmeverordnung

sofern dieses noch in Kraft ist oder nicht möglicherweise aufgrund älteren Standes der Technik nicht rechtsbeständig ist. Zudem muss das Gericht prüfen, ob der vermeintliche Verletzungsgegenstand in den Schutzzumfang des betreffenden Patents fällt.

Ein Verfügungsgrund liegt bei Patentverletzungen dann vor, wenn gemäß § 940 ZPO der Erlass einer einstweiligen Verfügung zur Abwendung *wesentlicher Nachteile notwendig* erscheint (verkürzt wiedergegeben). Entscheidend dabei sind die beiden unbestimmten Rechtsbegriffe "wesentlich" und "notwendig". In der Auslegung dieser beiden Rechtsbegriffe liegt die richterliche Ermessensentscheidung im Verfahren der einstweiligen Verfügung. Bei dieser Entscheidung hat das Gericht die Parteiinteressen sorgfältig gegeneinander abzuwägen und die Nachteile, die der Antragsteller geltend macht, gegenüber den Nachteilen zu gewichten, die dem Antragsgegner drohen, wenn die einstweilige Verfügung erlassen wird.<sup>159</sup>

Die Verpflichtung zur sorgfältigen Abwägung der Interessen des Antragstellers und des Antragsgegners machen es dem Gericht, das über einen Antrag auf einstweilige Verfügung in Patentsachen zu entscheiden hat, nicht leicht, diese Entscheidung zu treffen, da der Patentschutz häufig einen komplexeren technischen Zusammenhang betrifft und da zu analysieren ist, ob der vermeintliche Verletzungsgegenstand unter den Patentschutz fällt, was bei einer nicht wörtlichen Verletzung der Merkmale des von Antragsteller geltend gemachten Patentanspruchs nicht ohne weiteren technischen Sachverstand zu entscheiden ist. Daher wird das zuständige Gericht im Regelfall erst nach Anhörung des Antragsgegners über den Verfügungsantrag entscheiden, weil sich erst in Kenntnis des Verteidigungsvorbringens zuverlässig beurteilen lässt, ob der Verletzungstatbestand und der Rechtsbestand des Verfügungspatents in einem solchen Maße gesichert sind, dass der Erlass einer Unterlassungsverfügung im summarischen Verfahren der einstweiligen Verfügung verantwortet werden kann.<sup>160</sup>

Die im Verfahren der einstweiligen Verfügung zu beantwortenden technischen und rechtlichen Fragen betreffen somit den Rechtsbestand und den Schutzzumfang des vermeintlich verletzten Patents sowie beispielsweise die Mittelbarkeit oder Unmittelbarkeit der vermeintlichen Patentverletzung<sup>161</sup>. Diese Komplexität kann dazu führen, dass sich der streitige Sachverhalt überhaupt nicht für das summarische oder kursorische Verfahren des einstweiligen Rechtsschutzes eignet.<sup>162</sup>

Die bei Kühnen/Geschke<sup>163</sup> übersichtlich dargestellten Voraussetzungen für den Erlass einer einstweiligen Verfügung in Patentstreitsachen sowie die dafür und dagegen sprechenden Gesichtspunkte führen dazu, dass in Patentstreitsachen verhältnismäßig selten einstweilige Verfügungen erlassen werden. Es wurde diesbezüglich schon die Auffassung vertreten, dass die Gerichte in Patentstreitsachen zu zögerlich mit dem Erlass von einstweiligen Verfügungen seien.<sup>164</sup> Relativiert werden diese Ausführungen jedoch von Rogge.<sup>165</sup>

---

<sup>159</sup> Schultz-Süchting, Rolf, *Einstweilige Verfügungen in Patent- und Gebrauchsmustersachen*, GRUR 1988, S. 571 bis 577

<sup>160</sup> Kühnen/Geschke, a.a.O., Rdn. 476

<sup>161</sup> Kühnen/Geschke, a.a.O., Rdn. 468, 469

<sup>162</sup> Kühnen/Geschke, a.a.O., Rdn. 473

<sup>163</sup> Kühnen/Geschke, a.a.O., Rdn. 465 bis 469

<sup>164</sup> Schultz-Süchting, Rolf, a.a.O., S. 571 bis 577

<sup>165</sup> Rogge, Rüdiger, *Einstweilige Verfügungen in Patent- und Gebrauchsmustersachen*, Festschrift von Gamm 1990

Eine erlassene einstweilige Verfügung muss innerhalb eines Monats vollzogen werden, weil die Verfügung ansonsten gemäß § 929 (2) ZPO ihre Wirkung verliert und auf Antrag des Gegners entsprechend § 927 (1) ZPO aufzuheben ist. Zur Vollziehung der Unterlassungsverfügung muss der Antragsteller die Verfügung dem Antragsgegner im Parteibetrieb innerhalb der Monatsfrist zustellen. Der Verfügungsgegner kann gegen diese einstweilige Verfügung entweder Widerspruch beim zuständigen Gericht einlegen oder die Verfügung mit einem Abschlusschreiben als endgültige Regelung anerkennen.

Das Gericht kann über einen Antrag auf einstweilige Verfügung im Beschlussverfahren ohne Durchführung einer mündlichen Verhandlung entscheiden, doch kann eine derartige Beschlussverfügung für den Antragsteller den Nachteil beinhalten, dass bei einem Antragsgegner, der seinen Sitz im EU-Ausland hat, diese Verfügung im Ausland nicht vollstreckbar ist, weil gemäß Art. 34 Nr. 2 VO 44/2001 Entscheidungen nicht anerkannt werden, wenn dem Beklagten, der sich auf das Verfahren nicht eingelassen hat, das verfahrenseinleitende Schriftstück nicht so rechtzeitig und in einer Weise zugestellt worden ist, dass er sich verteidigen konnte.<sup>166</sup>

### 3.2.2.2 Maßnahmen zur Durchsetzung in England

#### 3.2.2.2.1 Unterlassungsanspruch

Nach englischem Recht wird mit einer *interim injunction* als einstweilige Verfügung nur die ganz konkrete Verletzungshandlung untersagt, wohingegen es in der anschließenden Hauptsacheentscheidung der *chancery division* des *High Court* als zuständiges Gericht für die Streitigkeiten über gewerbliche Schutzrechte lange Jahre üblich gewesen ist, die Verletzung des Schutzrechts ganz allgemein durch jedwede Handlung zu verbieten.<sup>167</sup> Der Grund für diese inhaltlich sehr enge einstweilige Verfügung liegt darin, dass der Verletzer genau wissen soll, was er zu unterlassen hat. Des weiteren soll sich das Gericht im Verfahren des einstweiligen Rechtsschutzes nicht damit auseinandersetzen müssen, welche anderen denkbaren Handlungen noch Verletzungshandlungen darstellen könnten; diese Überlegungen sollen erst im ausführlichen Hauptsacheverfahren angestellt werden müssen.

#### 3.2.2.2.2 Auskunftsanspruch

Als vorläufige Auskunftsanordnungen im Rahmen eines Verfahrens zum einstweiligen Rechtsschutz werden von den englischen Gerichten häufig *ancillary orders* erlassen, die *disclosure of documents* sowie *interrogatories* anordnen.<sup>168</sup> Bezüglich der *ancillary orders* wird auf Abschnitt 3.2.1.2 dieser Ausarbeitung verwiesen.

#### 3.2.2.2.3 Sequestrationsanspruch

Im Rahmen der bereits im Abschnitt 3.2.1.2 abgehandelten *search order* besteht die Möglichkeit, Gegenstände und Dokumente zu sequestrieren, also in Verwahrung zu nehmen.<sup>169</sup>

#### 3.2.2.2.4 Grenzbeschlagnahmeanspruch

Auch in England gilt die Verordnung (EG) Nr. 1383/2003 des Rates vom 22. Juli 2003, so dass bezüglich der Grenzbeschlagnahme nach dieser EG-Verordnung die gleichen Ausführungen gelten, wie sie im Abschnitt 3.2.2.1.4 für Deutschland dargelegt worden sind.

<sup>166</sup> Kühnen/Geschke, a.a.O., Rdn. 477

<sup>167</sup> Pansch, Rüdiger, a.a.O., S. 89

<sup>168</sup> Pansch, Rüdiger, a.a.O., S. 94, dort FN 434

<sup>169</sup> Pansch, Rüdiger, a.a.O., S. 92

### 3.2.2.2.5 Freezing Order

Eine Besonderheit des englischen einstweiligen Rechtsschutzes ist die *world-wide freezing order*, die aus der *mareva injunction* hervorgegangen ist, welche vor der Einführung der *Civil Procedure Rules* entwickelt worden ist. Die *world-wide freezing order* wird als weltweit schärfste Waffe des einstweiligen Rechtsschutzes angesehen.<sup>170</sup> Mit dieser *world-wide freezing order* lassen sich Vermögensgegenstände des Verfügungsschuldners überall auf der Welt einfrieren, so dass dem Schuldner die Verfügung hierüber vorläufig entzogen wird. Durch die *world-wide freezing order* wird auch Dritten untersagt, den Schuldner bei einer Zuwiderhandlung gegen die *freezing order* zu unterstützen. Besonders wirksam ist diese *world-wide freezing order* dadurch, dass Verstöße gegen eine erlassene *freezing order* mit *contempt-of-court*-Strafen in England geahndet werden. Außerdem kann im Rahmen einer derartigen *freezing order* dem Schuldner auch aufgegeben werden, die Existenz aller Vermögenswerte zu offenbaren.

### 3.2.2.3 Maßnahmen zur Durchsetzung in Frankreich

#### 3.2.2.3.1 Unterlassungsanspruch

Sobald das zuständige französische Gericht wegen einer Patentverletzungsklage angerufen worden ist, kann der Kläger beantragen, im Rahmen einer einstweiligen Verfügung die Fortsetzung der angeblich rechtsverletzenden Handlungen bis zum Erlass eines Urteils zu verbieten.<sup>171</sup> Voraussetzung dafür ist, dass die Hauptsacheklage kurzfristig nach der Kenntnisnahme des Patentinhabers von der entsprechenden Verletzungshandlung erhoben worden ist. Nach der Rechtsprechung der französischen Gerichte bedeutet "kurzfristig" einen Zeitraum von ungefähr sechs Monaten.<sup>172</sup> Die Hauptsacheklage muss zudem begründet erscheinen. Das französische Prozessrecht sieht noch eine interessante Alternative vor, nämlich dass es dem Patentverletzer im Rahmen einer einstweiligen Verfügung gestattet wird, die patentverletzenden Handlungen gegen Hinterlegung einer Sicherheitsleistung fortzuführen. Diese Alternative wird jedoch von den Gerichten üblicherweise nicht angeordnet.<sup>173</sup>

Die französische Rechtsprechungspraxis ist jedoch mit dem Erlass von einstweiligen Verfügungen sehr zurückhaltend. Véron<sup>174</sup> gibt an, dass in weniger als fünf von insgesamt 300 bis 500 Hauptsacheklagen in Patentverletzungssachen eine einstweilige Verfügung zur Unterlassung der verletzenden Handlung erlassen wird.

#### 3.2.2.3.2 Auskunftsanspruch

Bezüglich des Auskunftsanspruchs wird verwiesen auf die ausführlichen Ausführungen zur *saisie contrefaçon* im Abschnitt 3.2.1.3, nach der der vermeintliche Verletzer zur Auskunft verpflichtet werden kann.

#### 3.2.2.3.3 Sequestrationsanspruch

Bezüglich der Möglichkeiten, patentverletzende Gegenstände zu sequestrieren wird ebenfalls auf die Ausführungen zur *saisie contrefaçon* im Kapitel 3.2.1.3 verwiesen.

<sup>170</sup> Schlosser, Peter, F., EU-Zivilprozessrecht, 2. Aufl., Art. 31, EuGVVO, Rdn. 33

<sup>171</sup> Véron, Pierre, a.a.O., S. 396

<sup>172</sup> Véron, Pierre, a.a.O., S. 396

<sup>173</sup> Véron, Pierre, a.a.O., S. 396

<sup>174</sup> Véron, Pierre, a.a.O., S. 396

#### 3.2.2.3.4 Grenzbeschlagnahmeanspruch

Auch in Frankreich gilt die Verordnung (EG) Nr. 1383/2003 des Rates vom 22. Juli 2003, so dass bezüglich der Grenzbeschlagnahme nach dieser EG-Verordnung die gleichen Ausführungen gelten, wie sie im Abschnitt 3.2.2.1.4 für Deutschland dargelegt worden sind.

#### 3.2.2.4 Maßnahmen zur Durchsetzung in Italien

##### 3.2.2.4.1 Unterlassungsanspruch

Nach dem italienischen Gesetz über die Rechte des industriellen Eigentums C.D.P.I.<sup>175</sup> ist im Art. 131 die vorläufige Unterlassungsverfügung *inibitoria* geregelt. Demnach kann es dem vermeintlichen Patentverletzer auferlegt werden, die Herstellung, die Vermarktung oder die Verwendung des vermeintlich patentverletzenden Gegenstandes bzw. Verfahrens zu unterlassen. Da die italienischen Patentverletzungsprozesse erfahrungsgemäß äußerst langwierig sind und eine Sequestration sehr schwierig durchzuführen ist, ist die *inibitoria* die häufigste und wirksamste Methode, um einen Patentverletzer in Italien schnellstmöglich zu stoppen.

Die Wirkung der *inibitoria* kann sehr weitreichend sein, da dem vermeintlichen Patentverletzer nach dem Gesetz "die Herstellung, die Vermarktung und die Verwendung dessen, was eine Patentverletzung darstellt"<sup>176</sup> verboten werden kann.

Voraussetzung für den Erlass einer *inibitoria* ist neben einer überzeugenden Darlegung der Rechtsbeständigkeit des Patents und der Verletzungslage auch in Italien die Eilbedürftigkeit. Die Eilbedürftigkeit wird von den italienischen Gerichten aber nicht durch einen Zeitrahmen bemessen, sondern danach, ob eine Fortführung der Verletzung bis zum Urteil in einem Hauptsacheverfahren irreparablen Schaden anrichten wird oder ob beispielsweise die Wahrscheinlichkeit besteht, dass die durch die Fortführung der Verletzung erzeugten Schadensersatzverpflichtungen vom vermeintlichen Verletzer möglicherweise nicht aufgebracht werden können, weil dessen finanzielle Lage beispielsweise unsicher ist.<sup>177</sup> Auch die Tatsache, dass die Preise des Verletzers für die patentverletzenden Gegenstände deutlich niedriger liegen, als die Preise des Patentinhabers kann eine Eilbedürftigkeit begründen.

##### 3.2.2.4.2 Auskunftsanspruch

Neben der bereits im Kapitel 3.2.1.4 abgehandelten *descrizione* ermöglicht Art. 210 des italienischen Zivilprozessrechts, dass der Richter auf Anforderung einer Partei, der anderen Partei auferlegt, Dokumente oder andere Beweismittel vorzulegen, die verfahrensrelevant sein können. Das neue italienische Recht des geistigen Eigentums verstärkt diesen Auskunftsanspruch, indem es sich im Art. 77.2 an Art. 43. TRIPS orientiert. Diese Regelung ist in der Regel für den Patentinhaber vorteilhafter, da sie die Schwelle des Nachweises, dass die gegnerische Partei im Besitz von entsprechenden Beweismitteln ist, deutlich herabsetzt.<sup>178</sup>

##### 3.2.2.4.3 Sequestrationsanspruch

Art. 129 des C.D.P.I. regelt die Sequestration von Verletzungsgegenständen, von Werkzeugen zu deren Herstellung und von Beweismitteln für die mutmaßliche Verletzung. Mit einem *sequestro* können alle aufgefundenen Verletzungsgegenstände

---

<sup>175</sup> in Kraft getreten am 19.03.2005

<sup>176</sup> "... della fabbricazione, del commercio e dell'uso di quanto costituisce violazione del diritto..." (Art. 131 C.D.P.I.)

<sup>177</sup> Hassan, Sandro, a.a.O., S. 294, 295

<sup>178</sup> Hassan, Sandro, a.a.O., S. 298, 299

sequestriert werden, während im Beweissicherungsverfahren der *descrizione* (Abschnitt 3.2.1.4) nur einzelne Muster von Verletzungsgegenständen beschlagnahmt werden können.

Die italienischen Gerichte sind jedoch aufgrund der weitreichenden Auswirkungen einer Sequestration sehr zurückhaltend im Erteilen von einstweiligen Sequestrationsverfügungen.<sup>179</sup>

Zu erwähnen ist auch, dass eine Sequestration von patentverletzenden Gegenständen nicht nur beim vermeintlichen Patentverletzer, sondern auch bei dessen Abnehmern durchgeführt werden kann.<sup>180</sup>

Nachteilig bei einer Sequestration ist einerseits das Risiko für den Patentinhaber, dass er bei einer ungerechtfertigten Sequestration schadenersatzpflichtig wird, andererseits, dass sich eine Sequestration lediglich auf die aufgefundenen patentverletzenden Gegenstände und Produktionsvorrichtungen dafür erstreckt, dass dadurch aber dem vermeintlichen Patentverletzer nicht verboten wird, mit (noch) nicht entdeckten patentverletzenden Gegenständen oder Produktionsmitteln weiterhin Patentverletzungen zu begehen. Diesbezüglich ist die einstweilige Unterlassungsverfügung *inibitoria* wesentlich wirksamer.

#### 3.2.2.4.4 Grenzbeschlagnahmeanspruch

Auch in Italien gilt die Verordnung (EG) Nr. 1383/2003 des Rates vom 22. Juli 2003, so dass bezüglich der Grenzbeschlagnahme nach dieser EG-Verordnung die gleichen Ausführungen gelten, wie sie im Abschnitt 3.2.2.1.4 für Deutschland dargelegt worden sind.

### 3.2.2.5 Maßnahmen zur Durchsetzung in den Niederlanden

#### 3.2.2.5.1 Unterlassungsanspruch

Wegen seines allgemeinen Charakters legt das *kort geding*-Urteil nicht konkret fest, welche Verletzungshandlung zu unterlassen ist. Es wird vielmehr dem vermeintlichen Patentverletzer verboten, das in Frage stehende Schutzrecht zu verletzen. Eine derart allgemeine Untersagung ist aber nur zulässig, wenn sich zweifelsfrei feststellen lässt, welche Handlungen nach dem Sinn des Urteils unterlassen werden sollen, wodurch der allgemeine Charakter des *kort gedings* wieder relativiert wird. Ist diese zweifelsfreie Feststellung nicht möglich, muss das in der Unterlassungsverfügung des *kort geding* ausgesprochene Verbot den Rahmen des Zulässigen abstecken.<sup>181</sup>

Diese in den Niederlanden bestehende Möglichkeit, einen allgemeineren Verbotstext im Rahmen einer einstweiligen Unterlassungsverfügung zu erhalten, der weiter ist als bei entsprechenden Unterlassungsverfügungen in Deutschland oder England, kann für den Patentinhaber von Vorteil sein, da der vermeintliche Verletzer aufgrund der allgemeinen Unterlassungsverfügung impliziten Unsicherheit eher geneigt sein dürfte, vorsichtiger zu agieren.

#### 3.2.2.5.2 Auskunftsanspruch

Die umfassende Befugnis, die der Richter in den Niederlanden beim Erlass eines *kort gedings* besitzt, ermöglicht ihm auch, in der Unterlassungsverfügung Auskunftsanordnungen an den vermeintlichen Patentverletzer zu richten, die weiträumiger sein

<sup>179</sup> Hassan, Sandro, a.a.O., S. 289, 290

<sup>180</sup> Hassan, Sandro, a.a.O., S. 293

<sup>181</sup> Pansch, Rüdiger, a.a.O., S. 90

können, als diejenigen in Deutschland oder England.<sup>182</sup> Diesbezüglich wird auf Abschnitt 3.2.1.5 verwiesen.

### 3.2.2.5.3 Grenzbeschlagnahmeanspruch

Auch in den Niederlanden gilt die Verordnung (EG) Nr. 1383/2003 des Rates vom 22. Juli 2003, so dass bezüglich der Grenzbeschlagnahme nach dieser EG-Verordnung die gleichen Ausführungen gelten, wie sie im Abschnitt 3.2.2.1.4 für Deutschland dargelegt worden sind.

## 3.3 Grenzüberschreitende Durchsetzung einstweiliger Maßnahmen in der EU

Die Durchsetzung der in den Abschnitten 3.1 und 3.2 dargestellten einstweiligen Maßnahmen in dem jeweiligen Staat, in welchem die Maßnahme erlassen worden ist, erfolgt nach dortigem nationalen Recht.

### 3.3.1 EuGVO

Soll eine in einem EU-Staat nach dortigem nationalen Recht erlassene einstweilige Maßnahme in einem anderen EU-Staat vollstreckt werden, so kann dies nur erfolgen, wenn der designierte Vollstreckungsstaat die Entscheidung über die einstweilige Maßnahme anerkennt. Diese Anerkennung und die sich daraus ergebende Pflicht zur Vollstreckung sind in der EuGVO<sup>183</sup> geregelt. Die EuGVO ist auf alle EU-Mitgliedstaaten mit Ausnahme Dänemarks anzuwenden. Im Verhältnis zu Dänemark gilt das frühere EuGVÜ<sup>184</sup> fort. In den nachfolgenden Ausführungen wird ausschließlich Bezug genommen auf die EuGVO; lediglich wenn wesentliche Abweichungen zwischen der EuGVO und dem EuGVÜ relevant sind, wird gesondert auf das EuGVÜ verwiesen.

Da die EuGVO eine Verordnung der EG ist, ist sie in den EU-Staaten (außer Dänemark) unmittelbar geltendes Recht und hat den gleichen Stellenwert wie nationales Recht und ist daher von den dortigen Gerichten zu berücksichtigen.

Die EuGVO selbst regelt nur die Voraussetzungen für eine grenzüberschreitende Urteilsanerkennung und Urteilsvollstreckung. Sie enthält keine materiellrechtlichen Vorschriften für den Erlass einstweiliger Maßnahmen; dies ist dem jeweiligen nationalen Recht vorbehalten. Die EuGVO stellt damit lediglich ein Instrument dar, Widersprüche und Kollisionen zwischen Entscheidungen aus unterschiedlichen EU-Staaten zu vermeiden und eventuelle diesbezügliche Konflikte zu lösen. Eine Angleichung der einzelnen nationalen Verfahren oder der aus diesen Verfahren resultierenden Entscheidungen erfolgt durch die EuGVO nicht. Insofern ist die EuGVO nur ein kleiner Schritt zu einem pan-europäischen einheitlichen Verfahrensrecht.

#### 3.3.1.1 Gerichtsstand der Hauptsache

Entscheidungen über einstweilige Maßnahmen im Zusammenhang mit Patentverletzungen, an denen ein Patentinhaber und zumindest ein Patentverletzer beteiligt sind, die ihren Sitz in unterschiedlichen EU-Staaten (außer in Dänemark) haben, sind

---

<sup>182</sup> Pansch, Rüdiger, a.a.O., S. 91

<sup>183</sup> Verordnung (EG) Nr. 44/2001 des Rates über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen vom 22.12.2000

<sup>184</sup> Brüsseler EWG-Übereinkommen über die gerichtliche Zuständigkeit und die Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen vom 27.09.1968 in der Fassung des vierten Beitrittsübereinkommens vom 29.11.1996

somit bezüglich der gerichtlichen Zuständigkeit auf der Grundlage der EuGVO zu beurteilen.

Es kann dabei zu folgenden gerichtlichen Zuständigkeiten für die Hauptsache kommen:

- allgemeiner Gerichtsstand des Beklagten (Patentverletzer) gemäß Art. 2 Nr. 1 EuGVO
- deliktischer Gerichtsstand gemäß Art. 5 Nr. 3 EuGVO
- akzessorischer Gerichtsstand gemäß Art. 5 Nr. 4 EuGVO im Strafverfahren nach § 142 PatG
- Gerichtsstand der Zweigniederlassung gemäß Art. 5 Nr. 5 EuGVO
- Gerichtsstand der Beklagtenmehrheit gemäß Art. 6 Nr. 1 EuGVO
- vertraglich vereinbarter Gerichtsstand gemäß Art. 23 EuGVO
- Gerichtsstand der rügelosen Einlassung des Beklagten gemäß Art. 24 EuGVO

An allen diesen vorgenannten Gerichtsständen kann das zuständige Gericht auch einstweilige Maßnahmen auf Antrag des Patentinhabers erlassen, vorausgesetzt, dass die entsprechende sachliche und örtliche Zuständigkeit gegeben ist.

### 3.3.1.2 Gerichtsstand für einstweilige Maßnahmen

Hervorzuheben ist, dass gemäß Art. 31 EuGVO einstweilige Maßnahmen auch bei nationalen Gerichten beantragt werden können, die für die Entscheidung in der Hauptsache nicht zuständig sind. Diese Möglichkeit besteht sogar, wenn bereits ein Hauptsacheverfahren in einem anderen Mitgliedstaat rechtshängig ist.<sup>185</sup> Es wird dadurch möglich, der "Torpedo-Falle" einer früheren Rechtshängigkeit in einem Mitgliedstaat mit langsam arbeitender Justiz auszuweichen.

### 3.3.1.3 Anerkennung und Vollstreckung ausländischer Entscheidungen

Zwar enthält die EuGVO keine Regelung der internationalen Zuständigkeit und der Rechtsbehelfe des einstweiligen Rechtsschutzes, doch sieht Art. 32 EuGVO die Anerkennung und Vollstreckung auch von einstweiligen Maßnahmen vor:

*"unter 'Entscheidung' im Sinne dieser Verordnung ist jede von einem Gericht eines Mitgliedstaats erlassene Entscheidung zu verstehen, ohne Rücksicht auf ihre Bezeichnung wie Urteil, Beschluss, Zahlungsbefehl oder Vollstreckungsbescheid, einschließlich des Kostenfestsetzungsbeschlusses eines Gerichtsbediensteten."*

Der Gesetzeswortlaut des Art. 32 EuGVO umfasst somit nicht nur Endurteile, sondern jede Art Entscheidung, die von einem Gericht eines Mitgliedstaats erlassen worden ist, also auch Entscheidungen in Verfahren des einstweiligen Rechtsschutzes. Zwar wird gemäß Art. 33 (1) EuGVO die in einem Mitgliedstaat ergangene Entscheidung in den anderen Mitgliedstaaten anerkannt, ohne dass es hierfür eines besonderen Verfahrens bedarf. Eine in einem Mitgliedstaat ergangene Entscheidung, die in diesem Staat vollstreckbar ist, wird in einem anderen Mitgliedstaat jedoch erst dann vollstreckt, wenn sie dort auf Antrag eines Berechtigten für vollstreckbar erklärt worden ist.<sup>186</sup> Dieser Antrag ist an ein Gericht im Vollstreckungsstaat zu richten<sup>187</sup>, wobei für die Stellung des Antrags das Recht des Vollstreckungsstaats maßgebend ist.<sup>188</sup> In diesem *Exequaturverfahren* erfolgt die Vollstreckbarerklärung beispielsweise durch Vollstreckungsurteil gemäß §§ 722 ff. ZPO. Diese Vollstreckbarerklärung erfolgt aber nur dann, wenn der Entscheidung keine Anerkennungsverfügungsgründe

<sup>185</sup> Adolphsen, Jens, Internationales und europäisches Zivilprozessrecht, Scriptum Fernuniversität Hagen, Kurseinheit 4, 2004, m.w.N.

<sup>186</sup> Art. 38 (1) EuGVO

<sup>187</sup> Art. 39 (1) EuGVO

<sup>188</sup> Art. 40 (1) EuGVO

entgegenstehen. Das bedeutet, dass die Anerkennung der ausländischen Entscheidung durch das inländische Gericht die Voraussetzung für die Vollstreckung ist.

### 3.3.1.3.1 Versagung der Anerkennung

Anerkennungsversagungsgründe sind in den Art. 34 und 35 EuGVO abschließend aufgeführt. Das mit der Entscheidung über den Antrag auf Vollstreckbarerklärung befasste Gericht im Vollstreckungsstaat darf die ausländische Entscheidung aber keinesfalls in der Sache selbst nachprüfen.<sup>189</sup>

Ein wesentlicher Anerkennungsversagungsgrund für die Anerkennung und Vollstreckung ausländischer Entscheidungen des einstweiligen Rechtsschutzes ist neben einem Verstoß gegen den *ordre public* des Vollstreckungsstaats<sup>190</sup> das fehlende rechtliche Gehör. Diesbezüglich sieht Art. 34 Nr. 2 EuGVO vor, dass eine Entscheidung dann nicht anerkannt wird, wenn dem Beklagten, der sich auf das Verfahren nicht eingelassen hat, das verfahrenseinleitende Schriftstück oder ein gleichwertiges Schriftstück nicht so rechtzeitig und in einer Weise zugestellt worden ist, dass er sich verteidigen konnte, es sei denn, der Beklagte hat gegen die Entscheidung keinen Rechtsbehelf eingelegt, obwohl er die Möglichkeit dazu hatte. Diese Einschränkung der *ex lege*-Anerkennung des Art. 33 (1) EuGVO bedeutet für eine in einem Mitgliedstaat *ex parte* ergangene Entscheidung betreffend eine einstweilige Maßnahme, beispielsweise eine einstweilige Unterlassungsverfügung, dass diese in einem anderen Mitgliedstaat nicht anerkannt wird und damit auch nicht vollstreckbar ist.

Während sich Art. 34 Nr. 2 EuGVO darauf bezieht, dass dem Beklagten das verfahrenseinleitende oder ein gleichwertiges Schriftstück nicht rechtzeitig oder in einer Weise zugestellt worden ist, dass er sich verteidigen konnte, sieht Art. 27 Nr. 2 EuGVÜ zusätzlich vor, dass das verfahrenseinleitende oder gleichwertige Schriftstück auch *ordnungsgemäß* zugestellt worden sein muss. Art. 27 Nr. 2 EuGVÜ ist also strenger formuliert als Art. 34 Nr. 2 EuGVO, so dass auch im Verhältnis zu Dänemark die grenzüberschreitende Durchsetzung von überraschenden einstweiligen Maßnahmen ausgeschlossen ist.

Es ergibt sich daraus die Konsequenz, dass einstweilige Maßnahmen, bei denen dem Überraschungseffekt hohe Bedeutung beigemessen wird und die aus diesem Grund *ex parte* ergangen sind, nicht grenzüberschreitend innerhalb der EU durchsetzbar sind, sondern nur in dem Staat durchgesetzt werden können, in welchem sie erlassen worden sind. Dieses Hemmnis schränkt den Aktionsspielraum eines Patentinhabers bei der grenzüberschreitenden Verfolgung von Patentverletzern deutlich ein.

### 3.3.1.3.2 Bejahung der Anerkennung

In Anbetracht der weiter oben diskutierten unterschiedlichen wirkungsbezogenen Reichweiten der einstweiligen Maßnahmen in den verschiedenen EU-Mitgliedstaaten stellt sich die Frage, wie weit die Wirkung einer in einem Staat erlassenen einstweiligen Maßnahme sein darf, um in dem Vollstreckungsstaat noch anerkannt werden zu müssen. Insbesondere in dem sehr weitreichenden Verfahren des niederländischen *kort geding*, in welchem der entscheidende Präsident der Arrondissementrechtsbank eine sehr große Entscheidungsfreiheit besitzt, kann die einstweilige Regelung bereits so weit gehen, dass sie die von der antragstellenden Partei angestrebte Hauptsacheentscheidung vorwegnimmt. Der EuGH hat dazu in seiner Entscheidung in der

<sup>189</sup> Art. 36 EuGVO

<sup>190</sup> Art. 34 Nr. 1 EuGVO

Rechtssache C-391/95 *Van Uden Maritime B.V. ./ Deco-Line u.a.* vom 17.11.1998 festgestellt:

*"... Deshalb stellt die Anordnung der vorläufigen Erbringung einer vertraglichen Hauptleistung nur dann eine einstweilige Maßnahme im Sinne des Art. 24<sup>191</sup> des Übereinkommens dar, wenn die Rückzahlung des zugesprochenen Betrags an den Antragsgegner in dem Fall, dass der Antragsgegner nicht in der Hauptsache obsiegt, gewährleistet ist und wenn die beantragte Maßnahme nur bestimmte Vermögensgegenstände des Antragsgegners betrifft, die sich im örtlichen Zuständigkeitsbereich des anrufenden Gerichts befinden oder befinden müssten."*

In dieser Entscheidung stellt der EuGH für die Anordnung einstweiliger oder sichernder Maßnahmen nach Art. 24 EuGVÜ (entspricht Art. 31 EuGVO) weiterhin folgende Bedingung auf:

*"... Daraus folgt, dass die Anordnung einstweiliger oder sichernder Maßnahmen nach Art. 24 insbesondere voraussetzt, dass zwischen dem Gegenstand der beantragten Maßnahmen und der gebietsbezogenen Zuständigkeit des Vertragsstaats des angerufenen Gerichts eine reale Verknüpfung besteht."*

Einstweilige Maßnahmen dürfen somit durch ein ausschließlich nach Art. 31 EuGVO zuständiges Gericht nur dann erlassen werden, wenn

- eine reale Verknüpfung zwischen dem Gegenstand der beantragten Maßnahme und der gebietsbezogenen Zuständigkeit des Vertragsstaats des angerufenen Gerichts besteht,
- bei einer Anordnung der vorläufigen Erbringung einer vertraglichen Hauptleistung — also der einzuklagenden Hauptsache — die Rückzahlung des mit der einstweiligen Maßnahme dem Antragsteller zugesprochenen Betrags an den Antragsgegner gewährleistet ist, falls der Antragsteller nicht in der Hauptsache obsiegt und
- die beantragte Maßnahme bestimmte Vermögensgegenstände des Antragsgegners betrifft, die sich im örtlichen Zuständigkeitsbereich des angerufenen Gerichts befinden oder befinden müssten.

Die erwähnte Gewährleistung der Rückzahlung des dem Antragsteller zugesprochenen Betrags muss konkret, also beispielsweise durch Sicherheitsleistung, gegeben sein. Eine bloße gesetzliche Regelung, die den Antragsteller zur Rückzahlung verpflichtet, reicht nicht aus.

Diese Linie, mit der der EuGH einer denkbaren exzessiven Anwendung nationaler einstweiliger Maßnahmen mit weitreichender Wirkung im Keim Einhalt geboten hat, hat der EuGH in seiner Entscheidung C-99/96 *Hans Hermann Mietz ./ Intership Yachting Sneek B.V.* vom 27. April 1999 bestätigt.

Die vorgenannten EuGH-Urteile *van Uden* und *Mietz* sind zwar zu Sachverhalten ergangen, in welchen zwischen den beteiligten Parteien eine vertragliche Beziehung bestand, doch ist die Problematik der Vorwegnahme einer Hauptsacheentscheidung durch eine einstweilige Maßnahme unabhängig vom materiellrechtlichen Inhalt des Verfahrens zu betrachten. Daher sind die in diesen Urteilen aufgestellten Grundsätze für den Erlass einstweiliger Maßnahmen nach Art. 31 EuGVO auch in Patentverletzungsverfahren anwendbar, so zum Beispiel auf Entscheidungen, in denen mittels eines niederländischen *kort geding* eine vorläufige Schadensersatzzahlung aufgrund einer vermeintlichen Patentverletzung im Wege dieser einstweiligen Maßnahme vom Antragsgegner an den Antragsteller zu leisten ist.

Auch die vom EuGH in den vorgenannten Urteilen aufgestellte Bedingung, dass zwischen dem Gegenstand der beantragten Maßnahmen und der gebietsbezogenen Zuständigkeit des Vertragsstaats des angerufenen Gerichts eine reale Verknüpfung

<sup>191</sup> Anmerkung des Verfassers: Der EuGH zitiert hier die seinerzeit anwendbare EuGVÜ; Art. 24 EuGVÜ entspricht Art. 31 EuGVO

bestehen muss, ist auf einstweilige Maßnahmen in Patentverletzungssachen übertragbar und analog anzuwenden, denn die vom EuGH in der Entscheidung *van Uden* in den Absätzen 38 und 39 gegebene Begründung<sup>192</sup> trifft uneingeschränkt auch auf entsprechende Maßnahmen des einstweiligen Rechtsschutzes in Patentverletzungsverfahren zu.

### 3.3.1.4 Konkurrierende Entscheidungen über einstweilige Maßnahmen

Die in der EuGVO enthaltene Entscheidungskompetenz sowohl des Hauptsachegerichts als auch des Gerichts gemäß Art. 31 EuGVO für den Erlass einstweiliger Maßnahmen kann dazu führen, dass über dieselbe Sache einander widersprechende Entscheidungen über beantragte einstweilige Maßnahmen getroffen werden. Handelt es sich hierbei um zwei nicht anerkennungsfähige konkurrierende Entscheidungen, so enden ihre Wirkungen an den jeweiligen Staatsgrenzen wegen der fehlenden Anerkennbarkeit; hier entsteht also kein Konflikt.

Trifft eine nicht anerkennungsfähige Entscheidung mit einer anerkennungsfähigen Entscheidung zusammen, die beispielsweise in einem Verfahren des einstweiligen Rechtsschutzes ergangen ist, so lässt sich dieser Konflikt über Art. 34 Nr. 3 EuGVO<sup>193</sup> lösen. Dies hat der EuGH in seiner Entscheidung C-80/00 *Italian Leather ./ WEKO Polstermöbel* vom 06.06.2002 festgestellt. Die Anwendung des Art. 34 Nr. 3 EuGVO (Art. 27 Nr. 3 EuGVÜ) ist unabhängig davon, ob die einstweilige Entscheidung im Anerkennungsstaat aufgrund der Regelung des Art. 31 EuGVO (Art. 24 EuGVÜ) erging.<sup>194</sup>

Auch dann, wenn mehrere anerkennungsfähige konkurrierende Entscheidungen existieren, wird dieser Konflikt über Art. 34 Nr. 3 zu lösen sein. Hier vertritt Pansch<sup>195</sup> die Auffassung, dass es in diesem Fall angemessen sei, der einstweiligen Entscheidung des Gerichts Priorität einzuräumen, bei dem die Hauptsache zuerst anhängig gemacht wurde, da die Konfliktsituation zwischen zwei anerkennungsfähigen konkurrierenden Entscheidungen in der Regel eine Folge der versehentlichen Nichtbeachtung von Art. 27 EuGVO ist. Dieser überzeugenden Auffassung ist beizutreten.

### 3.3.1.5 Einstweilige Maßnahmen in Schiedsverfahren

Die Derogation der staatlichen Gerichtsbarkeit durch eine Schiedsvereinbarung kann in Patentverletzungsverfahren nur dann eine Rolle spielen, wenn zwischen den Beteiligten Parteien (Patentinhaber bzw. ausschließlicher Lizenznehmer und Patentverletzer) eine vertragliche Vereinbarung über die Nutzung des Patents existiert wie

---

<sup>192</sup> 38 "Der Erlass solcher Maßnahmen verlangt vom angerufenen Gericht besondere Umsicht und genaue Kenntnis der konkreten Umstände, in deren Rahmen die beantragten Maßnahmen wirken sollen. Je nach Lage des Falles, namentlich nach den Gebräuchen des Handels, muss er die Anwendung befristen, im Hinblick auf die Art der Vermögensgegenstände oder der Waren, die von den beabsichtigten Maßnahmen betroffen sind, Bankbürgschaften verlangen oder einen Sequester bestellen und ganz allgemein die Anordnung von Voraussetzungen abhängig machen können, die den einstweiligen oder auf eine Sicherung gerichteten Charakter der Maßnahme sicherstellen (vgl. Urteil vom 21. Mai 1980 in der Rechtssache 125/79, *Denilauler*, Slg. 1980, 1553, Rdn. 15)."

39 "Dabei ist das örtlich zuständige Gericht oder jedenfalls das Gericht des Vertragsstaats, in dem sich die von der beantragten Maßnahme betroffenen Vermögensgegenstände befinden, sicherlich am besten in der Lage, die Umstände zu beurteilen, auf die es für den Erlass oder die Versagung der beantragten Maßnahmen oder für die Bestimmung der vom Antragsteller zu beachtenden Modalitäten und Voraussetzungen ankommt, durch die der einstweilige und auf eine Sicherung gerichtete Charakter der Maßnahme sichergestellt werden soll (*Urteil Denilauler*, Rdn. 16)."

<sup>193</sup> Art. 34 Nr. 3 EuGVO entspricht Art. 27 Nr. 3 EuGVÜ

<sup>194</sup> Pansch, Rüdiger, a.a.O., S. 77

<sup>195</sup> Pansch, Rüdiger, a.a.O., S. 78

beispielsweise ein Lizenzvertrag oder Unterlizenzvertrag und wenn in diesem Vertrag eine Schiedsvereinbarung getroffen worden ist.

Ein wesentliches Merkmal der Schiedsgerichtsbarkeit als privater Gerichtsbarkeit ist das Fehlen von Zwangsmitteln. Allerdings können Streitentscheidungen von Schiedsgerichten unter Anwendung des New Yorker Übereinkommens über die Anerkennung und Vollstreckung ausländischer Schiedssprüche vom 10.06.1958 (UNÜ) fast weltweit durchgesetzt werden.<sup>196</sup> Die Frage, ob Schiedsgerichte befugt sind, einstweilige Maßnahmen zu verhängen, ist strittig; in einigen Staaten wie Deutschland und England sind Schiedsgerichte grundsätzlich befugt, einstweilige Maßnahmen anzuordnen, in anderen Staaten wird diese Befugnis jedoch verneint. Ungeklärt ist auch die Frage, ob die Parteien eines Schiedsvertrags berechtigt sind, den Erlass einstweiliger Maßnahmen ausschließlich in die Kompetenz des Schiedsgerichts zu legen.<sup>197</sup>

Der EuGH hat in der Entscheidung *van Uden*, wo die Parteien eine Schiedsvereinbarung getroffen hatten ohne allerdings den Erlass einstweiliger Maßnahmen in diese Schiedsvereinbarung aufzunehmen, festgestellt, dass in einem solchen Fall der staatlichen Gerichtsbarkeit durchaus der Weg zum Erlass einstweiliger Maßnahmen eröffnet ist und somit die Zuständigkeitsregelung des Art. 24 EuGVÜ (Art. 31 EuGVO) gegeben ist.<sup>198</sup>

### 3.3.2 EU-Durchsetzungsrichtlinie

Die Richtlinie 2004/48/EG des europäischen Parlaments und des Rates zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums ("Durchsetzungsrichtlinie")<sup>199</sup>, die bis zum 29.04.2006 in den EU-Mitgliedstaaten in nationales Recht umgesetzt werden muss, wurde unter anderem deswegen geschaffen, weil ungeachtet des TRIPS-Übereinkommens weiterhin zwischen den Mitgliedstaaten große Unterschiede bei den Instrumenten zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums bestehen.<sup>200</sup> Insbesondere erwähnt werden in den Erwägungsgründen die beträchtlichen Diskrepanzen bei den Durchführungsbestimmungen für einstweilige Maßnahmen in den Mitgliedsstaaten, die insbesondere zur Sicherung von Beweismitteln verhängt werden. Das europäische Parlament und der Rat haben erkannt, dass die Unterschiede zwischen den Regelungen der Mitgliedstaaten hinsichtlich der Instrumente zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums das reibungslose Funktionieren des Binnenmarktes beeinträchtigen.<sup>201</sup> Ziel der Richtlinie ist es folglich, die Rechtsvorschriften in den Mitgliedstaaten einander anzunähern, um ein hohes, gleichwertiges und homogenes Schutzniveau für geistiges Eigentum im Binnenmarkt zu gewährleisten.<sup>202</sup>

Anwendung findet die Durchsetzungsrichtlinie auf jede Verletzung von Rechten des geistigen Eigentums, die im Gemeinschaftsrecht und/oder im innerstaatlichen Recht

<sup>196</sup> Adolphsen, Jens, a.a.O., S. 19

<sup>197</sup> Adolphsen, Jens, a.a.O., S. 41

<sup>198</sup> EuGH C-391/95 vom 17.11.1998, Abs. 34: *"Soweit der Gegenstand eines Antrags auf Erlass einstweiliger Maßnahmen — wie im Ausgangsverfahren — eine Frage betrifft, die in den sachlichen Anwendungsbereich des Übereinkommens fällt, ist dieses anwendbar; Art. 24 des Übereinkommens kann die Zuständigkeit des Gerichts des vorläufigen Rechtsschutzes auch dann begründen, wenn ein Hauptsacheverfahren bereits eingeleitet wurde oder eingeleitet werden kann, selbst wenn dieses Verfahren vor einem Schiedsgericht stattfinden müsste."*

<sup>199</sup> Siehe FN 81 auf Seite 15

<sup>200</sup> Erwägungsgrund 7 der Durchsetzungsrichtlinie

<sup>201</sup> Erwägungsgrund 8 der Durchsetzungsrichtlinie

<sup>202</sup> Erwägungsgrund 10 der Durchsetzungsrichtlinie

des betreffenden Mitgliedstaats vorgesehen sind.<sup>203</sup> Das bedeutet, dass davon sowohl nationale Patente als auch in nationales Recht validierte europäische Patente betroffen sind.<sup>204</sup> Aufgrund der Formulierung im Art. 2 (1) stellt die Durchsetzungsrichtlinie eine Zusammenstellung von Minimalvorschriften dar, die nationale Vorschriften, welche für den Rechtsinhaber günstiger sind, nicht verdrängt.<sup>205</sup>

### 3.3.2.1 Beweise und Beweissicherung

Art. 6 der Durchsetzungsrichtlinie betrifft die Verpflichtung der Mitgliedsstaaten, in ihrem nationalen Recht Regelungen vorzusehen, die es einem Gericht erlauben, auf Antrag einer Partei der Gegenseite aufzuerlegen, die in ihrer Verfügungsgewalt befindlichen Beweismittel vorzulegen. Dazu muss die beantragende Partei alle vernünftigerweise verfügbaren Beweismittel zur hinreichenden Begründung ihrer Ansprüche vorlegen und die Beweismittel bezeichnen, die sie von der Gegenseite vorlegen zu lassen wünscht.<sup>206</sup> Im Falle einer in gewerblichem Ausmaß begangenen Rechtsverletzung kann diese Vorlageanordnung sogar Bank-, Finanz- oder Handelsunterlagen betreffen.<sup>207</sup>

Die Maßnahmen gemäß Art. 6 Durchsetzungsrichtlinie scheinen über die bisher im deutschen Prozessrecht vorgesehenen Maßnahmen zur Anordnung der Vorlage von Beweismitteln<sup>208</sup> hinauszugehen und sogar das bisher im deutschen Prozessrecht geltende Verbot des Ausforschungsbeweises<sup>209</sup> zu tangieren. Vom Grundsatz her lassen sich die Maßnahmen des Art. 6 Durchsetzungsrichtlinie mit dem im englischen Prozessrecht vorgesehenen *request for application for disclosure* vergleichen, bei der die beantragende Partei unter Vorlage von *evidence*, beispielsweise eines *witness statement*, in der das Vorhandensein bestimmter Beweismittel bei der Gegenseite schlüssig darzulegen ist, beantragen kann, dass das Gericht der Gegenseite auferlegt, diese Beweismittel vorzulegen. Diese Anordnung kann vor Beginn eines Verfahrens als *pre-action disclosure*<sup>210</sup> oder während eines Verfahrens als *order for specific disclosure*<sup>211</sup> erfolgen.<sup>212</sup>

Art. 7 der Durchsetzungsrichtlinie betrifft die Verpflichtung der Mitgliedstaaten, einstweilige Maßnahmen zur Beweissicherung zu schaffen. Die Vorgaben der Durchsetzungsrichtlinie kommen den belgischen und französischen *Saisie*-Verfahren sehr nahe. Sie können auch ohne Anhörung der anderen Partei getroffen werden, um zum Beispiel zu verhindern, dass Beweise vernichtet werden. Der Antragsteller muss allerdings, um die Maßnahme der Beweissicherung nutzen zu können, innerhalb einer angemessenen Frist (z.B. 20 Arbeitstage oder 31 Kalendertage) ein Hauptsacheverfahren einleiten. Nutzt der Antragsteller die Maßnahmen zur Beweissicherung nicht oder lag keine Verletzung oder drohende Verletzung vor, so kann der Antragsteller schadenersatzpflichtig werden.

<sup>203</sup> Art. 2 (1) Durchsetzungsrichtlinie

<sup>204</sup> siehe FN 83 auf Seite 15

<sup>205</sup> "Unbeschadet etwaiger Instrumente in den Rechtsvorschriften der Gemeinschaft oder der Mitgliedstaaten, die für den Rechtsinhaber günstiger sind, ..."

<sup>206</sup> Art. 6 (1) Durchsetzungsrichtlinie

<sup>207</sup> Art. 6 (2) Durchsetzungsrichtlinie

<sup>208</sup> ZPO §§ 142, 144

<sup>209</sup> BGH Mitt. 2002, 454 bis 458, 456 — Faxkarte

<sup>210</sup> Civil procedure rules 31.16

<sup>211</sup> Civil procedure rules 31.12

<sup>212</sup> Johnson, Allan, Der Patentverletzungs- und Nichtigkeitsprozess in England, Scriptum Fernuniversität Hagen, Kurseinheit 2, 2004

Art. 7 der Durchsetzungsrichtlinie orientiert sich an vorprozessualen Instrumenten wie der *Anton Piller Order* im englischen Recht und der *saisie contrefaçon* im französischen Recht.<sup>213</sup> Der Umfang der in Art. 7 der Durchsetzungsrichtlinie vorgesehenen Beweissicherungsmaßnahmen ist vergleichbar mit jenen der *saisie contrefaçon*. Beachtenswert ist, dass Art. 7 von "rechtserheblichen Beweismitteln" spricht, die es zu sichern gilt, ohne dass gefordert wird, dass diese Beweismittel vom Antragsteller näher bezeichnet werden müssen. Dies steht im Gegensatz zu den Anforderungen gemäß Art. 6, so dass auch hieraus geschlossen werden kann, dass sich der europäische Gesetzgeber bei der Regelung der vorprozessualen Beweissicherung am französischen Modell der *saisie contrefaçon* orientiert hat.<sup>214</sup>

### 3.3.2.2 Auskunftserteilung, Unterlassung und Sicherung, Kostenerstattung

Neben einer Regelung des Auskunftsanspruchs in Art. 8 enthält die Durchsetzungsrichtlinie in Art. 9 auch Regelungen zu einstweiligen Maßnahmen und Sicherungsmaßnahmen. Unter die Regelung des Art. 9 fallen somit auch die einstweilige Unterlassungsverfügung und die einstweiligen Beschlagnahme- oder Sequestrationsverfügung. Auch diese einstweiligen Maßnahmen können gemäß Art. 9 (4) ohne vorherige Anhörung der anderen Partei angeordnet werden, wobei der Antragsgegner aber anschließend Rechtsmittel einlegen kann. Auch bezüglich dieser einstweiligen Maßnahmen ist der Antragsteller gemäß Art. 9 (5) verpflichtet, innerhalb einer angemessenen Frist eine Hauptsacheentscheidung einzuleiten. Der Antragsteller kann schadenersatzpflichtig werden, wenn er das Hauptsacheverfahren nicht einleitet oder in ihm unterliegt.<sup>215</sup>

Eine wichtige Regelung der Durchsetzungsrichtlinie ist in Art. 14 festgeschrieben, wonach die Mitgliedstaaten sicherstellen müssen, dass die Prozesskosten und sonstigen Kosten der obsiegenden Partei im Regelfall von der unterlegenen Partei zu tragen sind. Diese Regelung, die der deutschen Gesetzeslage entspricht, wird künftig Patentinhaber bei der Durchsetzung ihrer Rechte in anderen europäischen Staaten, die diese Art der Kostenerstattung bisher nicht kannten, in wesentlichem Maße finanziell entlasten. Für den Patentinhaber wird es somit — sofern er obsiegt — deutlich kostengünstiger werden, seine Patentrechte im Verfahren des einstweiligen Rechtsschutzes und auch im Hauptsacheverfahren im Ausland durchzusetzen.

### 3.3.2.3 Auswirkungen der EU-Durchsetzungsrichtlinie auf das nationale Recht in Deutschland

Die vorgenannten Ausführungen, die sich im wesentlichen nur auf die Maßnahmen des einstweiligen Rechtsschutzes beziehen, zeigen bereits auf, dass die Durchsetzungsrichtlinie sowohl prozessuale als auch materiellrechtliche Anforderungen an das nationale Recht stellt, die zum Teil im deutschen Zivilprozessrecht nicht vorgesehen sind. So besteht zum Beispiel die Notwendigkeit, den Umfang der Auskunftspflicht und der Beweismittelvorlage im deutschen Recht an die Richtlinienvorgaben anzupassen.<sup>216</sup>

Da sich die EU-Durchsetzungsrichtlinie ausschließlich auf die Rechte des geistigen Eigentums beschränkt, stellt sich die Frage, wo die entsprechenden Änderungen im deutschen Recht vorzunehmen sind. Von der Rechtssystematik her wären diese

<sup>213</sup> S. 22 der Begründung zum Richtlinienvorschlag

<sup>214</sup> Knaak, a.a.O., S. 748, 749

<sup>215</sup> Art. 9 (7) Durchsetzungsrichtlinie

<sup>216</sup> McGuire, Mary-Rose, Beweismittelvorlage und Auskunftsanspruch nach der Richtlinie 2004/48/EG zur Durchsetzung der Rechte des Geistigen Eigentums, in GRUR Int. 2005, S. 15 bis 22

wohl in der ZPO vorzunehmen, die aber in Deutschland als Rahmengesetz für alle zivilrechtlichen Verfahren gilt, so dass wieder entsprechende Einschränkungen gemacht werden müssten. Von daher wäre es sicher praktikabel, die entsprechenden Vorschriften der Durchsetzungsrichtlinie in die entsprechenden Materiegesetze des geistigen Eigentums einzuarbeiten, wo sie dann gemäß der Regel "*lex specialis* vor *lex generalis*" Vorrang vor den allgemeinen Regeln der ZPO hätten.

Die EU-Durchsetzungsrichtlinie stellt somit trotz anfänglicher Bedenken<sup>217</sup>, einen ersten, aber wichtigen Schritt in Richtung auf ein einheitliches europäisches Prozessrecht auf dem Gebiet des geistigen Eigentums und damit auch des gewerblichen Rechtsschutzes dar, obwohl die EU-Durchsetzungsrichtlinie nur eine Harmonisierung der entsprechenden nationalen Rechtsordnungen bewirkt und nicht — wie eine EU-Verordnung dies könnte — einheitliches europäisches Recht setzt. Diese Harmonisierung auf dem Gebiet des Rechts des geistigen Eigentums eröffnet die Chance, dass sich die nationalen Gerichte im Laufe der Zeit in ihrer Rechtsprechung an den nationalisierten Vorschriften der Durchsetzungsrichtlinie und der zu erwartenden diesbezüglichen Rechtsprechung des EuGH auch auf anderen Rechtsgebieten orientieren werden, so dass sich auf diese Weise eine Annäherung der nationalen Prozessrechte innerhalb der europäischen Union ergeben kann.

## 4 Zusammenfassung und Zukunftsvision

Der Marktteilnehmer, der sein Recht durchsetzen möchte, muss sich derzeit noch mit den in den einzelnen Nationalstaaten möglichen rechtlichen Instrumenten auseinandersetzen, um insbesondere bei der in Patentverletzungsfällen gebotenen Dringlichkeit die richtigen, geeigneten und im jeweiligen Staat durchsetzbaren Maßnahmen des einstweiligen Rechtsschutzes anwenden zu können. Dabei ist zu bedenken, dass die Rechtssuchenden auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes in der Regel gewerblich tätige Teilnehmer am Wirtschaftsleben sind, die nach dem ökonomischen Prinzip der Rationalität des Handelns entscheiden und das Ziel der Rechtsdurchsetzung stets dem dafür erforderlichen Ressourcenaufwand unterordnen. Mit anderen Worten, eine Rechtsdurchsetzung erfolgt nur dann, wenn bei einem kalkulierbaren Risiko der dafür erforderliche finanzielle Aufwand nicht den dadurch zu erzielenden Nutzen übersteigt.

Ist der Ressourcenaufwand sowohl für die Erwirkung eines Patentschutzes als auch für dessen Durchsetzung zu hoch, so läuft das gesamte Patentwesen Gefahr, von den Marktteilnehmern nicht mehr angenommen zu werden, womit wir bei dem Problem wären, das Charles Dickens in seiner Kurzgeschichte<sup>218</sup> eindrucksvoll dargestellt hat. Das englische Königreich hat seinerzeit reagiert und ein gemeinsames Patentgesetz für das gesamte Vereinigte Königreich geschaffen. Diesen Weg muss auch das vereinte Europa gehen und dazu müssen Regelungen gefunden und geschaffen werden, die die Kosten sowohl des Patenterteilungsverfahrens als auch der Durchsetzung von Patenten drastisch reduzieren.

Auf dem Gebiet des materiellen Patentrechts, also bis zur Erteilung eines Patents ist mit dem EPÜ schon viel erreicht worden. Die geplante GPV und auch das geplante EPÜ-Streitregelungsübereinkommen führen diesen Weg zu einem pan-europäischen materiellen Patentrecht konsequent fort.

<sup>217</sup> Drexl/Hilty/Kur, Vorschlag für eine Richtlinie über die Maßnahmen und Verfahren zum Schutz der Rechte am geistigen Eigentum — eine erste Würdigung, in GRUR Int. 2003, S. 605 bis 608

<sup>218</sup> siehe Fußnote 10

Großer Nachholbedarf bei der Rechtsvereinheitlichung besteht jedoch im Prozessrecht bezüglich der grenzüberschreitenden Durchsetzung von Patenten, insbesondere im Rahmen der im Patentrecht wichtigen einstweiligen Maßnahmen. Das die im Bereich des intrakommunitären Handels faktisch nicht mehr existenten Nationalstaatsgrenzen widerspiegelnde Patchwork der einzelnen nationalen Rechtsordnungen mit ihrem jeweils eigenen nationalen Prozessrecht stellt für den angestrebten freien Waren- und Dienstleistungsverkehr in der EU — nicht nur im Patentrecht — ein großes Hindernis dar.

Ein einheitlicher Wirtschaftsraum wird nur dann prosperieren können, wenn ihm eine einheitliche Legislative, eine einheitliche Judikative und eine einheitliche Exekutive als das Verhalten der Marktteilnehmer regelnde und überwachende staatliche Dienstleister zur Verfügung stehen.

Dieses Ziel, das von der Gründung des Zollvereins bis zur Gründung des Deutschen Reichs in knapp 40 Jahren — unter anderem auf dem Gebiet des Prozessrechts mit der Schaffung der deutschen ZPO — weitgehend erreicht worden ist, konnte bislang in Europa seit der Gründung der EWG<sup>219</sup> innerhalb von 47 Jahren nicht im Ansatz erreicht werden. Die Umsetzung der Richtlinie 2004/48/EG des europäischen Parlaments und des Rates zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums ist ein erster kleiner Schritt in Richtung des Wunschzieles eines einheitlichen pan-europäischen Prozessrechts, das eine zwingende Voraussetzung für die ebenfalls erforderliche pan-europäische Vereinheitlichung des materiellen Zivilrechts ist.

Die geplante europäische Patentgerichtsbarkeit — als EPG oder als Gemeinschaftspatentgericht — kann analog dazu ein erster Schritt zu einer pan-europäischen Jurisdiktion sein und die Chance zu einer harmonisierten Rechtsprechung auf dem Gebiet der Verletzung von Rechten des geistigen Eigentums, insbesondere auch beim Erlass von einstweiligen Maßnahmen, eröffnen.

Der traditionell international ausgerichtete gewerbliche Rechtsschutz, insbesondere das Patentrecht, kann dabei eine Vorreiterrolle spielen und durch erfolgreiche grenzüberschreitende Arbeit mit dem Ergebnis der Umsetzung der Durchsetzungsrichtlinie in nationales Recht, insbesondere bei der Erwirkung und Durchsetzung von Maßnahmen des einstweiligen Rechtsschutzes, einen Beitrag dazu leisten, dass die prozessualen Regelungen der Durchsetzungsrichtlinie nicht nur ein Prototyp bleiben, sondern auf anderen Gebieten des Zivilrechts quasi "in Serie" gehen und möglicherweise in der Zukunft sogar in eine Europäische Zivilrechts- und Zivilprozessverordnung münden, die dann unmittelbares Zivilrecht in der gesamten EU setzt.

---

<sup>219</sup> die Römischen Verträge zur Gründung der EWG traten am 01.01.1958 in Kraft