

Die gerichtliche Durchsetzung von Patentrechten in Italien. Strategische und prozessuale Besonderheiten

© 2020 Luca Ghedina – Steffen Leihkauf

GLIEDERUNG

- Spezialisierte IP-Gerichte
- Nichtigkeitsklagen
- Eilverfahren: Voraussetzungen
- Eilverfahren: Verlauf
- Wichtigste Massnahmen im Eilverfahren
- Hauptsache
- Schadensberechnung
- Gerichtlich bestellte Sachverständigen
- Patentbeschränkung im Nichtigkeitsverfahren
- Teilnichtigkeit und Patentumwandlung
- Torpedo
- Verfahrensdauer – Statistiken
- Tipps

SPEZIALISIERTE IP-GERICHTE

- Ausschließliche Zuständigkeit
- 22 Land- bzw. Oberlandesgerichte mit spezialisierten Zivilkammern
 - nur 11 zuständig, wenn eine Partei im Ausland sitzt
- Eilverfahren in erster Instanz und Verfahrensführung in der Hauptsache
 - durch einen Richter
- Eilverfahren in zweiter Instanz und Entscheidung in der Hauptsache
 - durch Richterkollegium (3 Richter)
- Hinzuziehung von gerichtlich bestellten Sachverständigen
 - Einschätzung der Rechtsbeständigkeit und Verletzung des Patents (Eilverfahren und Hauptsache)
 - Schadensberechnung (Hauptsache)
- Telematische Prozessführung

SPEZIALISIERTE IP-GERICHTE

In **Rot** zuständige Gerichte bei ausländischen Parteien



NICHTIGKEITSKLAGEN

- Kein Trennungsprinzip
- Keine technischen Richter, aber Sachverständigen
- Geltendmachung der Nichtigkeit
 - eigenständig durch Nichtigkeitsklage (Hauptsache)
 - innerhalb einer negativen Feststellungsklage (Eilverfahren bzw. Hauptsache)
 - als Einwand bzw. Gegenklage im Verletzungsprozess (Eilverfahren bzw. Hauptsache)
- Verhältnis von Verletzungs- und Nichtigkeitsklagen
 - im selben Verfahren
 - Nichtigkeitsgegenklage 20 Tage vor erster Verhandlung, wenn später nur Nichtigkeitseinwand
 - in getrennten Verfahren
 - Prozessverbindung
 - Prozessaussetzung
- Einspruch vor EPA
 - ist kein Grund für Prozessaussetzung

EILVERFAHREN: VORAUSSETZUNGEN

- Glaubhaftmachung des Rechts und dessen Verletzung (*fumus boni iuris*)
 - Patentanmeldung geprüft vor Erteilung (EPA)
 - Patent überprüft durch bestandenes Einspruchsverfahren (EPA) bzw. zurückgewiesene Nichtigkeitsklage (Gericht)
 - Beweise zur Patentverletzung
 - i.d.R. Gutachten eines Patentanwalts
 - Rechtsbeständigkeit
 - Verletzung
- Gefahr der Rechtsvereitelung / Dringlichkeit (*periculum in mora*)
 - ist ab Kenntnis der IP-Verletzung ein nennenswerter Zeitraum verstrichen, kann i.d.R. von keiner Dringlichkeit mehr ausgegangen werden
- Einstweiliger Rechtsschutz auch vor Patenterteilung, insofern
 - Anmeldung der Öffentlichkeit zugänglich
 - IT: 18 Mo./90 T. nach Patentanmeldung
 - EP: it. Übersetzung der Patentansprüche beim it. Patentamt
 - oder dem Verletzer zugestellt

EILVERFAHREN: VERLAUF 1/3

- Hinterlegung der Antragsschrift
- Anberaumung einer mündlichen Verhandlung
 - schriftliche Erwidernng durch den Antragsgegner
 - ev. informelle Untersuchung während der Verhandlung (z.B. Anhörung der Parteien bzw. Dritten)
- Gerichtliches Sachverständigengutachten (*C.T.U.*)
 - gerichtliche Ernennung eines Patentanwalts als Gerichtssachverständiger
 - Austausch von technischen Schriftsätzen mit Teilnahme von Patentanwälten
 - technisches Gutachten des Gerichtssachverständigen
- Anberaumung einer zweiten mündlichen Verhandlung
 - Erörterung des Sachverständigengutachtens
- Entscheidung des Gerichts
 - Möglichkeit der Anordnung einer Sicherheitsleistung ggü dem Antragssteller

EILVERFAHREN: VERLAUF 2/3

- Verfügung ohne mündliche Verhandlung (*inaudita altera parte*)
 - sofern die Einberufung der Gegenseite, die Vollziehung der Maßnahmen beeinträchtigen kann (z.B. durch Zeit od. Kenntnis)
 - bei besonderer Dringlichkeit (z.B. bei nicht wiedergutzumachendem Schaden)
- Typische Anwendungsfälle
 - gerichtliche Beschreibung zum Sammeln von Verletzungsbeweisen (*descrizione*)
 - einstweiliger Rechtsschutz bei Messen (Beschreibung, Unterlassung)
- Anberaumung einer mündlichen Verhandlung binnen 15 Tagen
- Entscheidung des Gerichts
 - Bestätigung, Änderung oder Aufhebung des Beschlusses
- Zur Vermeidung
 - keine Schutzschrift
 - negative Feststellungsklage (Eilverfahren)
 - Aktivlegitimation: objektive Unsicherheit (z.B. Mahnschreiben, andere hängige Verfahren)
 - Nichtigkeitsklage (Hauptsache)

EILVERFAHREN: VERLAUF 3/3

- **Beschwerde vor Richterkollegium**
 - Frist: 15 Tage
 - Anberaumung einer mündlichen Verhandlung
 - i.d.R. ohne technische Phase
 - Bestätigung, Änderung oder Aufhebung der Verfügung
- **Einleitung des Hauptsacheverfahrens**
 - zur Vermeidung des Verfalls der Maßnahme
 - Frist: 20 Arbeitstage bzw. 31 Kalendertage (längere gilt)
- **Ausnahme bei Unterlassung/Rückruf**
 - Vorwegnahme der Entscheidung in der Hauptsache
 - Hauptsache muss nicht eingeleitet werden
 - jede Partei kann aber die Hauptsache einleiten
 - typischerweise Nichtigkeits- bzw. Schadensersatzklage
 - Wirkung von Unterlassung/Rückruf
 - Bis zur ev. Nichtigkeitserklärung des Patents

WICHTIGSTE MASSNAHMEN IM EILVERFAHREN 1/2

- Gerichtliche Beschreibung (*descrizione*)
 - Beweissicherung bei Messen bzw. bei den Betriebsanlagen der Gegenseite o. Dritter
 - Prozesse
 - Software
 - Produktionsmittel und -anlagen
 - Waren, falls nicht leicht zugänglich auf dem Markt
 - Beweismittel
 - technische Zeichnungen und Anlagen
 - Kopien von Rechnungen, Lieferscheinen, Buchungsunterlagen
 - erleichterte Voraussetzungen
 - typischerweise ohne vorige Anhörung, aber mit darauffolgender Verhandlung
 - vollzogen innerhalb von 30 Tagen durch
 - Gerichtsvollzieher
 - Gerichtssachverständigen
 - Rechts- u. Patentanwalt bzw. andere Experten des Antragstellers
 - Polizei wenn nötig
 - Maßnahmen zum Schutz vertraulicher Informationen
 - Protokoll gilt als Beweis
 - zum Erlass weiterer Verfügungen
 - zur Verwendung in der Hauptsache

WICHTIGSTE MASSNAHMEN IM EILVERFAHREN 2/2

- **Beschlagnahme**
 - vorläufige Maßnahme zum Zwecke der Hauptsache
 - Waren
 - Produktionsmitteln
 - Beweismitteln
 - i.d.R. mit voriger Verhandlung
 - unzulässig bei Messen (außer Strafverfahren)
 - Vollziehung wie bei Beschreibung
- **Unterlassung u. Rückruf vom Markt**
 - keine Einleitung der Hauptsache notwendig
 - Strafbewehrt
- **Auskunftsanspruch**
 - Anhörung durch den Richter, aber Fragen vom Antragssteller auszuformulieren
 - Herkunft und Vertriebswege
 - Namen, Adressen, Mengen, Preise
 - Auskunftsverweigerung bzw. Falschaussage strafrechtswidrig
- **Negative Feststellungsklage**
 - Patent nicht verletzt bzw. nicht rechtsbeständig

HAUPTSACHEVERFAHREN

- Sachverhalt, Anträge und Beweise in der ersten Phase
- Verlauf
 - Klageschrift
 - Sachverhalt und Anträge
 - Ladung zur ersten Verhandlung durch den Kläger - Zustellung
 - Klageerwiderung
 - Ausschlussfrist für Nichtigkeitsgegenklage
 - Austausch von Schriftsätzen nach der ersten Verhandlung
 - 3 für jede Partei
 - Ausschlussfristen für Beweise
 - ev. Beweisaufnahme
 - Technische Phase (*C.T.U.*)
 - Patentrechtsbeständigkeit und –Verletzung
 - Schadensberechnung
 - Schlussschriftsätze
 - 2 für jede Partei
 - ev. mündliche Verhandlung vor Richterkollegium
 - nur auf Ersuchen
 - Entscheidung durch Richterkollegium

SCHADENSBERECHNUNG

- Entgangener Gewinn
 - muss bewiesen werden
- Lizenzanalogie
 - Bestimmung der unter Marktbedingungen üblichen Lizenzgebühr
 - Anwendung auf Verletzerumsatz
 - Erhöhung nach Billigkeit
 - z.B. fiktiver Lizenzsatz +50%
- Herausgabe des Verletzergewinns
 - als Alternative bzw. insoweit Verletzergewinn höher als entgangener Gewinn / Lizenzanalogie
 - muss gesondert beantragt werden
- Gerichtlich bestellter Sachverständiger (*C.T.U.*)
 - Buchprüfer: völlig kontradiktorisches Verfahren
 - Bestimmung von Verletzerumsatz bzw. –Gewinn durch Vorlage/Einsichtnahme
 - Bestimmung der Lizenzgebühr
- Verjährung
 - 5 Jahre (Rechtsprechung: 10 Jahre bei Herausgabe des Verletzergewinns)

GERICHTLICH BESTELLTE SACHVERSTÄNDIGEN (C.T.U.) 1/3

- Hinzuziehung im richterlichen Ermessen
- Kein Beweismittel
- Sowohl im Eil- als auch im Hauptsacheverfahren
- Hauptanwendungsfälle
 - Einschätzung des Rechtsbestands des Patents und dessen Verletzung durch einen Patentanwalt
 - Einschätzung des Schadens mittels Einsichtnahme in die Buchführung durch einen Buchprüfer
- Wird vom Richter ernannt
 - einzelner Sachverständige (Regelfall) bzw. Kollegium (selten)
 - Sachverständigenliste beim Gericht
 - Parteien können sich über eine Auswahlliste einigen
 - Verhandlung anberaumt
 - Vereidigung
 - Fragestellung
 - Termine

GERICHTLICH BESTELLTE SACHVERSTÄNDIGEN (C.T.U.) 2/3

- Kontradiktorisches technisches Verfahren innerhalb des Prozesses
 - Teilnahme der Parteien durch eigene Sachverständigen (C.T.P.)
 - Zusammentreffen von C.T.U. und C.T.P.
 - Termine werden festgesetzt
 - Austausch von technischen Schriftsätzen
 - in der Regel 2 bzw. 3 für jede Partei
 - Einreichung neuer Dokumente möglich
 - auch wenn ihre Einreichung vor Gericht verspätet wäre
 - insoweit Erwiderungsrecht gewährleistet
 - ev. Laborversuche
 - bei Schadensberechnung: Vorlage der Buchungsunterlagen
 - Übermittlung eines Gutachtensentwurfs an die C.T.P.
 - Vorwegnahme der Stellungnahme des Sachverständigen
 - Anmerkungen der C.T.P.
 - letzter Schriftsatsaustausch
 - Vorlage des Gutachtens vor Gericht
 - Einbeziehung der Anmerkungen der C.T.P. und Stellungnahme des Sachverständigen hierzu
- Gutachten wird von Rechtsanwälten vor Gericht erörtert

GERICHTLICH BESTELLTE SACHVERSTÄNDIGEN (C.T.U.) 3/3

- Gutachten wird vom Gericht für die Entscheidung verwendet
 - keine Bindungswirkung für das Gericht
 - ev. Abweichungen müssen begründet werden (selten)
- Mängel am Gutachten
 - kleine Mängel
 - Gericht kann sie selber überwinden
 - technische Mängel
 - Gericht kann dem Sachverständigen zusätzliche Fragen stellen
 - schwerwiegende Mängel
 - auf Ersuchen: mündliche Verhandlung vor Richterkollegium
 - Gericht kann neues Gutachten und neuen Sachverständigen beauftragen (selten)
- Besondere Entwicklungen der technischen Phase
 - Gutachten kann Anlass zur Patentbeschränkung geben
 - Antrag auf Patentbeschränkung vor Gericht bzw. vor Patentamt
 - Überprüfung der Patentbeschränkung durch Sachverständigen
- Fragen bei der it. Übersetzung
 - Nichtigkeitsklagen
 - Rechtsbestand: Anspruchsfassung in der Verfahrenssprache maßgebend
 - Verletzungsklagen
 - Schutzzumfang: it. Übersetzung maßgebend wenn enger als Verfahrenssprache
 - Korrektur vor Patentamt jederzeit möglich, aber mit Wirkung *ex nunc*

PATENTBESCHRÄNKUNG IM NICHTIGKEITSVERFAHREN

- Antrag vor Gericht
 - jederzeit im Nichtigkeitsverfahren
 - 1. bzw. 2. Instanz
 - neue Formulierung der Patentansprüche
 - innerhalb des Offenbarungsgehalts der ursprünglichen Patentanmeldung
 - keine Erweiterung des Schutzbereichs
 - keine Hilfsanträge
 - aber mehrere aufeinanderfolgende Anträge zulässig
 - Verfahrensmisbrauch als Grenze
 - Überprüfung durch Sachverständigen
 - zusätzliches Gutachten im kontradiktorischen Verfahren
 - Gerichtsentscheidung
 - erklärt Patent für teilweise nichtig
 - bestätigt beschränkte Ansprüche
 - Wirkung *ex tunc*
 - laut Rechtsprechung kann aber u.U. *ex nunc* wirken, insb.
 - wegen Vertrauensschutzes: Zusammensetzung von Merkmalen aus den Zeichnungen bzw. der Beschreibung
- Antrag vor Patentamt
 - auch während Nichtigkeitsverfahren
 - alternativ oder zusätzlich zum Antrag vor Gericht
 - neue Ansprüche mit Erläuterungen der Änderungen
 - Formalprüfung, aber keine Neuheitsprüfung durch Patentamt

TEILNICHTIGKEIT UND PATENTUMWANDLUNG

- Patent kann auch nur teilweise für nichtig erklärt werden
 - Ansprüche beseitigt
 - neu formulierte, eingeschränkte Ansprüche
- Nichtiges Patent kann Wirkung eines Gebrauchsmusters (und umgekehrt) haben, wenn Gültigkeitsvoraussetzungen erfüllt sind
 - typ. Umwandlung von Patent in Gebrauchsmuster
 - nicht für Verfahren im engeren Sinne
 - Schutzbereich darf nicht erweitert werden
 - Antrag vor Gericht
 - jederzeit im Nichtigkeitsverfahren
 - 1. bzw. 2. Instanz
 - Annahme des guten Glaubens des Anmelders
 - er hätte das andere Schutzrecht gewollt, hätte er die Nichtigkeit gekannt
 - Wirkung *ex tunc*
 - Antrag zur Registrierung der Umwandlung vor it. Patentamt
 - binnen 6 Monaten nach Rechtskraft der Entscheidung

TORPEDO

- Negative Feststellungsklage gegen den ausländischen Teil eines EPs
 - Versuch, eine darauffolgende Verletzungsklage im Ausland zu blockieren
 - Art. 29, EU Ver. 1215/2012: Werden bei Gerichten verschiedener Mitgliedstaaten Klagen wegen desselben Anspruchs zwischen denselben Parteien anhängig gemacht, so setzt das später angerufene Gericht unbeschadet des Artikels 31 Absatz 2 das Verfahren von Amts wegen aus, bis die Zuständigkeit des zuerst angerufenen Gerichts feststeht.
- Zuständigkeit italienischer Gerichte?
 - verneint von Cass. 19550/2003
 - bejaht von Cass. 14508/2013: hat EuGH C-133/11 (Haftung aus unerlaubter Handlung im Unlauterkeitsrecht) akritisch auf Patentrecht angewendet
 - stark kritisiert
 - EP kein einheitliches Recht
 - der ausländische Teil eines EPs hat keine Wirkung in Italien und kann in Italien nicht verletzt werden
 - das it. Gericht ist zuständig nur für die Verletzung des it. Teils eines EPs
 - it. Rechtsprechung verneint heute einstimmig die it. Zuständigkeit für Torpedoklagen
 - allgemeine Zuständigkeitsregel: Wohnsitz des Beklagten (Art. 4.1. EU Ver. 1215/2012)
 - kein Raum für die besondere Zuständigkeit bei unerlaubten Handlungen: Ort, an dem das schädigende Ereignis eingetreten ist oder einzutreten droht (Art. 7.2, EU Ver. 1215/2012)
- Nach heutiger Rechtsprechung it. Torpedo keine richtige Option
 - negative Feststellungsklage gegen den nationalen Teil des EPs
 - Nichtigkeitsklage gegen den nationalen Teil des EPs

VERFAHRENSDAUER - STATISTIKEN

- Eilverfahren
 - 3 bis 6 Monate
 - Erlass der Maßnahme u.U. in wenigen Tagen bzw. am selben Tag
 - z.B. bei Messen
- Hauptsacheverfahren
 - 2 bis 3 Jahre in 1. Instanz
 - 1 bis 2 Jahre in 2. Instanz
- *C.T.U.*
 - Zeitraum wird vom Richter mit Sachverständigen bestimmt
 - von einigen Wochen (Eilverfahren) bis zu einigen Monaten (Hauptsacheverfahren)
- Kann sich verzögern bei komplexen Fällen

- Statistiken*

Jahr	Fälle (Marken u. Patente)			Tage (alle Zivilverf. 1. Inst.)	
	neu	erledigt	hängig	Hauptsache	Eilverfahren
2017	327	377	747	885	69
2018	286	334	740	862	71
2019	261	314	702	861	68

*Quelle: Justizministerium

TIPPS

- **Überprüfung vor Mahnschreiben bzw. Klageeinreichung**
 - Schutzzumfang
 - ev. Beschränkung
 - it. Übersetzung im Vergleich zur Verfahrenssprache
 - ev. Korrektur
 - gegenseitige Akten beim Patentamt (3 Monate Frist, Vollmacht)
 - bei Nichtigkeitsklagen
- **Enge Zusammenarbeit von Rechts- und Patentanwälten**
 - vor und nach Klageeinreichung
- **Klagevorbereitung**
 - ev. Zustellung von Patentanmeldung bzw. Übersetzung der Ansprüche
 - ev. Zustellung von neuformulierten bzw. korrigierten Ansprüchen
 - Vorsicht bei nicht abgelaufener Frist für EP Einspruchsverfahren
 - Mahnschreiben (Vor- und Nachteile abwägen)
 - technisches Gutachten
- **Technische Fragen im Verfahren**
 - ev. Beschränkung vor Gericht
 - ev. Beschränkung vor Patentamt
 - ev. Umwandlung

Vielen Dank!

Ighedina@jacobacci-law.com
sleihkauf@jacobacci.com