

# Inhaltsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis	15
Einleitung	21
1. Teil Die Durchsetzung von Patent- und Markenrechten in Deutschland	24
A. Rechtshistorische Entwicklung	24
I. Patentrecht	24
II. Markenrecht	27
III. Prozessrecht	28
B. Gerichtliche Zuständigkeit	29
I. Sachliche Zuständigkeit	29
II. Örtliche Zuständigkeit	30
III. Internationale Zuständigkeit und anwendbares Recht	32
1. Gerichtsstand des Sitzes	33
2. Gerichtsstand der unerlaubten Handlung	35
3. Gerichtsstand der Streitgenossenschaft	37
4. Prorogation und rügelose Einlassung	39
5. Gerichtsstand für einstweilige Maßnahmen	39
6. Anwendbares Recht	41
7. Ausblick	42
C. Beteiligte im Rechtsstreit	43
I. Aktivlegitimation	43
II. Passivlegitimation	46
III. Vertreter im Gerichtsprozess	48
1. Rechtsanwälte	49
2. Patentanwälte	49
D. Kosten	50
I. Gutachten	51
II. Rechtsanwaltskosten	52
III. Patentanwaltskosten	53
E. Das Verfahren	54
I. Beweis- und Besichtigungsverfahren	54
1. Der Besichtigungsanspruch	55
2. Formelles Beweisverfahren vor Prozessbeginn	59
a) Selbstständiges Beweisverfahren	59
b) Dinglicher Arrest	61
3. Formelles Beweisverfahren während des Verletzungsverfahrens	61
	9

II.	Grenzbeschlagnahme	63
1.	Antrag und Beschlagnahme	65
2.	Vereinfachtes Vernichtungsverfahren und Feststellungsverfahren	66
3.	Freigabe der beschlagnahmten Waren	67
4.	Schadensersatzanspruch des Besitzers	67
III.	Vorprozessuale Maßnahmen	68
1.	Abmahnung	69
a)	Inhalt der Abmahnung	70
b)	Abnehmervernachlässigung	73
2)	Ansprüche aus unberechtigter Vernachlässigung	74
a)	Ansprüche aus unberechtigter Herstellervernachlässigung	75
b)	Ansprüche aus unberechtigter Abnehmervernachlässigung	78
aa)	Schadensersatzanspruch	83
bb)	Unterlassungsanspruch	83
3)	Berechtigungsanfrage	84
IV.	Sonstige relevante Verfahren	85
1.	Feststellungsklage	85
a)	Negative Feststellungsklage	85
b)	Torpedo	88
2.	Einstweiliger Rechtsschutz	91
a)	Zuständigkeit	91
b)	Verfügungsanspruch	92
c)	Voraussetzungen	93
aa)	Verletzungstatbestand	93
bb)	Verfügungsgrund	94
d)	Verfahren im einstweiligen Rechtsschutz	98
e)	Schadensersatz aus ungerechtfertigter einstweiliger Verfügung	100
f)	Besondere Formen des einstweiligen Rechtsschutzes	102
aa)	Schubladenverfügung	102
bb)	Schutzschrift	103
g)	Grenzüberschreitender einstweiliger Rechtsschutz	105
F.	Ansprüche aus Schutzrechtsverletzung	107
I.	Unterlassungsanspruch	108
1.	Voraussetzungen	108
2.	Umfang des Anspruchs	110
II.	Schadensersatzanspruch	112
1.	Voraussetzungen	112
2.	Schadensberechnung	114
a)	Entgangener Gewinn	116
b)	Herausgabe des Verletzergewinns	117
c)	Lizenzanalogie	120
d)	Marktverwirrungsschaden	123
e)	Verquickungsverbot	124
III.	Bereicherungsanspruch	125

IV. Ansprüche auf Vernichtung, Rückruf und Entfernung aus den Vertriebswegen	127
1. Vernichtungsanspruch	127
2. Anspruch auf Rückruf und Entfernung aus den Vertriebswegen	130
V. Auskunftsanspruch	131
1. Unselbstständiger Auskunftsanspruch	132
a) Voraussetzungen	132
b) Umfang und Inhalt	134
2. Selbstständiger Auskunftsanspruch	137
 2. Teil Die Durchsetzung von Patent- und Markenrechten in Japan	 139
A. Rechtshistorische Entwicklung	139
I. Entwicklung des japanischen Patentrechtes	140
II. Entwicklung des japanischen Markenrechtes	145
III. Entwicklung des japanischen Zivilprozessrechtes	148
B. Gewerblicher Rechtsschutz im Zivilprozess	150
I. Zuständige Gerichte	150
1. Die japanische Gerichtsstruktur	150
2. Sachliche und örtliche Zuständigkeit	151
3. Internationale Zuständigkeit	155
II. Auswirkungen der Gerichtsreformen	158
C. Beteiligte am Rechtsstreit	161
I. Aktivlegitimation	161
II. Passivlegitimation	163
III. Vertreter der Parteien	163
1. Die Rolle von Rechtsanwälten	164
2. Die Rolle von Patentanwälten	165
D. Kosten	166
I. Berechnung der Gerichtskosten	166
II. Weitere Kosten des Verletzungsverfahrens	167
E. Das Verfahren	168
I. Beweisverfahren	168
1. Beweissammlung vor Klageerhebung	169
2. Beweissicherungsverfahren	171
3. Beweisverfahren nach Klageerhebung	172
a) Vorlagepflicht nach Artikel 104-2 PatG	172
b) Gerichtsanordnung	172
c) In-Camera Verfahren	174
d) Geheimhaltungsanweisung	175
e) Aufhebung der Geheimhaltungsanweisung	176
f) Nicht-öffentliches Verfahren	177
II. Grenzbeschlagnahmeverfahren	178
1. Antragsphase	179

2. Beschlagnahme	179
III. Vorprozessuale Maßnahmen	181
1. Hersteller- und Abnehmerverwarnung	181
2. Ansprüche aus unberechtigter Verwarnung	181
a) Unberechtigte Herstellerverwarnung	181
b) Unberechtigte Abnehmerverwarnung	182
IV. Sonstige relevante Verfahren	183
1. Negative Feststellungsklage	183
2. Einstweiliger Rechtsschutz	185
a) Zuständigkeit	186
b) Verfügungsanspruch	187
c) Verfügungsgrund	187
d) Verfahren	189
e) Schadensersatz bei unberechtigter Verfügung	190
F. Ansprüche aus Schutzrechtsverletzung	191
I. Unterlassungsanspruch	191
1. Voraussetzungen	191
2. Umfang des Unterlassungsanspruches	192
II. Schadensersatzanspruch	193
1. Voraussetzungen	193
2. Umfang des Schadensersatzanspruches	194
a) Entgangener Gewinn	195
b) Abgeschöpfter Verletzergewinn	196
c) Fiktive Lizenzgebühr	197
d) Berechnungsverfahrenswahl und Verquickungsverbot	198
III. Ungerechtfertigte Bereicherung	198
IV. Vernichtungsanspruch	199
 3. Teil Die Durchsetzung von Patent- und Markenrechten in den USA	 201
A. Rechtshistorische Entwicklung	201
I. Patentrecht	201
II. Markenrecht	202
III. Prozessrecht	203
B. Gerichtliche Zuständigkeit	204
I. Die US-amerikanische Gerichtsstruktur	204
II. Sachliche Zuständigkeit	205
III. Örtliche Zuständigkeit	205
IV. Internationale Zuständigkeit	207
1. Markenrecht	209
2. Patentrecht	211
C. Beteiligte am Rechtsstreit	213
I. Aktivlegitimation	213
1. Patentrecht	214

2. Markenrecht	215
II. Passivlegitimation	216
III. Vertreter im Gerichtsprozess	218
1. Rechtsanwälte	218
2. Patentanwälte	219
D. Kosten	219
I. Gerichtsgebühren und andere Kosten	220
II. Anwaltskosten	220
E. Das Verfahren	221
I. Beweis- und Besichtungsverfahren	221
1. Beweissicherung	222
2. Grundzüge des Discovery-Verfahrens	223
3. Gegenstand des Discovery-Verfahrens	224
4. Grenzen des Discovery-Verfahrens	225
a) Attorney-Client Privilege	225
b) Work Product Immunity	227
c) Betriebsgeheimnisse und Schutzanweisung	229
II. Grenzbeschlagnahme	230
1. Verfahren vor der ITC	230
2. Rechtsfolgen / Importrestriktionen	232
III. Vorprozessuale Maßnahmen	234
1. Abmahnung	234
2. Ansprüche aus unberechtigter Verwarnung	234
IV. Sonstige relevante Verfahren	236
1. Feststellungsklage	236
a) Gegenwärtige Auseinandersetzung	236
b) Gerichtliches Ermessen	238
2. Einstweiliger Rechtsschutz	239
a) Zuständigkeit	240
b) Verfügungsanspruch	240
c) Verfügungsgrund	240
aa) Ausreichende Erfolgsaussichten in der Hauptsache	241
bb) Möglichkeit eines irreparablen Schadens bei Nichterlass der Verfügung	242
cc) Interessensabwägung	244
dd) Öffentliches Interesse an einer Verfügung	244
d) Verfahren	245
e) Schadensersatz aus unberechtigter Verfügung	246
f) Vorbeugender Rechtsschutz	247
aa) Anwendungsbereich	247
bb) Voraussetzungen für den Erlass der TRO	248
F. Ansprüche aus Schutzrechtsverletzung	249
I. Unterlassungsanspruch	249
1. Voraussetzungen	249
2. Umfang des Unterlassungsanspruches	252

II. Schadensersatzanspruch	253
1. Voraussetzungen für den Schadensersatzanspruch	253
a) Patentrecht	253
b) Markenrecht	256
2. Umfang des Schadensersatzanspruches	259
a) Patentrecht	259
aa) Entgangener Gewinn	260
bb) Lizenzgebühren	262
cc) Erhöhter Schadensersatz und Ersatz von Anwaltskosten	264
b) Markenrecht	266
aa) Verletzererfolg	266
bb) Entgangener Gewinn	268
cc) Marktverwirrungsschäden	269
dd) Lizenzgebühr	269
ee) Erhöhter Schadensersatz und Anwaltsgebühren	270
III. Vernichtungsanspruch	272
 4. Teil      Zusammenfassender Vergleich	 273
A. Kosten des Verfahrens	273
B. Beweisverfahren	275
I. Überraschungsmoment der Beweisaufnahmen	276
II. Umfang des Anspruches auf Beweismittelvorlage	277
III. Schutz von Betriebsgeheimnissen	279
C. Grenzbeschlagnahmeverfahren	281
D. Haftung aus unberechtigter Schutzrechtsverwarnung	282
E. Einstweiliger Rechtsschutz	284
I. Verfügungsgrund	285
II. Verfahren	286
F. Ansprüche aus Schutzrechtsverletzung	287
I. Unterlassungsanspruch	287
1. Voraussetzungen	287
2. Umfang der Unterlassungsverfügung	289
II. Schadensersatz	289
1. Voraussetzungen	290
2. Umfang	291
III. Vernichtungsanspruch	293
G. Zusammenfassung in Thesen	294
 Literaturverzeichnis	 297