

**Katja Lange**

# **Die Durchsetzung gewerblicher Schutzrechte in Deutschland und Italien**

**Eine rechtsvergleichende Untersuchung vor dem  
Hintergrund der Artikel 6 bis 9 der Richtlinie 2004/48/EG**

Nomos

# Inhaltsverzeichnis

|                                                                                                                                        |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Abkürzungsverzeichnis                                                                                                                  | 17 |
| Einführung und Gang der Untersuchung                                                                                                   | 21 |
| Erster Teil                                                                                                                            |    |
| Historie, nationale Gesetze und System der zuständigen Gerichtsbarkeit in Deutschland und Italien                                      | 24 |
| A. Einführung                                                                                                                          | 24 |
| B. Historische und rechtskulturelle Einflüsse auf die Gesetzgebung des gewerblichen Rechtsschutzes in Deutschland und Italien          | 24 |
| I. Die Entstehung gewerblicher Schutzrechte                                                                                            | 24 |
| II. Entwicklung der Gesetzgebung zu den gewerblichen Schutzrechten in Deutschland und Italien                                          | 28 |
| 1. Deutschland                                                                                                                         | 29 |
| 2. Italien                                                                                                                             | 32 |
| C. Die geltenden nationalen Gesetze für die gewerblichen Schutzrechte und ihre Durchsetzung – Grundlage der Richtlinienimplementierung | 34 |
| I. Die deutschen Einzelgesetze                                                                                                         | 34 |
| II. Der italienische „Codice di dritto industriale“ und der „nuovo Codice di diritto industriale“                                      | 35 |
| D. System der zuständigen Gerichte für gewerbliche Schutzrechte und Verfahrensdauer in Deutschland und Italien                         | 37 |
| I. Zuständige Gerichte für gewerbliche Schutzrechte                                                                                    | 37 |
| 1. Deutschland                                                                                                                         | 37 |
| 2. Italien                                                                                                                             | 38 |
| II. Verfahrensdauer                                                                                                                    | 40 |
| 1. Deutschland                                                                                                                         | 40 |
| 2. Italien                                                                                                                             | 41 |
| E. Zwischenergebnis                                                                                                                    | 42 |
| Zweiter Teil                                                                                                                           |    |
| Die deutschen und italienischen materiellen Schutzrechte im Vergleich                                                                  | 46 |
| A. Einführung                                                                                                                          | 46 |
| B. Schutzrechte                                                                                                                        | 47 |
| I. Patente                                                                                                                             | 47 |

|      |                                                                                           |    |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1.   | Schutzrechtsspezifische Voraussetzungen des deutschen und italienischen Patents           | 47 |
| 2.   | Amtliche Prüfung der Schutzvoraussetzungen in Deutschland und in Italien                  | 48 |
| 3.   | Die Wirkung des Patents nach deutschem und italienischem Recht                            | 51 |
| 4.   | Schutzdauer und Gebühren für das Patent im deutschen und italienischen Recht              | 52 |
| II.  | Gebrauchsmuster                                                                           | 53 |
| 1.   | Schutzrechtsspezifische Voraussetzungen des deutschen und italienischen Gebrauchsmusters  | 53 |
| 2.   | Amtliche Prüfung der Schutzvoraussetzungen in Deutschland und in Italien                  | 58 |
| 3.   | Die Wirkung des Gebrauchsmusters nach deutschem und italienischem Recht                   | 59 |
| 4.   | Schutzdauer und Gebühren für das Gebrauchsmuster im deutschen und italienischen Recht     | 59 |
| III. | Geschmacksmuster                                                                          | 60 |
| 1.   | Schutzrechtsspezifische Voraussetzungen des deutschen und italienischen Geschmacksmusters | 60 |
| 2.   | Amtliche Prüfung der Schutzvoraussetzungen in Deutschland und in Italien                  | 64 |
| 3.   | Die Wirkung des Geschmacksmusters nach deutschem und italienischem Recht                  | 64 |
| 4.   | Schutzdauer und Gebühren für das Geschmacksmuster im deutschen und italienischen Recht    | 65 |
| IV.  | Marken                                                                                    | 65 |
| 1.   | Schutzrechtsspezifische Voraussetzungen der deutschen und der italienischen Marke         | 65 |
| 2.   | Amtliche Prüfung der Schutzvoraussetzungen in Deutschland und in Italien                  | 65 |
| 3.   | Wirkung der Marke im italienischen und deutschen Recht                                    | 68 |
| 4.   | Schutzdauer und Gebühren für Markenrechte im deutschen und italienischen Recht            | 70 |
| C.   | Zwischenergebnis                                                                          | 71 |

## Dritter Teil

Instrumente zur Durchsetzung gewerblicher Schutzrechte in Deutschland und Italien – insbesondere die Umsetzung und Anwendung der Art. 43,47 und 50 TRIPS-Abkommen und der Art. 6 bis 9 Enforcement-Richtlinie im deutschen und italienischen Recht

|                                                                                                                                         |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|                                                                                                                                         | 75  |
| A. Einführung                                                                                                                           | 75  |
| B. Internationale Vorläufer der Enforcement-Richtlinie und ihre Behandlung durch den deutschen und den italienischen Gesetzgeber        | 76  |
| I. Die Pariser Verbandsübereinkunft                                                                                                     | 76  |
| II. Das TRIPS-Abkommen                                                                                                                  | 78  |
| 1. Entstehung und Bedeutung des TRIPS-Abkommens                                                                                         | 78  |
| 2. Vorschriften des TRIPS-Abkommens bezüglich der Rechtsdurchsetzung                                                                    | 79  |
| 3. Unmittelbare Geltung oder Umsetzungserfordernis                                                                                      | 80  |
| 4. Umsetzung der Durchsetzungsvorschriften des TRIPS-Abkommens in die deutschen und italienischen Gesetze zum gewerblichen Rechtsschutz | 81  |
| a. Umsetzung Art. 43 TRIPS                                                                                                              | 83  |
| (1) Deutschland                                                                                                                         | 84  |
| (2) Italien                                                                                                                             | 88  |
| (3) Vergleich der Umsetzung in Deutschland und Italien                                                                                  | 90  |
| b. Umsetzung Art. 50 Abs. 1 b), Abs. 2 TRIPS"                                                                                           | 90  |
| (1) Deutschland                                                                                                                         | 91  |
| (2) Italien                                                                                                                             | 98  |
| (3) Vergleich der Umsetzung in Deutschland und Italien                                                                                  | 100 |
| c. Umsetzung Art. 47 TRIPS                                                                                                              | 100 |
| (1) Deutschland                                                                                                                         | 101 |
| (2) Italien                                                                                                                             | 102 |
| (3) Vergleich der Umsetzung in Deutschland und Italien                                                                                  | 103 |
| d. Umsetzung Art. 50 Abs. 1 a), Abs. 2 TRIPS                                                                                            | 104 |
| (1) Deutschland                                                                                                                         | 105 |
| (2) Italien                                                                                                                             | 107 |
| (3) Vergleich der Umsetzung in Deutschland und Italien                                                                                  | 111 |
| 5. Zwischenergebnis                                                                                                                     | 111 |
| C. Die Enforcement-Richtlinie 2004/48/EU                                                                                                | 113 |
| I. Ausgangspunkt und Resultat der Enforcement-Richtlinie                                                                                | 113 |
| II. Die Art. 6 bis 9 der Enforcement-Richtlinie im Überblick                                                                            | 118 |
| III. Umsetzungsmethode in Deutschland und Italien                                                                                       | 118 |
| D. Die Regelungen der Enforcement-Richtlinie zur Durchsetzung und Sicherung der Schutzrechtsansprüche – Art. 6 bis 9 RL                 | 120 |

|     |                                                                                                                                                                      |     |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| I.  | Art. 6 RL                                                                                                                                                            | 120 |
|     | 1. Regelungsinhalt und Verhältnis zu Art. 43 Abs. 1 TRIPS                                                                                                            | 120 |
|     | 2. Normvoraussetzungen und Rechtsfolgen                                                                                                                              | 122 |
|     | a. Art. 6 Abs. 1 RL                                                                                                                                                  | 122 |
|     | b. Art. 6 Abs. 2 RL                                                                                                                                                  | 122 |
|     | 3. Prozess- oder materiellrechtlicher Charakter des Art. 6 RL                                                                                                        | 122 |
|     | 4. Umsetzung der Vorschrift im deutschen und italienischen Recht                                                                                                     | 123 |
|     | a. Umsetzungsbedarf für Art. 6 Abs. 1 RL im deutschen und im italienischen Recht vor dem Hintergrund des Art. 43 TRIPS und nationaler Vorschriften zur Beweisvorlage | 123 |
|     | b. Umsetzungsbedarf für Art. 6 Abs. 2 RL im deutschen und im italienischen Recht                                                                                     | 124 |
|     | c. Umsetzung ins deutsche Recht                                                                                                                                      | 125 |
|     | (1) Art. 6 Abs. 1 RL                                                                                                                                                 | 125 |
|     | (2) Art. 6 Abs. 2 RL                                                                                                                                                 | 126 |
|     | d. Übereinstimmung der deutschen Umsetzung mit den Richtlinienvorgaben                                                                                               | 126 |
|     | (1) Art. 6 Abs. 1 RL                                                                                                                                                 | 126 |
|     | (2) Art. 6 Abs. 2 RL                                                                                                                                                 | 129 |
|     | e. Umsetzung ins italienische Recht                                                                                                                                  | 129 |
|     | (1) Art. 6 Abs. 1 RL                                                                                                                                                 | 129 |
|     | (2) Art. 6 Abs. 2 RL                                                                                                                                                 | 131 |
|     | f. Übereinstimmung der italienischen Umsetzung mit den Richtlinienvorgaben                                                                                           | 131 |
|     | (1) Art. 6 Abs. 1 RL                                                                                                                                                 | 131 |
|     | (2) Art. 6 Abs. 2 RL                                                                                                                                                 | 132 |
|     | g. Vergleich der deutschen und italienischen Umsetzung                                                                                                               | 133 |
|     | (1) Art. 6 Abs. 1 RL                                                                                                                                                 | 133 |
|     | (2) Art. 6 Abs. 2 RL                                                                                                                                                 | 135 |
| II. | Art. 7 EnforcementRL                                                                                                                                                 | 136 |
|     | 1. Regelungsinhalt und Verhältnis zu Art. 50 Abs. 1 b) TRIPS                                                                                                         | 136 |
|     | 2. Normvoraussetzungen und Rechtsfolgen                                                                                                                              | 137 |
|     | 3. Prozess- oder materiellrechtlicher Charakter des Art. 7 RL                                                                                                        | 138 |
|     | 4. Umsetzung der Vorschrift im deutschen und italienischen Recht                                                                                                     | 139 |
|     | a. Umsetzungsbedarf für Art. 7 RL im deutschen und italienischen Recht vor dem Hintergrund des Art. 50 Abs. 1 b) TRIPS                                               | 139 |
|     | b. Umsetzung ins deutsche Recht                                                                                                                                      | 144 |

|      |                                                                                                                                                                      |     |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| c.   | Übereinstimmung der deutschen Umsetzung mit den<br>- Richtlinienvorgaben                                                                                             | 148 |
| d.   | Umsetzung ins italienische Recht                                                                                                                                     | 148 |
| e.   | Übereinstimmung der italienischen Umsetzung mit den<br>Richtlinienvorgaben                                                                                           | 149 |
| f.   | Vergleich der deutschen und italienischen Umsetzung                                                                                                                  | 150 |
| III. | Art. 8 EnforcementRL                                                                                                                                                 | 152 |
| 1.   | Regelungsinhalt und Verhältnis zu Art. 47 TRIPS                                                                                                                      | 152 |
| 2.   | Normvoraussetzungen und Rechtsfolgen                                                                                                                                 | 153 |
| 3.   | Das Recht zur Auskunftsverweigerung                                                                                                                                  | 157 |
| 4.   | Prozess- oder materiellrechtlicher Charakter des Art. 8 RL                                                                                                           | 160 |
| 5.   | Umsetzung der Vorschrift im deutschen und italienischen<br>Recht                                                                                                     | 161 |
| a.   | Umsetzungsbedarf für Art. 8 RL im deutschen und<br>italienischen Recht vor dem Hintergrund des Art. 47<br>TRIPS und nationaler Vorschriften zum<br>Auskunftsanspruch | 161 |
| (1)  | Umsetzungsbedarf im deutschen Recht                                                                                                                                  | 161 |
| (2)  | Umsetzungsbedarf im italienischen Recht                                                                                                                              | 165 |
| b.   | Umsetzung ins deutsche Recht                                                                                                                                         | 167 |
| (1)  | Umsetzungsnormen im deutschen Recht                                                                                                                                  | 167 |
| (2)  | Anspruchsgegner und Anspruchsinhalt                                                                                                                                  | 168 |
| (3)  | Normvoraussetzungen                                                                                                                                                  | 168 |
| (4)  | Verhältnis zum Grundsatz des Ausforschungsverbots                                                                                                                    | 170 |
| (5)  | „Weitergehendes Auskunftsrecht“ über die Vorgaben<br>des Art. 8 RL hinaus                                                                                            | 170 |
| (6)  | Umgang mit der Option eines<br>Auskunftsverweigerungsrechts                                                                                                          | 171 |
| (7)  | Prozess- oder materiellrechtliche<br>Umsetzungsvorschrift                                                                                                            | 171 |
| c.   | Übereinstimmung der deutschen Umsetzung mit den<br>Richtlinienvorgaben                                                                                               | 172 |
| d.   | Umsetzung ins italienische Gesetz                                                                                                                                    | 173 |
| (1)  | Umsetzungsnormen im italienischen Recht                                                                                                                              | 173 |
| (2)  | Anspruchsgegner und Anspruchsinhalt                                                                                                                                  | 173 |
| (3)  | Normvoraussetzungen                                                                                                                                                  | 173 |
| (4)  | Verhältnis zum Grundsatz des Ausforschungsverbots                                                                                                                    | 174 |
| (5)  | Umgang mit der Option eines<br>Auskunftsverweigerungsrechts                                                                                                          | 176 |

|                                                                                                                                                                                                                    |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| (6) Prozess- oder materiellrechtliche<br>Umsetzungsvorschrift                                                                                                                                                      | 177        |
| e. Übereinstimmung der italienischen Umsetzung mit den<br>Richtlinienvorgaben                                                                                                                                      | 179        |
| f. Vergleich der deutschen und italienischen Umsetzung                                                                                                                                                             | <b>182</b> |
| IV. Art. 9 EnforcementRL                                                                                                                                                                                           | 184        |
| 1. Regelungsinhalt und Verhältnis zu Art. 50 Abs. 1 a) TRIPS                                                                                                                                                       | 184        |
| 2. Normvoraussetzungen und Rechtsfolgen                                                                                                                                                                            | 185        |
| 3. Prozess- oder materiellrechtlicher Charakter des Art. 9 RL                                                                                                                                                      | 187        |
| 4. Umsetzung der Vorschrift im deutschen und italienischen<br>Recht                                                                                                                                                | 188        |
| a. Umsetzungsbedarf für Art. 9 RL im deutschen Recht vor<br>dem Hintergrund des Art. 50 TRIPS und nationaler<br>Vorschriften zu einstweiligem Rechtsschutz und<br>Sicherungsmaßnahmen                              | 188        |
| (1) Einstweilige Maßnahme gem. Art. 9 Abs. 1 a)<br>RL „Fortsetzungserlaubnis gegen<br>Sicherheitsleistungen" und „gegen Mittelspersonen"                                                                           | 189        |
| (2) Beschlagnahme gem. Art. 9 Abs. 1 b) RL                                                                                                                                                                         | 190        |
| (3) Sicherungsmaßnahme gem. Art. 9 Abs. 2 RL                                                                                                                                                                       | 190        |
| (4) Die verfahrensrechtlichen Maßnahmen gem. Art. 9<br>Abs. 3 bis 7 RL                                                                                                                                             | 195        |
| b. Umsetzungsbedarf für Art. 9 Abs. 1 und Abs. 2 RL im<br>italienischen Recht vor dem Hintergrund des Art. 50<br>TRIPS und nationaler Vorschriften des einstweiligen<br>Rechtsschutzes und der Sicherungsmaßnahmen | 195        |
| (1) Einstweilige Maßnahme gem. Art. 9 Abs. 1 a)<br>RL „Fortsetzungserlaubnis gegen<br>Sicherheitsleistungen" und „gegen Mittelspersonen"                                                                           | 196        |
| (2) Verfügung der Beschlagnahme oder Herausgabe gem.<br>Art. 9 Abs. 1 b) RL                                                                                                                                        | 196        |
| (3) Sicherungsmaßnahme gem. Art. 9 Abs. 2 RL                                                                                                                                                                       | 197        |
| (4) Die verfahrensrechtlichen Maßnahmen gem. Art. 9<br>Abs. 3 bis 7 RL                                                                                                                                             | 198        |
| c. Umsetzung ins deutsche Recht                                                                                                                                                                                    | <b>201</b> |
| d. Übereinstimmung der deutschen Umsetzung mit den<br>Richtlinienvorgaben                                                                                                                                          | 203        |
| e. Umsetzung ins italienische Recht                                                                                                                                                                                | 204        |
| f. Übereinstimmung der italienischen Umsetzung mit den<br>Richtlinienvorgaben                                                                                                                                      | 205        |

|                                                                                                                            |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| g. Vergleich der deutschen und italienischen Umsetzung                                                                     | 207 |
| E. Zwischenergebnis                                                                                                        | 208 |
| Vierter Teil                                                                                                               |     |
| Rechtsvergleichende Gesamtanalyse                                                                                          | 212 |
| A. Zusammenfassende Beurteilung der Gesetzeslage in Deutschland und Italien und der Richtlinienumsetzung in beiden Ländern | 212 |
| B. Beurteilung der Richtlinie vor dem Hintergrund des Vergleichs                                                           | 214 |
| C. Resümee und Ausblick                                                                                                    | 216 |
| Literaturverzeichnis                                                                                                       | 219 |
| Stichwortverzeichnis                                                                                                       | 227 |