

Schriften zum Internationalen Recht

Band 39

**Rechtsfolgen von Patentverletzungen
im Europäischen Patentrecht**

Von

Dr. Cordula Hess



DUNCKER & HUMBLLOT / BERLIN

CORDULA HESS

**Rechtsfolgen von Patentverletzungen
im Europäischen Patentrecht**

Schriften zum Internationalen Recht

Band 39

Rechtsfolgen von Patentverletzungen im Europäischen Patentrecht

Von

Dr. Cordula Hess



DUNCKER & HUMBLOT / BERLIN

CIP-Kurztitelaufnahme der Deutschen Bibliothek

Hess, Cordula:

Rechtsfolgen von Patentverletzungen im europäischen
Patentrecht / von Cordula Hess. – Berlin:

Duncker u. Humblot, 1987.

(Schriften zum Internationalen Recht; Bd. 39)

ISBN 3-428-06173-X

NE: GT

Alle Rechte vorbehalten

© 1987 Duncker & Humblot GmbH, Berlin 41

Satz: Klaus-Dieter Voigt, Berlin 61

Druck: Berliner Buchdruckerei Union GmbH, Berlin 61

Printed in Germany

ISBN 3-428-06173-X

Vorwort

Ich danke meinem Doktor-Vater Herrn Professor Dr. Peter-Christian Müller-Graff sowie Herrn Dr. Dieter Stauder für die fachliche Betreuung und die zahlreichen Anregungen.

Dem Arbeitskreis Wirtschaft und Recht im Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft danke ich für sein großzügiges Stipendium und den Druckkostenzuschuß; dem Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Patent-, Urheber- und Wettbewerbsrecht, München, danke ich für seinen einmaligen Zuschuß.

Cordula Hess

Inhaltsübersicht

Einführung	21
<i>1. Kapitel</i>	
Heutiger Stand des Europäischen Patentrechts	23
A. Die Entwicklung des Europäischen Patentrechts	23
B. Der Europäische Patentverletzungsprozeß	29
C. Nachteile der bisherigen Regelungen	51
D. Wege zur erforderlichen Rechtsvereinheitlichung	58
<i>2. Kapitel</i>	
Länderberichte	61
1. Teil: Großbritannien	61
2. Teil: Frankreich	82
3. Teil: Italien	98
4. Teil: Bundesrepublik Deutschland	116
<i>3. Kapitel</i>	
Rechtsvergleich und Vorschläge für Gemeinschaftsregelungen	156
1. Teil: Zusammenfassung und Vergleich im Hinblick auf Gemeinschaftslösungen	156
2. Teil: Europäischer Rechtsweg für Gemeinschaftspatentstreitigkeiten	189
3. Teil: Zusammenfassung der Vorschläge für eine Gemeinschaftslösung	191
Literaturverzeichnis	193

Inhaltsverzeichnis

Einführung	21
<i>1. Kapitel</i>	
Heutiger Stand des Europäischen Patentrechts	23
A. Die Entwicklung des Europäischen Patentrechts	23
I. Patent Cooperation Treaty	24
II. Europäisches Patentübereinkommen	24
III. Gemeinschaftspatentübereinkommen	26
1. Einführung des Einheitssystems für den Nichtigkeitseinwand	27
2. Vereinheitlichung der Verletzungstatbestände	28
3. Gerichtsstandsregeln	28
4. Instanzenzug	29
B. Der Europäische Patentverletzungsprozeß	29
I. Europäisches Patentübereinkommen	29
1. Gerichtsstand	29
a) Inlandsprozesse	29
b) Internationale Prozesse: EWG-Gerichtsstands- und Vollstreckungsübereinkommen	29
aa) Allgemeiner Gerichtsstand	30
bb) Besonderer Gerichtsstand der unerlaubten Handlung	31
cc) Gerichtsstand der Beklagtenmehrheit	32
dd) Klageverbindung	33
(1) Sachzusammenhang	34
(2) Zuständigkeit des Verbindungsgerichts	35
(3) Zulässigkeit der Klageverbindung nach nationalem Recht	36
2. Anzuwendendes Recht	36
a) Frankreich, Italien, Bundesrepublik Deutschland	37
b) Großbritannien	38
3. Nichtigkeitseinwand	39
a) Prozessuale Einordnung	39
b) Materielle Nichtigkeitsgründe	41
4. Verletzungstatbestände	41
5. Rechtsfolgen	41
II. Gemeinschaftspatentübereinkommen	42
1. Gerichtsstand	42
a) Allgemeiner Gerichtsstand am Beklagtenwohnsitz	42
b) Subsidiärer allgemeiner Gerichtsstand am Klägerwohnsitz	42

c) Subsidiärer allgemeiner Gerichtsstand im Staat des Gemeinsamen Berufungsgerichts	42
d) Gerichtsstand des vereinbarten Gerichts und aufgrund Beklagten-einlassung	43
e) Besonderer Gerichtsstand der unerlaubten Handlung	43
f) Streitgenossenschaft und Klageverbindung	43
2. Instanzenzug	43
a) Gemeinschaftspatentgerichte erster Instanz	45
b) Gemeinschaftspatentgerichte zweiter Instanz	45
c) Gemeinsames Berufungsgericht	46
d) Dritte (nationale) Instanz	46
e) Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften (EuGH)	47
3. Anzuwendendes Recht	47
a) Bestimmungen des Übereinkommens	47
b) Regeln des nationalen Internationalen Privatrechts	48
aa) Frankreich, Italien, Bundesrepublik Deutschland	48
bb) Großbritannien	48
4. Nichtigkeitseinwand	48
a) Prozessuale Einordnung	48
b) Materielle Nichtigkeitsgründe	49
5. Verletzungstatbestände	49
6. Verschulden und Rechtsfolgen	50
a) Verschulden	50
b) Rechtsfolgen	50
7. Anerkennung und Vollstreckung	51
C. Nachteile der bisherigen Regelungen	51
I. Gerichtsstandsfragen	52
1. Internationale Zuständigkeit	52
2. Sachliche Zuständigkeit	53
3. Instanzenzug	53
II. Verhältnis von Verletzungs- und Nichtigkeitsprozeß	55
III. Verletzungstatbestände	55
IV. Rechtsfolgen und Verschuldensvoraussetzungen	55
1. Motiv für forum shopping	55
2. Rechtsunsicherheit	56
3. Hohe Prozeßkosten	57
4. Zusammenfassung	57
D. Wege zur erforderlichen Rechtsvereinheitlichung	58
I. EWG-Vertrag	58
II. EG-Richtlinie	58
III. Angleichung durch die nationalen Gesetzgeber	59
IV. Erweiterung des Gemeinschaftspatentübereinkommens	59

<i>2. Kapitel</i>	
Länderberichte	
	61
1. Teil: Großbritannien	
	61
A. Allgemeines	61
I. Gesetzliche Grundlagen	61
II. Geschichte; Fallrecht	61
III. Prozessuales	62
B. Ansprüche des Verletzten	63
I. Unterlassungsanspruch („injunction“)	63
1. Einstweiliger Unterlassungsanspruch („interlocutory injunction“)	64
2. Unterlassungsanspruch („injunction“)	65
a) Patentverletzung	65
b) Wiederholungsgefahr	65
c) Ausnahmen	66
aa) Kurze verbleibende Laufzeit	66
bb) Öffentliches Interesse	66
3. Verschulden	67
4. Beweislast	67
5. Aussetzen der Vollstreckbarkeit	67
6. Durchsetzbarkeit des Unterlassungsurteils	68
II. Schadensersatzanspruch („claim of damages“)	69
1. Voraussetzungen des Ersatzanspruchs	69
2. Beweislast	69
3. Verschulden	69
4. Schadensersatz als Alternative zum Gewinnherausgabeanspruch	70
5. Schadensberechnung	71
a) Verletzter als Lizenzvergeber	71
b) Verletzter als Produzent	72
aa) Erzwungene Preissenkung	73
bb) Marktverwirrungsschäden	73
cc) Kein entgangener Gewinn	73
dd) Verletzergewinn beruht nur teilweise auf der Patentverletzung	74
c) Verletzter verwertet sein Patent überhaupt nicht, oder sein Schaden läßt sich nicht konkret berechnen	75
6. Verjährung	77
III. Gewinnherausgabeanspruch („account of profits“)	77
1. Gesetzliche Grundlage und dogmatische Einordnung	77
2. Beweislast	78
3. Verschulden	78
4. Alternativität zum Schadensersatzanspruch	79
5. Anspruchshöhe	80
a) Unabhängigkeit von der Schadenshöhe	80
b) Ursächlichkeit der Patentverletzung für den erzielten Gewinn	80

Inhaltsverzeichnis	11
c) Kein Anspruch auf Lizenzgebühr	81
6. Verjährung	81
C. Strafrechtliche Konsequenzen	81
2. Teil: Frankreich	
A. Allgemeines	82
I. Geschichte; gesetzliche Grundlagen	82
II. Prozessuales	82
1. Zuständigkeit	82
2. Saisie-contrefaçon	82
B. Ansprüche des Verletzten	83
I. Unterlassungsanspruch („injonction“)	83
1. Einstweilige Verfügung	83
2. Unterlassungsanspruch; gesetzliche Grundlage	84
3. Bewiesene Patentverletzung	85
4. Verschulden	85
5. Durchsetzung des Unterlassungsurteils	85
6. Bedeutung des Anspruchs	85
II. Schadensersatzanspruch („indemnité“; „dommages-intérêts“)	86
1. Zuständigkeit	86
2. Gesetzliche Grundlage	86
3. Objektive Anspruchsvoraussetzungen	86
a) Aktivlegitimation	86
b) Gültiges Patent	86
c) Patentverletzung	86
4. Beweislast	87
5. Verschulden	87
6. Schadensberechnung	88
a) Kein Gewinnherausgabeanspruch	88
b) Schadensarten: <i>lucrum cessans</i> und <i>damnum emergens</i>	89
aa) Verletzter als Produzent	89
(1) Berechnung des entgangenen Gewinns	89
(2) Berechnung des erlittenen Verlusts	91
bb) Patentinhaber produziert nicht selbst	92
(1) Berechnung des entgangenen Gewinns (Lizenzgebühr)	92
(2) Berechnung des erlittenen Verlusts	93
cc) Patentinhaber verwertet sein Patent überhaupt nicht	93
(1) Berechnung des entgangenen Gewinns	93
(2) Berechnung des erlittenen Verlusts	95
(3) Kritik	95
c) Prozeßkosten	96
7. Verjährung („prescription“)	96

III. Bereicherungsanspruch	96
1. Allgemeiner Bereicherungsanspruch	96
2. Eingriffskondition	97
3. Eingriffskondition im Patentrecht	97
a) Lizenzgebühr	97
b) Gewinnherausgabeanspruch	98
C. Strafrechtliche Konsequenzen	98
3. Teil: Italien	
A. Allgemeines	98
I. Geschichte; gesetzliche Grundlagen	98
II. Prozessuales	100
1. Zuständigkeit	100
2. Amtliches Vorverfahren („descrizione“)	100
B. Ansprüche des Verletzten	102
I. Unterlassungsanspruch („inibitoria“)	102
1. Einstweilige Verfügung („inibitoria nel corso del giudizio“; „inibitoria in corso di causa“)	102
2. Unterlassungsurteil („inibitoria“)	103
a) Feststellung der Patentverletzung	103
b) Beweislast	103
c) Verschulden	103
d) Verbotsausspruch	103
e) Durchsetzbarkeit	103
II. Schadensersatz („risarcimento del danno“)	104
1. Anspruchsgrundlagen	104
2. Patentverletzung	104
3. Verschulden; Beweislastumkehr	104
4. Schadensberechnung	105
a) Schadensart (damnum emergens; lucrum cessans)	105
aa) Rechtsverfolgungskosten	105
bb) Erzwungene Preisminderung	105
cc) Wertverlust des immateriellen Rechts	105
dd) Marktverwirrungsschaden	105
ee) Fälle eines damnum emergens	106
b) Berechnung des lucrum cessans	106
aa) Kausalität	106
bb) Schadensminderungspflicht	106
cc) Differenzberechnung beim entgangenen Gewinn	106
(1) Pauschalierung durch Schätzung	106
(2) Pauschalierung künftiger Schäden	107
(3) Anhaltspunkte für die Schätzung	107

Inhaltsverzeichnis

13

(a) Verletzergegninn	107
(b) Lizenzgebühr	108
(aa) Kausalitätsproblem	108
(bb) Keine Differenzierung nach Verwertungsart durch Patentinhaber	109
(cc) Argument des Art. 86 I itPatG	109
(c) Weitere Schäden	110
5. Verjährung	111
III. Bereicherungsanspruch („azione di arricchimento senza causa“)	111
1. Anspruchsgrundlage	111
2. Eingriffskondiktion („arricchimento ottenuto mediante atto illecito“)	111
3. Verschulden	111
4. Subsidiarität der Bereicherungsklage	111
5. „A danno di un’altro persona“	112
a) Vermögensminderung des Bereicherungsgegners als Voraussetzung	112
b) Berechnung der Vermögensminderung	112
6. Berechnung der Bereicherung	113
7. Gewinnherausgabe	113
a) Argument des Art. 85 II itPatG; analoge Anwendung der Fruchtziehungsvorschriften	113
b) Gewinnherausgabe gegen den Gesetzeswortlaut	115
8. Verjährung	115
C. Strafrechtliche Konsequenzen („sanzioni penali“)	115
4. Teil: Bundesrepublik Deutschland	
116	
A. Allgemeines	116
I. Geschichte; gesetzliche Grundlagen	116
II. Prozessuales	116
1. Gerichtsstand	116
a) Zuständigkeit	116
b) Trennung von Verletzungs- und Nichtigkeitsverfahren	116
2. Beweissicherungsverfahren	117
a) Beweissicherung, §§ 485 ff. ZPO	117
b) § 809 BGB	118
B. Ansprüche des Verletzten	118
I. Unterlassungsanspruch	118
1. Gesetzliche Grundlage	118
2. Aktivlegitimation	119
3. Passivlegitimation	119
4. Einstweilige Verfügung	119
a) Verfügungsanspruch	120
b) Verfügungsgrund	120

c) Restriktive Praxis	121
d) Kritik an c)	121
aa) Glaubhaftmachung	122
bb) Glaubhaftmachungslast	122
cc) Dringlichkeit	123
dd) Mündliche Verhandlung; Sicherheitsleistung	123
5. Anspruchsvoraussetzungen	123
a) Patent	123
b) Wiederholungsgefahr: nachgewiesene Patentverletzung	123
c) Vorbeugender Unterlassungsanspruch	124
d) Verschulden	124
e) Beweislast	124
6. Aufbrauch- und Umstellungsfrist	124
II. Schadensersatzanspruch	125
1. Gesetzliche Grundlage	125
2. Aktivlegitimation	125
3. Passivlegitimation	125
4. Stufenklage	125
5. Patent	126
6. Verletzung	126
7. Verschulden	126
8. Entschädigung nach § 139 II 2 PatG	126
9. Beweislast	127
10. Schadensberechnung	127
a) Gesetzliche Grundlage	127
b) Beweiserleichterung	127
c) Die drei Berechnungsmethoden der Rechtsprechung	128
aa) (Konkreter) Schaden des Verletzten (damnum emergens) einschließlich entgangenen Gewinns (lucrum cessans)	128
(1) Verletzter als Produzent	128
(a) Kausalitäts- und Beweisproblematik	128
(b) Preisunterbietungen	129
(2) Verletzter als Lizenzvergeber	129
(3) Verletzter verwertet sein Patent nicht	129
bb) Angemessene Lizenzgebühr	130
cc) Verletzergewinn	131
dd) Verhältnis der drei Berechnungsarten zueinander und zu weiteren Schäden	132
d) Kritik der Literatur und eigene Stellungnahme	133
aa) (Konkreter) Schaden des Verletzten inklusive entgangenen Gewinns	133
(1) Entgangener Gewinn	133
(2) Positiver Schaden	133
bb) Angemessene Lizenzgebühr	135
(1) als entgangener Gewinn	135
(2) als „objektiver“ Schaden	135
(3) als „normativer“ Schaden	136

(4) als Schadensberechnungspauschale bei nachgewiesenem Schadenseintritt	137
cc) Verletzererwerb	138
(1) Keine schadensrechtliche Einordnung möglich	138
(2) Keine Vermutung für Identität von Verletzererwerb und Schaden des Verletzten	138
(3) Keine Rechtslücke als Grundlage für Rechtsfortbildung	139
11. Verjährung	140
III. Bereicherungsanspruch	140
1. Anwendbarkeit der §§ 812ff. BGB	140
2. Eingriffskondition als gesetzliche Grundlage	140
3. Lehre vom Zuweisungsgehalt; Merkmal „auf Kosten“	140
4. Rechtsgrundlosigkeit	143
5. Erlangtes „Etwas“	143
a) Ersparte Lizenzgebühr	143
b) Nutzungsmöglichkeit	143
c) Benutzung selbst	144
d) Verletzererwerb	145
6. Umfang des Bereicherungsanspruchs gemäß §§ 818f. BGB	145
a) § 818 II BGB: Lizenzgebühr	145
aa) Subjektive Theorie	146
bb) Objektive Theorie	146
cc) „Angemessenheit“ der Lizenzgebühr	146
b) § 818 I BGB: Gewinnherausgabe	147
c) § 818 III, IV, § 819 I BGB	150
aa) Lizenzgebühr	151
bb) Gewinn	151
cc) Bewertung der gewonnenen Ergebnisse	151
7. Ergebnis zur Anspruchshöhe	152
8. Aktivlegitimation	153
9. Passivlegitimation	153
10. Beweislast	153
11. Verjährung	153
IV. Anspruch aus unechter Geschäftsführung ohne Auftrag (G.o.A.) auf Herausgabe des Verletzererwerbs	153
1. Vorsätzliche Patentverletzung	153
2. Anspruchshöhe	154
3. Keine Analogie bei fahrlässiger Patentverletzung	154
4. Beweislast	154
5. Verjährung	154
V. Anspruch aus Eigentümer-Besitzer-Verhältnis auf Herausgabe des Ver- letzererwerbs	154
C. Strafrechtliche Konsequenzen	155

<i>3. Kapitel</i>	
Rechtsvergleich und Vorschläge für Gemeinschaftsregelungen	
	156
1. Teil: Zusammenfassung und Vergleich im Hinblick auf Gemeinschaftslösungen	
	156
A. Prozessuales	156
B. Unterlassungsanspruch	157
I. Einstweilige Unterlassungsverfügung	157
1. Klageerhebung in der Hauptsache	157
2. Verfügungsanspruch und Dringlichkeit	158
II. Unterlassungsurteil	160
1. Gültiges Patent	160
2. Drohende Patentverletzung	160
3. Verschuldensunabhängigkeit	160
4. Aussetzung der Vollstreckbarkeit	160
5. Durchsetzung des Urteils	161
6. Ergebnis	161
C. Schadensersatz- und Bereicherungsansprüche	161
I. Gegenüberstellung der Ausgleichsansprüche des Verletzten	162
1. Schadensersatzansprüche	162
a) Patentverletzung	162
b) Verschulden	162
c) Schadensberechnung	162
aa) Konkreter Vermögensschaden	162
bb) Lizenzgebühr	163
cc) Gewinnherausgabe	163
2. Bereicherungsansprüche	163
a) Anwendbarkeit des Bereicherungsrechts; Voraussetzungen	163
b) Anspruchshöhe	164
aa) Lizenzgebühr	164
bb) Verletzergeprofit	164
II. Rechtsvergleich im Hinblick auf Vereinheitlichung	165
1. Entgangener Gewinn des Produzenten	165
a) Anspruch generell anerkannt	165
b) Verschulden	165
aa) Beweislast	165
bb) Verschuldensmaßstab	165
c) Berechnung der Höhe des entgangenen Gewinns	166
aa) Differenzhypothese	166
bb) Indizfunktion des Verletzergeprofit	166
cc) Beweislast	167

2. (Einfache) Lizenzgebühr	168
a) als entgangener Gewinn des lizenzvergebenden Patentinhabers	168
b) als Schadensersatz für den nicht-lizenzvergebenden Patentinhaber	168
aa) Schaden des sein Patent überhaupt nicht verwertenden Patentinhabers	168
bb) Schaden des produzierenden Patentinhabers	172
c) als Bereicherungsanspruch	174
3. „Sonstige Schäden“	176
a) Schadensgruppen	176
aa) Wertverlust des Patents	176
bb) Erzwungene Preissenkungen	176
cc) Entgangener Gewinn bezüglich anderer Produkte	177
dd) Marktverwirrung	177
ee) Prozeßkosten	178
b) Einordnung und Behandlung der „sonstigen Schäden“	178
4. Gewinnherausgabeanspruch	178
III. Andere Lösungswege	181
1. Deutsche GEMA-Rechtsprechung	181
a) Anspruch der GEMA auf doppelte Lizenzgebühr bei Urheberrechtsverletzungen	181
b) Kritik an der Einordnung des Anspruchs ins geltende Schadensersatzrecht	181
c) Präventionsgedanke als Grundlage der Rechtsprechung	181
d) Übertragbarkeit der GEMA-Rechtsprechung ins Europäische Patentrecht	182
2. § 284 des amerikanischen Patentgesetzes	183
a) Dreifacher Schadensersatz im amerikanischen Patentrecht	183
b) Ermessensspielraum des Gerichts	184
c) Begründung der dreifachen Schadensberechnung	184
d) Übertragbarkeit der amerikanischen Regelung ins Europäische Patentrecht	185
IV. Auswertung und Lösungsvorschläge	185
1. Verschuldensunabhängiger Anspruch auf eine einfache Lizenzgebühr	185
2. Verdoppelung der Lizenzgebühr bei Verschulden	185
a) Keine Differenzierung nach Verschuldensformen	186
b) Beweislastumkehr hinsichtlich des Verschuldens	186
c) Einordnung des Anspruchs als Präventions- und Beweiserleichterungsmaßnahme	187
d) Darüber hinausgehender Schaden	187
e) Gesonderter Anspruch auf Prozeßkosten	187
D. Verjährung	187
I. Unterlassungsanspruch	187
II. Ausgleichsansprüche	188
E. Strafrechtliche Konsequenzen	189

Inhaltsverzeichnis

	2. Teil: Europäischer Rechtsweg für Gemeinschaftspatentstreitigkeiten	189
A. COPAC	189
B. EuGH	190
	3. Teil: Zusammenfassung der Vorschläge für eine Gemeinschaftslösung	191
	Literaturverzeichnis	193

Abkürzungsverzeichnis

I. Deutsche Abkürzungen

Bezüglich der im Text verwandten Abkürzungen wird verwiesen auf:

Kirchner, Hildebert Das Abkürzungsverzeichnis der Rechtssprache,
Berlin, New York 1983

II. Fremdsprachliche Abkürzungen

A.C.	Law Reports, Appeal Cases, House of Lords and Privy Council
All.E.R.	All England Law Reports
Ann. prop. ind.	Annales de la propriété industrielle, artistique et littéraire
App.	Corte di Appello
Bull. Cass.	Bulletin des arrêts de la Cour de Cassation, Chambres Civiles
Cass.	Cour de Cassation (f.); Cour di Cassazione (it.)
Cass. Com.	Cour de Cassation, Chambre commerciale et financière
C.C.	Code Civil
c.c.	codice civile
Ch.D.	Law Reports, Chancery Division
Civ.	Cour de Cassation, Chambre civile
COPAC	Community Patent Appeal Court
c.p.	codice penale
C.P.C.	Code de Procédure Civile
c.p.c.	codice di procedura civile
D.H.	Dalloz, Recueil hebdomadaire de jurisprudence
Dir. aut.	Il Diritto di Autore
D.S.	Recueil Dalloz et Sirey de doctrine, de jurisprudence et législation
D.S. inf. rap.	Recueil Dalloz et Sirey, Informations rapides
EIU	The Economist Intelligence Unit Ltd.
Eq.	Law Reports, Equity
Fasc.	Fascicule
Foro it.	Il Foro italiano
Foro pad.	Il Foro padano
Gaz. trib.	Gazette de Tribunaux
Georg. J.I.C.L.	Georgia Journal of International & Comparative Laws
Giur. ann. dir. ind.	Giurisprudenza annotata di diritto industriale
Giur. it.	Giurisprudenza italiana
Giur. it. rep.	Repertorio generale annuale di giurisprudenza del Foro italiano

Giust. civ.	Giustizia civile
Giust. civ. mass.	Giustizia civile massimo
H.L.	Law Reports, House of Lords
ICC	International Review of Industrial Property
JCP	Juris-Classeur Périodique, La semaine juridique
J.P.O.S.	Journal of the Patent Office Society
K.B.	Law Report, King's Bench
Mon. Trib.	Monitori di Tribunali
NS	Numéro spécial
N.Y.L. Forum	New York Law Forum
PIBD	Propriété industrielle bulletin documentaire
Pret.	Pretura
Q.B.	Law Report, Queen's Bench
Rass. prop. ind.	Rassegna della proprietà
R.C.P.	Reports of Patent Cases
Req.	Cour de Cassation, Chambre de requêtes
Rev. crit.	Revue critique de droit international
Rev. trim. civ.	Revue trimestrielle de droit civil
Riv. dir. comm.	Rivista del diritto commerciale
Riv. dir. ind.	Rivista di diritto industriale
S.	Recueil Sirey
s. (Plural: ss.)	section
T.G.I.	Tribunal de Grande Instance
Trib.	Tribunale
v.	versus

“A man had better . . . have anything happen to him in this world, short of losing all his family by influenza, than have a dispute about a patent.”

Per Esher M. R.
in Ungar v. Sugg
(1892) 9 R.P.C. 117

Einführung

Die Arbeiten an einem Europäischen Patentrecht für die ganze Europäische Gemeinschaft begannen mit dem Abschluß zweier Übereinkommen:

- Übereinkommen über die Erteilung Europäischer Patente von 1973
- Übereinkommen über das Europäische Patent für den Gemeinsamen Markt von 1975.

Diese beiden Abkommen werden in der vorliegenden Untersuchung unter dem Begriff „Europäisches Patentrecht“ zusammengefaßt¹, wobei Patente, die nach dem ersten Abkommen erteilt werden, „Europäische Patente“ heißen und solche, die nach dem zweiten erteilt werden, „Gemeinschaftspatente“ genannt werden.

Trotz des erfolgversprechenden Starts des Europäischen Patentamts in München im Jahre 1977 ist man noch weit davon entfernt, das Ziel in seiner umfassenden Tragweite erreicht zu haben².

Ein Aspekt der angestrebten und noch nicht verwirklichten Vereinheitlichung betrifft die Rechtsfolgen einer Patentverletzung, also die Ansprüche, die der Inhaber eines Europäischen Patents oder eines Gemeinschaftspatents gegen einen Patentverletzer hat, und die Frage, wie er sie durchsetzen kann.

Die vorliegende Untersuchung zu diesem Problemkreis besteht aus drei Kapiteln:

Das erste beschäftigt sich mit der prozessualen Situation, vor die sich ein Patentinhaber gestellt sieht, wenn er nach einem der beiden Abkommen einen Patentverletzer verklagen will.

¹ Zur Begriffsbildung: *Haertel* in GRUR Int 1983, 200.

² Zur Kritik auch: *Pagenberg* in ICC 1980, 723 ff.

Im zweiten Kapitel werden die materiellen Rechtsfolgen, die das jeweils nationale Patentrecht der vier größten Vertragsstaaten Großbritannien, Frankreich, Italien und der Bundesrepublik Deutschland vorsieht, in Länderberichten vorgestellt.

Im dritten Kapitel werden die Ergebnisse des zweiten Kapitels zusammengefaßt, verglichen und einem Vorschlag für eine Gemeinschaftsregelung zugeführt. Außerdem wird auf die Probleme bei der Errichtung eines Europäischen Instanzenzuges für Patentstreitsachen eingegangen.

Heutiger Stand des Europäischen Patentrechts

A. Die Entwicklung des Europäischen Patentrechts

Allen nationalen Patentgesetzen war und ist zur Zeit noch gemeinsam, daß sie von dem sogenannten Territorialitätsprinzip ausgehen, d. h. daß jeder Staat Patente erteilt mit der Wirkung, daß der Schutz dieser Patente auf das Territorium dieser Staaten beschränkt bleibt¹.

Schon bald nach Inkrafttreten des EWG-Vertrags war man sich aber in den Mitgliedstaaten darüber klar geworden, daß die Existenz von mehreren nationalen Schutzrechtsordnungen (z. B. Warenzeichen-, Patent-, Urheberrecht u. a.), die zudem unterschiedlich ausgestaltet sind, mit den Zielen der Gemeinschaft nicht im Einklang steht und daß die vorgefundenen jeweiligen nationalen Regelungen den freien Warenverkehr und den Wettbewerb innerhalb des Gemeinsamen Marktes behindern können², weil mit Hilfe territorial begrenzter Schutzrechte der Gemeinsame Markt wieder aufgespalten werden kann³.

Außerdem wurde es zu Recht als „wirtschaftlicher Unsinn“ bezeichnet, daß ein Erfinder gezwungen war, in jedem (europäischen) Land ein gesondertes Patent zu beantragen, wonach dieselbe Erfindung von einer Reihe von Patentämtern gleichzeitig und unabhängig voneinander geprüft werden mußte und der Erfinder nach der Erteilung der jeweiligen Patente in jedem Jahr Jahresgebühren in verschiedenen Währungen zu verschiedenen Terminen zahlen mußte sowie im Falle von Patentverletzungen nicht umhin konnte, vor verschiedenen nationalen Gerichten Verletzungsklagen zu erheben und dabei in Kauf zu nehmen, daß der Schutzzumfang seiner Patente sowie die Rechtsfolgen der Patentverletzungen durchaus verschieden beurteilt werden konnten⁴.

Vor allem mit dem Ziel, den erstgenannten Problemkomplex (freier Warenverkehr in der EWG) einer Lösung zuzuführen⁵, begannen die damals sechs

¹ *Haertel*, EPÜ, S. 1; *Beets* u. a., S. 62; *Andermann*, S. 74.

² *Reuters*, I, S. 56.

³ *Singer*, S. 17.

⁴ *Haertel*, EPÜ, S. 1.

⁵ *Singer*, S. 17.