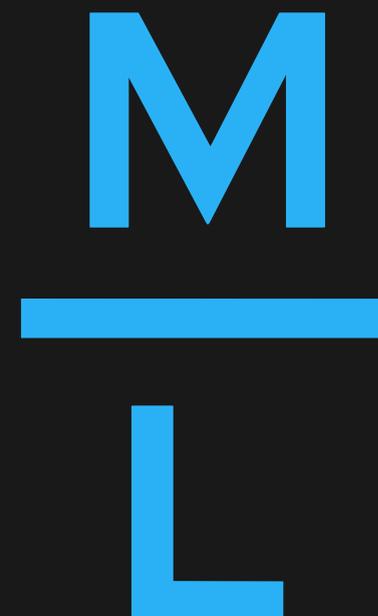


**MORAIS LEITÃO**

GALVÃO TELES, SOARES DA SILVA  
& ASSOCIADOS

# PATENTRECHTS- STREITIGKEITEN

Portugal



# Patentrechtsstreitigkeiten

## Portugal

### 1. Rechte an geistigem Eigentum und Erteilungsverfahren

#### 1.1. Arten von Rechten an geistigem Eigentum

Das portugiesische Rechtssystem sieht den Schutz von Erfindungen durch Patente und Gebrauchsmuster vor. Natürlich kann eine Erfindung unter bestimmten Umständen auch durch Geschäftsgeheimnisse geschützt werden, und seit Anfang 2019 gibt es eine neue Regelung für diese Art von Schutz. Dieser Artikel konzentriert sich jedoch auf die beiden erstgenannten Rechte an geistigem Eigentum.

In Portugal können verschiedene Arten von Patenten geschützt werden. Es ist möglich, eine Erfindung durch ein nationales Patent, ein europäisches Patent (erteilt vom Europäischen Patentamt (EPO)) und auch eine internationale Patentanmeldung (Vertrag über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens, PCT) mit Benennung Portugals zu schützen. Das Verbot des Doppelschutzes wurde 2018 aufgehoben, so dass es sogar möglich ist, ein portugiesisches Patent und ein europäisches Patent für dieselbe Erfindung innezuhaben, die auf portugiesischem Hoheitsgebiet nebeneinander bestehen.

Vorläufige Patentanmeldungen sind auch im portugiesischen Recht vorgesehen und wurden geschaffen, um dringenden Anmeldungen oder Situationen zu begegnen, in denen der Anmelder mehr Zeit haben möchte, um die Vorteile einer endgültigen Patentanmeldung zu bewerten.

Das Einheitspatent und das einheitliche Patentgerichtssystem wurden vom portugiesischen Parlament mit der EntschlieÙung Nr. 108/2015 vom 10. April 2015 gebilligt und vom portugiesischen Staatspräsidenten mit dem Präsidialerlass Nr. 90/2015, der am 6. August 2015 veröffentlicht wurde, ratifiziert.

In Portugal geltende Patente und Gebrauchsmuster können sowohl in nationalen als auch in internationalen Patentdatenbanken recherchiert werden. Allerdings gibt es in Portugal kein Äquivalent zu einem Orange Book, in dem die geltenden Patente für bestimmte Produkte oder Verfahren (z. B. im pharmazeutischen Bereich) aufgeführt sind.

Das gesamte portugiesische System beruht auf gesetzlichem Recht. Die Rechtsprechung kann bei der Auslegung des gesetzlichen Rechts helfen. Die Richtlinien der Europäischen Union können ebenfalls zur Auslegung herangezogen werden, wenn die nationalen Rechtsvorschriften nicht mit den zwingenden Bestimmungen der EU-Richtlinien übereinstimmen.

In diesem Kapitel soll beschrieben werden, welche Regelungen im portugiesischen Recht niedergelegt sind, wobei im Wesentlichen auf

portugiesische Patente eingegangen wird. Daher wird auf die Beschreibung von Bestimmungen verzichtet, die in internationalen Verträgen wie dem Europäischen Patentübereinkommen (EPÜ) oder dem PCT vorgesehen sind.



## 1.2. Erteilungsverfahren

### Prozess

Das Verfahren für die Erteilung eines portugiesischen Patents ähnelt dem für ein portugiesisches Gebrauchsmuster.

Das Verfahren beginnt mit der Einreichung einer Anmeldung. Damit die Anmeldung auf einen bestimmten Tag datiert werden kann, muss diese zumindest die Identität des Anmelders und ein Dokument enthalten, das die Erfindung und den Umfang der Anmeldung so beschreibt, dass sie von einem Fachmann auf dem jeweiligen Gebiet durchgeführt werden kann. Damit die Anmeldung als vollständig gilt, muss sie, wie in anderen Rechtsordnungen auch, eine Beschreibung, Ansprüche, Zeichnungen und eine Zusammenfassung enthalten. Wird eine Priorität in Anspruch genommen, sollte auch die frühere Anmeldung angegeben werden.

Sobald die Anmeldung vollständig ist, findet eine Prüfung der formalen Anforderungen statt. Sofern keine vorzeitige Veröffentlichung beantragt wird, wird die Anmeldung 18 Monate nach dem Anmelde- oder Prioritätstag veröffentlicht. Damit beginnt eine zweimonatige Einspruchsfrist zu laufen. Nach Abschluss dieser Einspruchsfrist tritt die Anmeldung in die Phase der Prüfung der Voraussetzungen für die Patentfähigkeit ein. Wenn es Einwände gegen die Erteilung gibt, wird der Anmelder aufgefordert, den Text der Anmeldung anzupassen. Dies kann mehr als einmal geschehen. Am Ende des Verfahrens erlässt das *Instituto Nacional da Propriedade Industrial*

(Portugiesisches Patent- und Markenamt, PPM) eine Entscheidung über die Erteilung oder Ablehnung der Anmeldung.

### Vertretung

Der Anmelder muss nicht unbedingt durch einen Rechtsanwalt oder Patentanwalt vertreten sein. Ist der Anmelder jedoch nicht in Portugal ansässig, muss er eine Anschrift in diesem Land sowie eine Faxnummer oder eine E-Mail-Adresse angeben.

### Kosten

Die portugiesische Regierung ist bestrebt, die Einreichung portugiesischer Patentanmeldungen durch niedrige amtliche Gebühren zu fördern. Die Kosten für die Einreichung einer portugiesischen Patentanmeldung, einschließlich Prüfung, betragen derzeit 117,93 EUR.

Reicht der Anmelder eine vorläufige Patentanmeldung ein, so betragen die Kosten derzeit 11,80 EUR für die Einreichung, 58,97 EUR für den Recherchenbericht und 82,56 EUR für die Umwandlung der Anmeldung in eine reguläre portugiesische Patentanmeldung.

## 1.3. Zeitplan für das Erteilungsverfahren

Die Zeit für die Bearbeitung einer portugiesischen Patentanmeldung und die Prüfung der Erfindung hängt stark vom Umfang der Beschreibung und der Anzahl der Ansprüche, der Komplexität der Erfindung, dem technischen Gebiet sowie der Qualität der eingereichten Unterlagen ab.

Im Durchschnitt vergehen zwischen der Anmeldung und der Erteilungsentscheidung etwa drei bis vier Jahre, wobei zu berücksichtigen ist, dass die Anmeldung in der Regel erst 18 Monate nach dem datierten Anmeldetag veröffentlicht wird und erst etwa 20 Monate nach dieser Anmeldung mit der vollständigen Prüfung begonnen wird.

Bei den Höchstlaufzeiten wird von jährlichen Verlängerungen ausgegangen, damit das Schutzrecht in Kraft bleibt.

## 1.4. Laufzeit der einzelnen Rechte des Gewerbliche Schutzrechte

Ein erteiltes Patent gilt für eine Dauer von 20 Jahren, gerechnet ab dem Anmeldetag. Ein ergänzendes Schutzzertifikat (ESZ) kann die Laufzeit eines Patents im pharmazeutischen Bereich um maximal fünf Jahre verlängern (für Kinderarzneimittel ist eine zusätzliche sechsmonatige Verlängerung möglich).

Gebrauchsmuster sind zunächst sechs Jahre lang gültig, und können höchstens zweimal um jeweils zwei Jahre verlängert werden. Ein Gebrauchsmuster kann also maximal zehn Jahre ab dem Anmeldetag in Kraft bleiben.

## 1.5. Rechte und Pflichten von Inhabern von Gewerbliche Schutzrechte

### Vorläufiger Schutz

Nach der Veröffentlichung der Patentanmeldung erwirbt der Patentinhaber einen gewissen vorläufigen Schutz (Artikel 5 des portugiesisches Gesetzbuch über das gewerbliche Eigentum, PGGE) für die Berechnung einer Schadensersatzsumme, für den Fall, dass zu einer Verletzung der Rechte kommt.

In der Vorläufiger Phase vor der Erteilung des Patents ist der Anmelder verpflichtet, die jährlich anfallenden Gebühren zu zahlen. Diese Pflicht besteht unabhängig von den Erfolgsaussichten der Patentanmeldung.

Die Patentanmeldung bzw. das erteilte Patent erlischt, wenn der Anmelder seiner jährlichen Zahlungspflicht nicht nachkommt.

### Nach der Gewährung

Mit Erteilung des Patents entfalten die im Gesetz vorgesehenen Rechte gegenüber dem Patentanmelder sowie Dritten ihre volle Wirkung. Gemäß

Artikel 102 des PGGE hat der Patentinhaber das ausschließliche Recht, die Erfindung in jedem Teil des portugiesischen Hoheitsgebiets zu verwerten und Dritten zu verbieten, ein durch das Patent geschütztes Erzeugnis oder Verfahren herzustellen, anzubieten, zu lagern, in Verkehr zu bringen, einzuführen, zu besitzen oder zu benutzen.

Wenn diese ausschließlichen Rechte verletzt werden, kann der Patentinhaber Rechtsmittel einlegen, d. h. eine gerichtliche Entscheidung erwirken, mit der die Unterlassung der Verletzung und die Zahlung einer Entschädigung angeordnet wird. Außerdem können ergänzende Maßnahmen angeordnet werden, wie die Beschlagnahme von Ausrüstungen und Materialien sowie die Schließung der Räumlichkeiten, in denen die verletzenden Aktivitäten durchgeführt wurden.

Neben diesen Rechten hat der Patentinhaber auch einige Pflichten. Abgesehen von der Notwendigkeit, das Patent jährlich durch Zahlung der Gebühr zu erneuern, wie oben erwähnt, ist der Patentinhaber verpflichtet, die patentierte Erfindung in dem betreffenden Gebiet tatsächlich zu nutzen.

Artikel 107 des PGGE besagt, dass der Patentinhaber die patentierte Erfindung direkt oder indirekt verwerten und die Erzeugnisse vermarkten muss, um die Bedürfnisse des nationalen Marktes zu befriedigen. Dies muss innerhalb von vier Jahren nach Einreichung der Patentanmeldung oder drei Jahren nach Erteilung des Patents geschehen, je nachdem, welches dieser Ereignisse zuletzt eingetreten ist. Wird die Erfindung nicht genutzt, so kann

die Technologie zur Befriedigung des nationalen Bedarfs zwangslizenziert werden. Diese Bestimmungen über Zwangslizenzen werden jedoch nur selten in die Praxis umgesetzt.

## 1.6. Weiterer Schutz nach Ablauf der Höchstdauer

Die ergänzenden Schutzzertifikate (ESZ), die eine Erweiterung des Patentrechts darstellen, sind in der EU-Verordnung geregelt und können in Portugal erworben werden. Sie gelten für bestimmte pharmazeutische Produkte und Pflanzenschutzmittel, die von den Regulierungsbehörden zugelassen wurden.

Für die Erteilung eines ergänzenden Schutzzertifikats müssen eine Reihe von administrativen Anforderungen erfüllt werden, und das Arzneimittel oder Pflanzenschutzmittel muss im Basispatent vorgesehen sein.

Ein ESZ kann ein Patentrecht um maximal fünf Jahre verlängern. Eine zusätzliche Verlängerung um sechs Monate ist gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1901/2006 möglich, wenn sich das ergänzende Schutzzertifikat auf ein Kinderarzneimittel bezieht, für das Daten gemäß einem pädiatrischen Prüfkonzept (PP) vorgelegt worden sind. PIPs sind erforderlich, um die Zulassung von Arzneimitteln für Kinder zu unterstützen.

## 1.7. Rechte Dritter zur Teilnahme an Erteilungsverfahren

In portugiesischen Patenterteilungsverfahren können Dritte innerhalb von zwei Monaten ab Veröffentlichung der Anmeldung Einspruch erheben. Diese Einsprüche werden beim PPM entweder in Papierform oder über die elektronische Plattform des PPM eingereicht. In portugiesischen Patenterteilungsverfahren gibt es keine Stellungnahmen Dritter wie in anderen Rechtsordnungen.

## 1.8. Rechtsbehelfe gegen die Verweigerung der Erteilung eines Rechts des geistigen Eigentums

Nach portugiesischem Recht kann der Anmelder eines Patents oder Gebrauchsmusters gegen eine Entscheidung, mit der die Erteilung des gewerblichen Schutzrechts abgelehnt wird, beim Gericht für geistiges Eigentum oder alternativ beim Schiedsgericht für geistiges Eigentum (ARBITRARE) Beschwerde einlegen.

Es gibt auch ein Widerspruchsverfahren als Reaktion auf eine ablehnende Entscheidung, bei dem der Anmelder eine Neubewertung der Entscheidung bei einer dem Direktor der Patent- und Markenabteilung des PPM hierarchisch übergeordneten Stelle beantragt. In der Praxis ist dies fast immer die Direktionsabteilung des PPM. Dieser Mechanismus sollte jedoch nur angewandt werden, wenn neue Tatsachen oder Argumente vorliegen, die vom ursprünglichen Entscheidungsträger nicht berücksichtigt worden sind.

## 1.9. Folgen bei Verletzung der Gebühreuzahlungspflicht

Wird ein Patent oder ein Gebrauchsmuster nicht innerhalb der regulären Frist verlängert, kann die Jahresgebühr binnen sechs Monaten nachgezahlt werden, wobei eine Zuschlagsgebühr erhoben wird. Wird das Patent oder Gebrauchsmuster nicht innerhalb dieser zusätzlichen Frist verlängert, so erlischt das Recht und es wird eine Mitteilung im Blatt für geistiges Eigentum veröffentlicht. Das Patent oder Gebrauchsmuster kann noch innerhalb eines Jahres nach der Veröffentlichung im Blatt für geistiges Eigentum wiedererlangt werden. In diesem Fall ist das Dreifache der normalen Verlängerungsgebühren zu entrichten.

## 1.10. Den Inhabern von Rechten an geistigem Eigentum zur Verfügung stehende Verfahren nach der Erteilung

Gemäß Artikel 102 Absatz 8 des PGGE kann der Inhaber eines Patents dessen Umfang durch eine nachträgliche Änderung der Ansprüche einschränken. Dazu muss beim PPM ein Antrag mit der Erhebung neuer Ansprüche eingereicht werden, und für dieses Verfahren ist eine Gebühr zu entrichten. Der Patentprüfer prüft die Änderungen und genehmigt die neuen Ansprüche, wenn sie mit dem Gesetz übereinstimmen.

Ferner ist es möglich, die Beschränkung von Patentansprüchen als Reaktion auf eine gerichtliche Klage auf Nichtigerklärung des Patents zu beantragen (Artikel 115 Absatz 2 PGGE). Diese Bestimmung ist auch auf Gebrauchsmuster anwendbar.

Zusammengefasst ist festzustellen, dass der Patentinhaber den Umfang des erteilten Rechts lediglich begrenzen, es jedoch nicht erweitern kann.



## 2. Einleitung eines Rechtsstreits

### 2.1. Verfügbare Maßnahmen gegen Rechtsverletzungen

Wenn der Inhaber eines Patents oder Gebrauchsmusters in Portugal mit einer Verletzung konfrontiert wird, hat er eine Reihe von Möglichkeiten zu reagieren.

In erster Linie ist die Patentverletzung nach portugiesischem Recht eine Straftat (Artikel 318 PGGE). Folglich kann ein Geschädigter eine Strafanzeige gegen den Verletzer erstatten, sodass die Staatsanwaltschaft ein Ermittlungsverfahren einleitet, um festzustellen, ob eine strafrechtliche Anklage gegen den Verletzer erhoben werden kann.

Der Patentinhaber kann auch eine Zivilklage beim Gericht für geistiges Eigentum gegen den Patentverletzer erheben, um die Beilegung des Streits zu erreichen.

Benötigt der Inhaber dringenden Rechtsschutz, kann er beim Gericht für geistiges Eigentum auch eine einstweilige Verfügung beantragen.

Schließlich steht es dem Patentinhaber nach portugiesischem Recht frei, dem mutmaßlichen Patentverletzer vorzuschlagen, den Streitfall einem freiwilligen Schiedsverfahren zu unterwerfen. Dies ist im Gesetz Nr. 62/2011

(in seiner geänderten Fassung) für Streitigkeiten über Arzneimittelpatente ausdrücklich vorgesehen.

Bei der freiwilligen Schlichtung kann es sich um ein “Ad-hoc”-Schiedsverfahren oder ein institutionelles Schiedsverfahren handeln, das den entsprechenden Regeln unterliegt. In Portugal gibt es ein auf Streitigkeiten über geistiges Eigentum spezialisiertes Schiedszentrum namens “ARBITRARE”.

Patentinhaber können auch Zollgrenzmaßnahmen beantragen, um die Einfuhr patentverletzender Produkte in das portugiesische Hoheitsgebiet aufzudecken und zu verhindern. Die Zollgrenzmaßnahmen werden durch die Verordnung (EU) Nr. 608/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Juni 2013 zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums durch die Zollbehörden und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1383/2003 des Rates sowie durch das Gesetzesdekret Nr. 360/2007 vom 2. November 2007 geregelt.

## 2.2. Rechtsbehelfe Dritter zur Beschränkung der Auswirkungen des geistigen Eigentums

Ein Dritter, der eine patentierte Erfindung in Portugal ohne Zustimmung des Patentinhabers gewerblich nutzen möchte, hat eine Reihe von Möglichkeiten, je nachdem, ob er das Recht am geistigen Eigentum für gültig hält oder nicht.

### Klagen auf Nichtigerklärung des Patents

Wie in [1.7 Rechte Dritter auf Teilnahme am Erteilungsverfahren](#) erwähnt, kann nach portugiesischem Recht ein Einspruchsverfahren in der Verwaltungsphase eingeleitet werden, bevor die Patentanmeldung auf ihre Patentierbarkeit geprüft wird. Auf diese Weise haben Dritte die Möglichkeit, die Erteilung des Patentrechts von vornherein zu verhindern.

Bleibt der Einspruch erfolglos oder wird keiner eingelegt, kann ein Dritter gegen die Erteilungsentscheidung immer innerhalb von zwei Monaten Beschwerde einlegen (siehe [1.8 Rechtsbehelfe gegen die Verweigerung der Erteilung eines Rechts des geistigen Eigentums](#), *mutatis mutandis*).

Ein Dritter kann auch eine gerichtliche Klage einreichen, um ein erteiltes Patent ganz oder teilweise für nichtig erklären zu lassen. Die Nichtigerklärung kann in Form einer Nichtigkeitsklage oder einer Annullierungsklage erfolgen.

Eine Nichtigkeitsklage kann jederzeit eingereicht werden und ist den Fällen vorbehalten, in denen (i) der Schutzgegenstand nach dem Gesetz nicht patentiert werden kann, (ii) das Verwaltungsverfahren an erheblichen Mängeln litt oder (iii) gegen die öffentliche Ordnung verstoßen wurde. Die überwiegende Mehrheit der Patentnichtigkeitsklagen in Portugal beruht auf dem Vorwurf der mangelnden Neuheit der Erfindung oder dem Fehlen einer erfinderischen Tätigkeit.

Eine Annullierungsklage ist den Fällen vorbehalten, in denen das Recht fälschlicherweise der falschen Person oder Einrichtung zugewiesen worden ist.

### Klagen, die nicht auf die Ungültigkeit des Patents abzielen

Obwohl extrem selten, ist es möglich, dass ein Dritter eine gerichtliche Klage erhebt, um ein Urteil zu erwirken, in dem festgestellt wird, dass ein Produkt oder Verfahren ein Patent nicht verletzt (Nichtverletzungserklärung).

Ebenso selten sind Zwangslizenzen. Diese beruhen auf gesetzlicher Grundlage und sind in folgenden Fällen vorgesehen: (i) aus Gründen des öffentlichen Interesses, (ii) bei mangelnder Nutzung der Erfindung im portugiesischen Hoheitsgebiet oder (iii) in Situationen der Abhängigkeit zwischen Patenten.

Patente können auch vom Staat enteignet werden, wenn dies für das öffentliche Interesse unerlässlich ist, wobei eine angemessene

Entschädigung zu zahlen ist. In den letzten Jahrzehnten sind keine Fälle von Patententeignungen bekannt geworden.

Unabhängig von der Klage muss der Dritte in der Regel ein berechtigtes Interesse und eine Klagebefugnis nachweisen. Diese Voraussetzungen sind erfüllt, wenn der Dritte nachweist, dass er einen echten und rechtmäßigen Grund hat, den Rechtsbehelf in Anspruch zu nehmen.

### 2.3. Zuständiges Gericht

In Portugal gibt es ein spezialisiertes erstinstanzliches Gericht für Patentstreitigkeiten: das Gericht für geistiges Eigentum. Dieses Gericht ist für die meisten zivilrechtlichen Streitigkeiten im Zusammenhang mit geistigem Eigentum zuständig (d. h. für strafrechtliche Streitigkeiten sind andere Gerichte zuständig).

Rechtsmittel gegen Entscheidungen des Gerichts für geistiges Eigentum werden an eine spezielle Abteilung des Gerichts zweiter Instanz in Lissabon verwiesen, die sich mit Rechtssachen des geistigen Eigentums befasst.

Am Obersten Gerichtshof gibt es keine spezielle Abteilung für Fragen des geistigen Eigentums, aber dieses höchste Gericht kann über Fälle entscheiden, die mit Fragen des Rechts am geistigen Eigentum zusammenhängen.

Ebenso wird das Verfassungsgericht gelegentlich angerufen, um die Verfassungsmäßigkeit einiger Rechtsvorschriften im portugiesischen Recht am geistigen Eigentum zu beurteilen.

Es sei darauf hingewiesen, dass Portugal auch einen weiteren Rechtsweg zum Verwaltungsgerichte hat. Obwohl diese Verwaltungsgerichte heute nur noch selten mit Patentangelegenheiten befasst sind, waren sie eine Zeit lang (etwa von 2006 bis 2011) stark mit Patentverknüpfungsfällen im Pharmazeutischen Bereich befasst.

### 2.4. Spezialisierte Gremien/Organisationen für die Beilegung von Streitigkeiten

Wie in Abschnitt 2.3 “Zuständiges Gericht” erwähnt, verfügt Portugal über ein spezialisiertes erstinstanzliches Gericht für zivilrechtliche Streitigkeiten im Zusammenhang mit geistigem Eigentum. Das Gericht für geistiges Eigentum wurde durch das Gesetz Nr. 46/2011 vom 24. Juni 2011 geschaffen und durch die Verordnung Nr. 84/2012 vom 29. März 2012 eingerichtet. Der Zuständigkeitsbereich dieses Gerichts ist derzeit in Artikel 111 des Gesetzes Nr. 62/2013 vom 26. August 2013 (in seiner aktuellen Fassung) festgelegt.

Wie bereits erwähnt, verfügt das Gericht zweiter Instanz von Lissabon auch über eine auf geistiges Eigentum spezialisierte Abteilung, wie im Gesetz Nr. 55/2019 vom 5. August 2019 vorgesehen.

Neben den oben beschriebenen gerichtlichen Instanzen gibt es in Portugal seit 2008 auch ein festes, auf Fragen des geistigen Eigentums spezialisiertes Schiedszentrum namens ARBITRARE (Mitteilung Nr. 28519/2008 vom 22. Oktober 2008). Das PPM und das Institut für Register und Notare sind an dieses Schiedszentrum gebunden, was bedeutet, dass interessierte Parteien Fälle an dieses Zentrum verweisen können und die oben genannten öffentlichen Einrichtungen die Zuständigkeit von ARBITRARE anerkennen müssen (Verordnung Nr. 1046/2009 vom 15. September 2009).

Schließlich ist noch anzumerken, dass Lissabon (die Hauptstadt Portugals) als Standort für eines der Patentvermittlungs- und -schlichtungszentren im Rahmen des Systems des Einheitlichen Patentgerichts vorgeschlagen wurde. Dies ist noch nicht endgültig entschieden.

## 2.5. Voraussetzungen für die Erhebung einer Klage

In Portugal ist es nicht erforderlich, vor Erhebung einer Klage ein förmliches Aufforderungs- oder Mahnschreiben zu versenden. In Anbetracht der mit einem Rechtsstreit verbundenen Zeit und Kosten ist es jedoch immer sinnvoll, die Möglichkeit einer außergerichtlichen Lösung zu prüfen, bevor ein Gerichts- oder Schiedsverfahren eingeleitet wird.

Bei Streitigkeiten über pharmazeutische Patente nach dem Gesetz Nr. 62/2011 (in seiner geänderten Fassung) muss der Patentinhaber innerhalb von 30 Tagen auf einen Zulassungsantrag oder eine Registrierung reagieren,

indem er ein Verfahren gegen den Antragsteller einleitet. Damit bleibt dem Patentinhaber nicht immer viel Zeit, um mit dem Zulassungsantragsteller Kontakt aufzunehmen und eine gütliche Beilegung des Streits zu erreichen.

Wenn der Patentinhaber der Kläger ist, sollte das Patentregister überprüft werden, um sicherzustellen, dass das Patent korrekt mit dem Namen des Patentinhabers eingetragen ist. Dies ist wichtig für die Legitimität und die Klagebefugnis. Ebenso ist die Eintragung einer Patentlizenz wichtig, wenn der Kläger Schadensersatzansprüche gegen den Lizenznehmer geltend machen will.

Wenn die Klage vom Lizenznehmer eingereicht werden soll, muss die Lizenz auch beim PPM eingetragen werden.



## 2.6. Rechtliche Vertretung

In der Regel ist es bei den meisten Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit Patentangelegenheiten erforderlich, dass jede Partei einen Rechtsbeistand hinzuzieht.

Einige wenige theoretische Fälle können von dieser allgemeinen Regel abweichen, wenn der Streitwert sehr niedrig ist und keine Möglichkeit der Berufung besteht. In Anbetracht der Komplexität und des technischen Charakters der Verfahren wird auch in diesen Ausnahmefällen eine professionelle rechtliche Vertretung empfohlen.

## 2.7. Einstweilige Verfügungen

Die portugiesischen Gerichte können einstweilige Verfügungen inter partes oder ex parte erlassen. Es ist zu beachten, dass eine solche einstweilige Verfügung mit einer Hauptklage verbunden sein muss. Die einstweiligen Verfügungen können vor der Erhebung der Klage in der Hauptsache oder während deren Anhängigkeit beantragt werden.

Die allgemeinen Kriterien für eine einstweilige Verfügung sind *fumus boni iuris* (Glaubhaftmachung für das Bestehen und die Gültigkeit des Rechts) und *periculum in mora* (nicht wieder gutzumachender Schaden oder zumindest ein Schaden, der nur unter großen Schwierigkeiten behoben werden kann, wenn nicht sofortige Abhilfe geschaffen wird). Der Antragsteller muss das

Gericht auch davon überzeugen, dass die Benachrichtigung des mutmaßlichen Rechtsverletzers vor der Vollstreckung der Maßnahmen die ernste Gefahr birgt, dass diese nutzlos werden (Eilbedürftigkeit).

Einstweilige Verfügungen zwischen den Parteien sind ebenfalls möglich und weitaus häufiger anzutreffen. Die oben erwähnten Kriterien des *fumus boni iuris* und des *periculum in mora* gelten für Fälle, in denen die Rechtsverletzung zwar unmittelbar bevorsteht, aber noch nicht eingetreten ist. In Fällen, in denen die Rechtsverletzung bereits im Gange ist, muss der Antragsteller nur das Vorliegen eines *fumus boni iuris* nachweisen.

## 2.8. Schutz für potenzielle Gegner

Schutzschriften sind im portugiesischen Recht nicht vorgesehen. Allerdings kann vom Patentinhaber/Antragsteller der einstweiligen Verfügung als Voraussetzung für dessen Erlass die Hinterlegung einer Kautions verlangt werden.

Die beste Möglichkeit für den Antragsgegner, sich präventiv gegen das Risiko einer einstweiligen Verfügung zu schützen, besteht häufig darin, vorsorglich eine Nichtigkeitsklage einzureichen, um das Kriterium des *fumus boni iuris* zu schwächen, sofern es dafür Gründe gibt.

Eine Klage auf Feststellung der Nichtverletzung könnte demselben Zweck dienen, ist aber eine Strategie, die nur selten angewandt wird und mit mehreren Risiken verbunden ist.

## 2.9. Besondere Begrenzungsbestimmungen

Eine gerichtliche Klage, die darauf abzielt, eine drohende oder laufende Verletzung eines Patents zu stoppen, kann jederzeit eingereicht werden, solange das gewerbliche Schutzrecht in Kraft ist. Auch ein Unterlassungsanspruch kann jederzeit geltend gemacht werden. Nach portugiesischem Recht müsste in Fällen, in denen die Patentverletzung unmittelbar bevorsteht, *periculum in mora* nachgewiesen werden, was die Einreichung der einstweiligen Verfügung auf einer dringenden Basis, wenn auch nicht innerhalb eines bestimmten Zeitraums, erforderlich machen würde. Dieses Erfordernis des *periculum in mora* muss nicht in Fällen nachgewiesen werden, in denen die Patentverletzung noch nicht abgeschlossen ist.

Wird mit einer gerichtlichen Klage der Ersatz von Schäden geltend gemacht, die durch die Verletzung eines Rechts entstanden sind, beträgt die Verjährungsfrist drei Jahre, gerechnet ab dem Zeitpunkt, zu dem der Geschädigte Kenntnis von dem Anspruch auf Entschädigung erlangt hat.

Wenn die Zuwiderhandlung auch als Straftat eingestuft werden kann - was bei Patentverletzungen der Fall wäre - richtet sich die Verjährungsfrist nach dem Strafrecht. Gemäß Artikel 118 des portugiesischen Strafgesetzbuchs beträgt die Verjährungsfrist fünf Jahre für Straftaten, die mit einer Freiheitsstrafe von mehr als einem Jahr, aber weniger als fünf Jahren geahndet werden können.

## 2.10. Mechanismen zur Erlangung von Beweisen und Informationen

Verfahren zur Beweiserhebung sind im portugiesischen Recht des geistigen Eigentums seit der Umsetzung der Vollstreckungsrichtlinie (Richtlinie 2004/48/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums) im Jahr 2008 vorgesehen. Diese Maßnahmen zielen auf die Erlangung von Beweismitteln im Besitz der gegnerischen oder einer dritten Partei, die nicht mit dem Fall in Verbindung steht, und können vor der Einreichung der Klage oder während des laufenden Verfahrens (in der entsprechenden Phase des Verfahrens) beantragt werden.

Für Fälle von Patentverletzungen sind diese Maßnahmen in den Artikeln 339 und 344 des PGGE vorgesehen.

Im Allgemeinen wird das Verfahren mit einem Antrag an das zuständige Gericht eingeleitet. In diesem Antrag muss dem Gericht mitgeteilt werden, welche konkreten Beweise der Antragsteller begehrt und wie wahrscheinlich es ist, dass sie existieren und sich im Besitz der Gegenpartei befinden. Außerdem muss das Vorhandensein oder die Gefahr einer Verletzung des Patentrechts nachgewiesen werden. Um finanzielle und buchhalterische Unterlagen zu erhalten, muss der Antragsteller auch nachweisen, dass die angebliche Verletzung auf kommerzieller Ebene stattfindet. Mit anderen Worten: Die verletzenden Handlungen müssen ein direktes oder indirektes kommerzielles oder wirtschaftliches Ziel verfolgen.



## 2.11. Ursprüngliche Schriftsatzstandards

Das portugiesische Zivilprozesssystem ist *front-loaded*, d.h. der Kläger muss alle Tatsachen, die seinen Anspruch begründen, detailliert darlegen und alle Beweismittel den ersten Schriftsätzen beifügen. Artikel 552 der Zivilprozessordnung enthält eine Reihe von Formerfordernissen, die erfüllt sein müssen, damit die ersten Schriftsätze als ordnungsgemäß abgefasst gelten und von der Geschäftsstelle des Gerichts angenommen werden können.

Es gibt keine besonderen Bestimmungen für Patentsachen, mit Ausnahme der Angabe des zuständigen Gerichts, das im Falle der Verletzung oder Nichtigerklärung eines Patents das Gericht für geistiges Eigentum sein wird. Im Übrigen muss sich der Kläger an die allgemeinen Regeln der Zivilprozessordnung halten.

Obwohl diese Beibringung in einem frühen Stadium stattfindet, gibt es für die Parteien einige (begrenzte) Möglichkeiten, in anderen Phasen des Verfahrens zusätzlichen Vortrag und Dokumente verspätet vorzubringen bzw. einzureichen, allerdings mit dem Risiko, dass diese nicht berücksichtigt oder nur gegen Zahlung einer Geldbuße zugelassen werden.

Wenn der Beklagte eine Widerklage erhebt, hat der Kläger das Recht, eine Erwiderung (*“Replik”*) einzureichen.

## 2.12. Repräsentative oder kollektive Maßnahmen

Grundsätzlich kennt das portugiesische Recht repräsentative oder kollektive Klagen (z. B. Sammelklagen). Diese wurden bisher in Fällen erhoben, in denen es um öffentliche Gesundheit, Lebensqualität, Verbraucherschutz usw. ging. Angelegenheiten des geistigen Eigentums sind im Gesetz über Sammelklagen nicht ausdrücklich vorgesehen, und es gibt keinen Präzedenzfall, in dem diese Art von Klage für Patentfälle verwendet wurde.

## 2.13. Beschränkungen der Geltendmachung eines Rechts des geistigen Eigentums

Das PGGE sieht eine Vielzahl von Maßnahmen vor, die die Durchsetzung eines Patentrechts begrenzen oder einschränken, wie z. B. private Handlungen ohne kommerzielle Zwecke (Artikel 103, PGGE). Das portugiesische Recht sieht auch die Erschöpfung von Patentrechten nach dem ersten genehmigten Verkauf auf dem Markt vor (Artikel 104, PGGE).

Ein Patent gilt auch nicht als durchsetzbar gegenüber einem Dritten, der in gutem Glauben vor dem Stichtag des Patents selbständig auf die Erfindung gekommen ist und sie benutzt oder ernsthafte Vorbereitungen dazu getroffen hat (Artikel 105, PGGE).

Auch andere Einreden, wie z. B. Rechtsmissbrauch, sind in der Regel im Gesetz vorgesehen und können von einem Beklagten geltend gemacht werden, um eine Verurteilung wegen Rechtsverletzung zu verhindern.

Schließlich muss die Durchsetzbarkeit von Patentrechten auch mit dem portugiesischen und dem EU-Wettbewerbsrecht vereinbar sein. Es würde den Rahmen dieses Kapitels sprengen, auf die Konstellationen einzugehen, in denen die Durchsetzung von Patentrechten mit dem Wettbewerbsrecht unvereinbar sein könnte. Dabei dürften die in Portugal relevanten Probleme weitestgehend mit denen aus anderen europäischen Rechtsordnungen übereinstimmen (z. B. "Pay for delay").

Auch die Frage der standardessentiellen Patente (SEP) und ihrer Lizenzierung zu fairen, angemessenen und nichtdiskriminierenden Bedingungen (FRAND) ist für die Diskussion über die Durchsetzungsbeschränkungen für Patentinhaber in Portugal von Bedeutung.



## 3. Rechtsverstoß

### 3.1. Erforderliche Parteien für eine Verletzungsklage

Bei einer zivilrechtlichen Patentverletzungsklage muss es mindestens einen Kläger und einen Beklagten geben. Diese sind die notwendigen Parteien, um die Verletzungsklage einzureichen. In einem Strafverfahren wegen Patentverletzung ist es möglich, Anzeige gegen Unbekannt zu erstatten, und es ist Aufgabe der Staatsanwaltschaft, die mutmaßlichen Rechtsverletzer zu ermitteln und festzustellen.

Gemäß Artikel 338 des PGGE ist ein Lizenznehmer berechtigt, eine Verletzungsklage einzureichen sowie einstweilige Maßnahmen und Maßnahmen zur Beweiserhebung in Patentverletzungsfällen zu beantragen, sofern der Lizenzvertrag nichts anderes vorsieht. Der Lizenzvertrag sollte jedoch beim PPM registriert werden.



### 3.2. Direkte und indirekte Rechtsverletzungen

Mit der Reform des PGGE im Jahr 2018 wurde die Frage der unmittelbaren und mittelbaren Patentverletzung geklärt, ein Thema, das bei einigen Patentrechtswissenschaftlern für Neugierde gesorgt hatte.

Eine unmittelbare Verletzung liegt vor, wenn der mutmaßliche Verletzer ohne Erlaubnis des Patentinhabers eine der im Gesetz vorgesehenen Verletzungshandlungen vornimmt (z. B. Herstellung, Anbieten zum Verkauf, Lagerung, Inverkehrbringen, Einfuhr usw. eines Erzeugnisses oder Verfahrens, das ein Patent verletzt).

Eine mittelbare Verletzung liegt vor, wenn ein Dritter einem anderen die Mittel zur Ausführung der Erfindung anbietet oder zur Verfügung stellt. In Artikel 102 Absatz 3 wird klargestellt, dass dieser mittelbare Verletzer wissen muss oder wissen sollte, dass die zur Verfügung gestellten Mittel zur Ausführung der Erfindung geeignet und bestimmt sind. Ein theoretisches Szenario wäre, dass ein Unternehmen Bausätze mit allen Einzelteilen, die für den Zusammenbau eines erfindungsgemäßen Produkts erforderlich sind, vorbereitet und an einen Händler verkauft. Der Bausatz selbst fällt nicht in den Anwendungsbereich der Patentansprüche, aber die Handlungen tragen eindeutig zur Verletzung durch eine andere Partei bei.

Die Rechtsbehelfe für direkte und indirekte Verletzungen sind in [1.5 Rechte und Pflichten der Inhaber von Rechten an geistigem Eigentum](#) beschrieben.

### 3.3. Verfahrenspatente

Wenn das Patent ein Verfahren zur Herstellung eines neuen Produkts abdeckt, kommt es gemäß Artikel 99 PGGE zu einer Umkehr der Beweislast, und es wird davon ausgegangen, dass das gleiche, von Dritten hergestellte Produkt durch das patentierte Verfahren hergestellt worden ist. Dies ist eine Besonderheit des Patentverletzungsverfahrens.

Die Frage, ob Teile eines mutmaßlich verletzenden Verfahrens außerhalb Portugals praktiziert werden, ist interessant, da eine Verletzung bekanntlich nur dann vorliegt, wenn alle Bestandteile der unabhängigen Ansprüche vorhanden sind. Daher liegt nur dann eine Verletzung vor, wenn die verschiedenen Teile des patentierten Verfahrens in Portugal zusammengefügt werden.

### 3.4. Umfang des Schutzes eines Rechts des geistigen Eigentums

Ähnlich wie in anderen europäischen Rechtsordnungen wird der Umfang eines Patents nach portugiesischem Recht durch die Patentansprüche definiert, die im Falle von Unklarheiten auf der Grundlage des Inhalts der Patentbeschreibung und der beigefügten Zeichnungen auszulegen sind.

Portugiesische Gerichte und andere Streitbeilegungsgremien (z. B. Schiedsgerichte) neigen dazu, den Lehren des Protokolls über die

Auslegung von Artikel 69 EPC zu folgen, so dass die Äquivalenzlehre in der portugiesischen Rechtsprechung akzeptiert ist.

Auch die Prosecution History kann in vielen Fällen von Bedeutung sein, insbesondere bei der Überprüfung des hinzugefügten Materials und der Suche nach widersprüchlichen Angaben des Anmelders. Sie hat jedoch nicht das gleiche Gewicht wie in einigen anderen Rechtskreisen, z. B. in der amerikanischen Rechtsprechung.

### 3.5. Verteidigung gegen Rechtsverletzungen

Die häufigsten Einreden in einem Patentverletzungsverfahren sind (i) Argumente der Nichtverletzung (d. h., dass das Produkt oder Verfahren nicht in den Anwendungsbereich des Patents fällt) und (ii) die Ungültigkeit des Patents selbst.

In einigen Fällen gibt es auch andere prozessuale Einwendungen, wie fehlende Klagebefugnis, Verjährung und unverständliche Schriftsätze.

Andere patentbezogene Einwendungen - wie Erschöpfung der Rechte, Zwangslizenzen, FRAND-Lizenzen - sind in bestimmten Fällen möglich, aber es gibt nicht viel Rechtsprechung zu diesen Einwendungen.

### 3.6. Die Rolle der Experten

In komplexen Patentfällen werden häufig Sachverständige hinzugezogen, um den Umfang der Erfindung und die ihr zugrunde liegenden technischen Aspekte zu erläutern. Häufig werden Gutachten zur Verletzung, aber auch zu Fragen wie Neuheit und erfinderische Tätigkeit erstellt und eingereicht.

Die Sichtweise dieser Experten ist oft wichtig, um dem Gericht die Meinung eines Fachmanns zu vermitteln.

Es ist üblich, dass die Parteien Sachverständige benennen, die als (sachverständige) Zeugen aussagen. Aber auch die Gerichte bestellen häufig Sachverständige, wenn die Parteien dies beantragen oder wenn das Gericht ein klares Verständnis der zu erörternden technischen Fragen für unerlässlich hält.

Einige Richter ernennen auch einen technischen Assistenten, der den Richter direkt berät.

### 3.7. Verfahren zur Auslegung der Begriffe des Patentanspruchs

Für die Auslegung der Patentansprüche gibt es kein gesondertes Verfahren. Die Ansprüche werden im Rahmen des gerichtlichen Verfahrens und in

Übereinstimmung mit der oben unter 3.4 [Schutzumfang eines Rechts des geistigen Eigentums](#) beschriebenen normalen Argumentation ausgelegt.

### 3.8. Verfahren für Stellungnahmen von Drittparteien

In portugiesischen Patentsachen kann das Gericht ein Sachverständigengutachten anfordern oder spezifische Informationen von privaten oder öffentlichen Stellen (wie dem PPM) einholen. Diese Informationen und Beweise werden jedoch vom Gericht frei bewertet, und das Gericht holt keine Meinung Dritter darüber ein, wie das Urteil ausfallen sollte. Es ist nämlich die Aufgabe des Gerichts, Recht zu sprechen, und dies kann nicht an Dritte delegiert werden.

## 4. Widerruf/Löschung

### 4.1. Gründe und Rechtsbehelfe für Widerruf/Kündigung

Eine Patentnichtigkeitsklage kann als Reaktion auf einen konkreten Verletzungsanspruch erhoben werden, oder sie kann durch das Begehren motiviert sein, das Risiko einer solchen Verletzung in der Zukunft zu verringern (d. h. den Weg frei zu machen). Im ersten Fall wird die Nichtigkeitsklärung des Patents häufig als Widerklage im Verletzungsverfahren erhoben.

Um die Nichtigerklärung eines Patentrechts zu beantragen, muss der Kläger ein berechtigtes Interesse nachweisen können, um klagebefugt zu sein. Diese Klagebefugnis setzt jedoch keine persönliche Betroffenheit voraus. So könnte beispielsweise ein Softwareverband die Nichtigerklärung eines Softwarepatents beantragen, wenn er der Meinung ist, dass es unbegründet ist und den Wettbewerb in der gesamten Branche behindert.

## 4.2. Teilweiser Widerruf/Kündigung

Gemäß Artikel 115 Absatz 1 und 3 des PGGE ist auch ein teilweiser Widerruf eines Patents oder Gebrauchsmusters möglich, wenn einige Ansprüche nichtig sind und andere patentfähig bleiben..

Ein teilweiser Widerruf oder eine teilweise Löschung wäre ferner denkbar, wenn die Erfindung das Arbeitsergebnis von mehr als einer Person oder Einrichtung ist und sich diese Parteien über die Eigentumsrechte an den im Patent enthaltenen Inhalten streiten. In diesen Fällen kann das Gericht Ansprüche für nichtig erklären.

## 4.3. Änderungen in Nichtigkeits-/Löschungsverfahren

Die Änderung der Ansprüche aus einem Patent ist gemäß Artikel 115 Absatz 2 PGGE im Nichtigkeitsverfahren möglich, sofern der Schutzzumfang begrenzt und nicht erweitert wird.

Der Änderungsantrag kann direkt bei dem mit dem Fall befassten Gericht eingereicht werden. Alternativ kann der Patentinhaber gemäß Artikel 102 Absatz 8 PGGE die Änderung beim PPM beantragen und diese Einschränkung dann dem Gericht mitteilen.

## 4.4. Widerruf/Kündigung und Rechtsverletzung

Im Gegensatz zum deutschen System werden im portugiesischen System Fragen des Patentwiderrufs und der Patentverletzung im selben Verfahren und in derselben Verhandlung behandelt (vorausgesetzt, der Widerruf wird als Widerklage erhoben).

Wird der Widerruf des Patents in einem separaten Verfahren vor oder etwa gleichzeitig mit der Verletzungsklage geltend gemacht, wird die Widerrufsklage in der Regel als Vorfrage betrachtet, die geklärt werden muss, bevor die Verletzung beurteilt werden kann. Folglich wird das Verletzungsverfahren in der Regel so lange ausgesetzt, bis die Nichtigkeitsklage endgültig entschieden ist.

## 5. Gerichtsverfahren und Vergleich

### 5.1. Besondere Verfahrensvorschriften für Rechte an geistigem Eigentum

Für Patentrechtssachen in Zivil-, Straf- und Verwaltungsverfahren gelten die allgemeinen Verfahrensregeln. So gibt es beispielsweise in Zivilverfahren eine erste Phase, in der die Parteien Schriftsätze austauschen. Daran schließt sich eine Vorverhandlung an, in der Verteidigungsargumente erörtert werden und der Prozess vorbereitet wird.

Es findet eine Gerichtsverhandlung statt (die in der Regel aus mehreren Terminen besteht), in der alle Beweise vorgelegt und erörtert werden. Die Parteien haben die Möglichkeit, Zeugen zum Beweis der von ihnen behaupteten Tatsachen zu benennen, und diese Zeugen werden einem Kreuzverhör unterzogen. Dabei kann es sich um technische Sachverständige oder andere Zeugen handeln, die für die Beweisführung zu anderen Fragen (z. B. zum Schadenersatz) relevant sind.

Die Verhandlung wird mit den Schlussplädoyers der Anwälte abgeschlossen, und das Gericht vertagt sich dann in der Regel und erlässt ein schriftliches Urteil.

Wenn der Schadenersatz nicht gleichzeitig mit der Entscheidung in der Hauptsache bestimmt werden kann, besteht wie in anderen Zivilverfahren die Möglichkeit, die genaue Höhe des Schadenersatzes in einer späteren Phase, der so genannten “*liquidação*”, zu bestimmen.

Ungeachtet dessen gibt es einige Besonderheiten, die explizit für Fälle des geistigen Eigentums gelten und im Folgenden näher erläutert werden.

#### Sammeln von Beweisen

Einer der Bereiche, in denen es besondere Verfahrensvorschriften in Fällen des geistigen Eigentums gibt, ist die Beweiserhebung. Diese besonderen Maßnahmen ergeben sich aus der Umsetzung der Durchsetzungsrichtlinie und tragen den Besonderheiten der Rechte des geistigen Eigentums und den Schwierigkeiten bei der Erlangung und Aufbewahrung von Beweisen für eine Verletzung Rechnung.

### Wahrung von Geschäftsgeheimnissen

Das portugiesische Recht zum Schutz des geistigen Eigentums enthält auch besondere Verfahrensvorschriften zur Wahrung von Geschäftsgeheimnissen in Gerichtsverfahren. So kann beispielsweise der Zugang zu Dokumenten oder zu Protokollen, die Geschäftsgeheimnisse enthalten, sowie die Teilnahme Dritter an Gerichtsverhandlungen beschränkt werden. Ferner ist die Schwärzung von Urteilen möglich.

### Vorläufiger Rechtsschutz

Im Gegensatz zu den allgemeinen zivilprozessualen Vorschriften für den Erlass einer einstweiligen Verfügung, d. h. dem Nachweis von *fumus boni iuris* und *periculum in mora*, gelten in Fällen der Verletzung von Rechten des geistigen Eigentums besondere Bestimmungen, und es ist nicht erforderlich, *periculum in mora* nachzuweisen, wenn die Verletzung noch nicht abgeschlossen ist. Dies erleichtert den Erlass einstweiliger Maßnahmen, um eine laufende Patentverletzung zu stoppen.

## 5.2. Gerichtliche Besetzung

Patentsachen werden von einem mit Berufsrichtern besetzten Gericht entschieden, auch wenn diese manchmal die Unterstützung durch einen technischen Experten/Assistenten beantragen können. Ein Fall, der vor einem erstinstanzlichen Gericht (z. B. dem Gericht für geistiges Eigentum) verhandelt wird, wird von einem Einzelrichter verwaltet und geleitet. Wird Berufung bei einem Gericht zweiter Instanz eingelegt, wird das Urteil in

der Regel von drei Richtern gefällt, was auch beim Obersten Gerichtshof die Regel ist. In bestimmten Fällen ist es möglich, weitere Richter in den Entscheidungsprozess einzubeziehen.

Ein Schwurgerichtsverfahren gibt es nur in sehr begrenzten Fällen in Strafsachen und ist nicht auf Patentverletzungsfälle anwendbar.

Es sei auch darauf hingewiesen, dass die Richter nach dem Zufallsprinzip gemäß den Verfahren des Gerichtssystems ausgewählt werden. Folglich ist es nicht möglich, Einfluss auf die Entscheidungsträger zu nehmen.

Auch Forum-Shopping ist in Portugal nicht möglich, da das Gericht für geistiges Eigentum für das gesamte Staatsgebiet ausschließlich zuständig ist.

## 5.3. Streitbeilegung

Zivilverfahren können grundsätzlich durch einen Vergleich zwischen den Parteien beendet werden.

Bei der ersten Anhörung wird das Gericht die Parteien fragen, ob ein Vergleich im Rahmen des normalen Verfahrens möglich ist. Es gibt häufig Situationen, in denen das Gericht erfährt, dass ein Vergleich sehr wahrscheinlich ist, und es daher auf Antrag der Parteien das Verfahren aussetzt, bis die Parteien ihren Vergleich geschlossen haben.

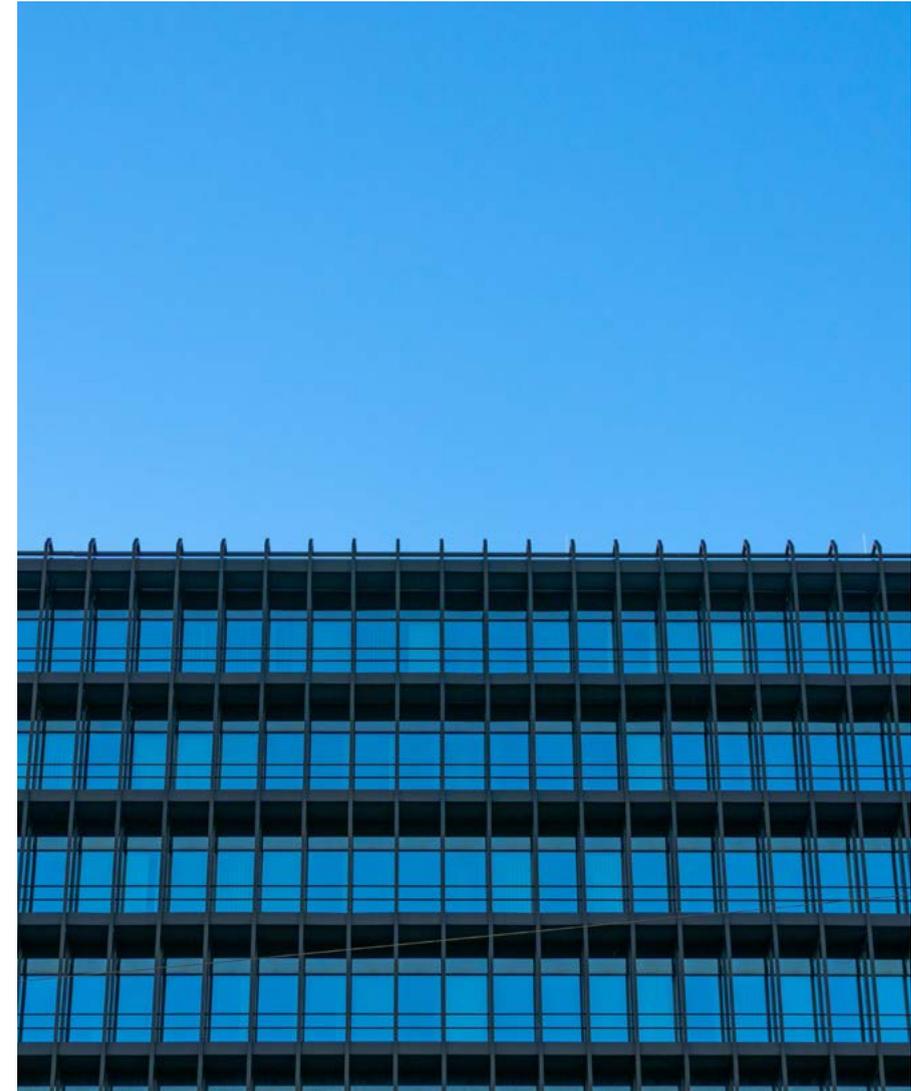
In Portugal gibt es Schlichtungsstellen, die von den Streitparteien in Anspruch genommen werden können, auch wenn dies praktisch nur selten der Fall ist.

#### 5.4. Andere Gerichtsverfahren

Die große Mehrheit der in Portugal geltenden Patente sind europäische Patente. Folglich ist es nicht ungewöhnlich, dass Rechtsstreitigkeiten europaweite Auswirkungen haben.

Gerichts- oder Patentamtsverfahren, die anderweitig rechtshängig sind, können sich mithin auf laufende portugiesische Verfahren auswirken. In Portugal kann es zum Beispiel zu einer Aussetzung des Verletzungsverfahrens kommen, wenn die Nichtigkeitserklärung des Patents in einem anderen portugiesischen Gericht erörtert wird oder, im Falle von europäischen Patenten, wenn ein Einspruchsverfahren beim EPO läuft. Da die portugiesischen Gerichte nicht an die Entscheidungen anderer ausländischer Gerichte gebunden sind, haben Nichtigkeitsverfahren in anderen Ländern nicht die gleichen Auswirkungen, aber die Entscheidungen können einen gewissen Einfluss auf den Richter haben, insbesondere von erfahrenen und angesehenen Gerichten in Deutschland, den Niederlanden und UK.

Prozessführungsverbot in Patentstreitigkeiten, die in letzter Zeit in anderen Gerichtsbarkeiten sehr beliebt sind, wurden in Portugal noch nicht erprobt, so dass unklar ist, wie ein portugiesisches Gericht auf einen solchen Antrag reagieren würde.



## 6. Abhilfemaßnahmen

### 6.1. Rechtsbehelfe des Patentinhabers

Die Durchsetzungsrichtlinie wurde 2008 in portugiesisches Recht umgesetzt, so dass die Rechtsmittel, die dem Patentinhaber in einem Patentverletzungsfall zur Verfügung stehen, weitgehend mit denen in anderen EU-Rechtsordnungen harmonisiert sind.

Neben dem Anspruch auf Unterlassung der Patentverletzung hat der Patentinhaber in der Regel auch einen Anspruch auf Ersatz des erlittenen Schadens. In Zivilverfahren wird dieser Schadenersatz in einem Hauptverfahren und nicht im Rahmen einer einstweiligen Verfügung festgelegt.

Die allgemeine Regel im portugiesischen Patentrecht lautet, dass die geschädigte Partei Anspruch auf Schadenersatz in Höhe der erlittenen Verluste hat und dass der Patentinhaber die Beweislast für diese Verluste trägt. Das Gericht sollte den vom Verletzer erzielten Gewinn, den durch die Verletzung entstandenen Schaden, den entgangenen Gewinn des Rechtsinhabers sowie die vom Rechtsinhaber getragenen Kosten für den Schutz des Rechts und die Untersuchung und Beendigung der Verletzungshandlung berücksichtigen. Das Gericht sollte auch den immateriellen Schaden für die geschädigte Partei berücksichtigen.

Sollte es nicht möglich sein, den Wert des erlittenen Schadens zu bestimmen, kann das Gericht - sofern der Rechtsinhaber sich nicht dagegen wehrt - einen

angemessenen Betrag festsetzen, der zumindest (i) die Einkünfte, die der Inhaber des geistigen Eigentums erzielt hätte, wenn der Verletzer eine Lizenz zur Nutzung des Rechts an geistigem Eigentum beantragt hätte, und (ii) die dem Inhaber des geistigen Eigentums im Zusammenhang mit dem Schutz des Rechts an geistigem Eigentum und der Ermittlung und Beendigung der Verletzungshandlung entstandenen Kosten berücksichtigt.

Erhöhte Schadenersatzsummen für vorsätzliche oder wiederholte Rechtsverletzungen sind in Artikel 347 Absatz 6 des PGGE vorgesehen. In diesem Fall kann das Gericht alle in den vorhergehenden Absätzen von Artikel 347 vorgesehenen Schadenersatzarten zusammenfassen.

Obwohl die oben genannten Bestimmungen dem Richter mehr Spielraum lassen als in vielen anderen Arten von Zivilverfahren, bleibt die Tatsache bestehen, dass der Richter bei der Anordnung von Rechtsbehelfen keinen Ermessensspielraum hat. Diese müssen nämlich vom Kläger beantragt werden, und dieser trägt nach wie vor die Beweislast. Selbst bei einer Entschädigung in Form von angemessenen Lizenzgebühren muss der Kläger zustimmen, dass der Richter eine solche Methode anwendet.

Neben dem Schadenersatz kann der Geschädigte die zusätzliche Durchsetzung von Rechtsbehelfen oder Sanktionen wie die Beschlagnahme von Geräten oder die Schließung von Räumlichkeiten verlangen.



## 6.2. Rechte der obsiegenden Beklagten

Ein obsiegender Beklagter hat in Portugal im Vergleich zu anderen europäischen Rechtsordnungen nicht viele Rechte. Der obsiegende Beklagte hat Anspruch auf die Erstattung von Gerichtsgebühren und Auslagen sowie auf eine geringe Entschädigung zur Deckung der außergerichtlichen Kosten.

Wenn der Beklagte die Frage der böswilligen Prozessführung aufwirft, ist es möglich, dass der Kläger dazu verurteilt wird, den Beklagten für einige zusätzliche Kosten zu entschädigen.

Im Rahmen von einstweiligen Verfügungen kann der Kläger zum Ersatz des Schadens verurteilt werden, der dem obsiegenden Beklagten entstanden ist, wenn sich die einstweilige Verfügung letztlich als ungerechtfertigt erweist oder aufgrund des Verhaltens des Klägers unwirksam wird oder wenn sich herausstellt, dass keine Rechtsverletzung vorliegt, oder wenn die Gefahr eines nicht oder kaum wieder gutzumachenden Schadens als unbegründet angesehen wird, und zwar in allen Fällen, in denen der Kläger schuldhaft oder missbräuchlich gehandelt hat.

## 6.3. Arten von Rechtsbehelfen

Die im portugiesischen Patentrecht vorgesehenen Rechtsbehelfe sind die gleichen wie bei anderen Rechten des geistigen Eigentums, unabhängig davon, ob es sich um technische Schutzrechte handelt.

## 6.4. Einstweilige Verfügungen in der Berufungsphase

Eine einstweilige Verfügung kann jederzeit beantragt werden, auch vor Einleitung eines Hauptverfahrens. Wird eine Patentverletzung in erster Instanz festgestellt, hat die Berufung gegen diese Entscheidung in der Regel keine aufschiebende Wirkung, es sei denn, die unterlegene Partei beantragt eine solche Vollziehungsaussetzung und stellt eine Kautions. Es ist Sache des Gerichts, zu prüfen, ob die Vollstreckung der Entscheidung bis zum Einlegen eines Rechtsmittels ausgesetzt werden kann.

Es ist nicht üblich, nach der erstinstanzlichen Entscheidung, die die Gültigkeit des Patents und seine Verletzung bestätigt, eine einstweilige Verfügung zu beantragen. Wenn der Beschwerde keine aufschiebende Wirkung zuerkannt wird und der Beklagte den erstinstanzlichen Anordnungen nicht freiwillig nachkommt, ist es gängiger, dass der Patentinhaber ein Verfahren zur Durchsetzung dieser Anordnungen einleitet (*“processo executivo”*).

## 7. Rechtsbehelf

### 7.1. Besondere Bestimmungen für Verfahren im Bereich des geistigen Eigentums

Es gibt keine besonderen Bestimmungen über das Rechtsmittelverfahren für Patentverletzungs- und Rechtsbeständigkeitsverfahren. Es sei jedoch darauf hingewiesen, dass nach Artikel 45 Absatz 3 des PGGE gegen Entscheidungen des PPM keine Berufung gegen zweitinstanzliche Gerichtsurteile möglich ist (außer in Ausnahmefällen, in denen eine solche Berufung immer möglich ist).

### 7.2. Art der Überprüfung

Eine Berufung beim Gericht der zweiten Instanz bedeutet in der Regel eine vollständige Überprüfung des Sachverhalts (obwohl der Umfang der Berufung von den Parteien festgelegt wird), und gelegentlich ordnet dieses Gericht an, dass das erstinstanzliche Gericht einen Teil der Verhandlung wiederholt, um zusätzliche Beweise vorzulegen.

Der Oberste Gerichtshof ist für juristische Überprüfungen zuständig, und das Verfassungsgericht prüft nur die Verfassungsmäßigkeit von Rechtsvorschriften.

## 8. Kosten

### 8.1. Kosten vor Einreichung einer Klage

Wie unter 2.5 Voraussetzungen für die Einreichung einer Klage beschrieben, gibt es in Portugal keine Vorschriften für Abmahnungen, Schutzschriften und andere derartige Maßnahmen. Es ist jedoch durchaus üblich, eine oder mehrere Unterlassungserklärungen durch Anwälte zu versenden, was natürlich mit Kosten verbunden ist.

Darüber hinaus verursacht die außergerichtliche Untersuchung und Vorbereitung des Rechtsstreits auch Kosten für den Kläger. Oft ist dies eine der teuersten Phasen des Verfahrens, da eine Vielzahl von Beweisen gesammelt, analysiert und organisiert werden muss. Die portugiesischen Verfahren sind vorgelagert, so dass ein erheblicher Zeit- und Arbeitsaufwand auf die Phase vor der Klageerhebung entfällt.

### 8.2. Berechnung der Gerichtsgebühren

Die Gerichtsgebühren, die für die Einleitung eines Verfahrens zu entrichten sind, richten sich nach dem Streitwert (z. B. nach der Höhe des geforderten Schadensersatzes).

Das portugiesische Prozessrecht sieht vor, dass der Wert der immateriellen Rechte für zivilrechtliche Fälle auf 30.000,01 EUR festgesetzt wird, wenn keine anderen Kriterien anwendbar sind. Dieser Wert ermöglicht es, dass der Fall vor den höheren Gerichten angefochten werden kann.

In einem Patentnichtigkeitsverfahren und anderen Verfahren, die nicht mit dem Schadensersatz zusammenhängen, ist es üblich, diesen Betrag als Streitwert zu verwenden.

Die Gerichtsgebühren, die für die Einreichung der Klage zu entrichten sind, richten sich nach den Bestimmungen der Verordnung über die Verfahrenskosten (*Regulamento de Custas Processuais*).

### 8.3. Verantwortung für die Übernahme der Kosten eines Rechtsstreits

In einem gerichtlichen Verfahren hat die obsiegende Partei Anspruch auf Erstattung der Gerichtskosten und sonstiger Auslagen sowie auf einen Beitrag zu ihren außergerichtlichen Kosten (d. h. Anwaltshonorare usw.).

Dieser Beitrag wird auf der Grundlage des Ergebnisses des Rechtsstreits (vollständiges oder teilweises Obsiegen) und der Höhe der von den Parteien gezahlten Gerichtskosten berechnet. In der Praxis ist der Beitrag in der Regel ein recht symbolischer Betrag im Vergleich zu den tatsächlichen Prozesskosten, die jede Partei zu tragen hat.

## 9. Alternative Streitbeilegung

### 9.1. Arten außergerichtlicher Streitbeilegung für geistiges Eigentum

Die Anwendung alternativer Streitbeilegungsverfahren bei Patentstreitigkeiten (insbesondere Schiedsverfahren) ist in Portugal nicht mehr üblich, nachdem dies für pharmazeutische Patentverletzungsfälle gemäß dem Gesetz Nr. 62/2011 vom 12. Dezember 2011 von 2012 bis 2018 obligatorisch war.

Derzeit ist ein Schiedsverfahren nur bei Streitigkeiten über Erfindungen zwischen Arbeitnehmern und dem Arbeitgeber vorgeschrieben, um die Vergütung für die automatisch auf den Arbeitgeber übertragene Erfindung zu bestimmen.

Wie bereits unter [1.8 Rechtsbehelfe gegen die Verweigerung der Erteilung eines Rechts des geistigen Eigentums](#) erwähnt, gibt es in Portugal ein festes, auf Fragen des geistigen Eigentums spezialisiertes Schiedszentrum namens ARBITRARE, das 2008 eingerichtet wurde. Die PPM ist an diese Schiedsstelle gebunden.

Im Patentbereich wird ARBITRARE häufiger von Parteien genutzt, die gegen Entscheidungen des PPM, einschließlich der Zurückweisung von Patentanmeldungen, Beschwerde einlegen wollen. Der Anmelder muss die Beschwerde gegen die Entscheidung innerhalb von zwei Monaten nach

Veröffentlichung der Entscheidung im IP Bulletin einreichen. Anschließend wird in der Regel ein Einzelschiedsrichter ernannt, der das Verfahren nach einer zuvor festgelegten Schiedsgerichtsordnung führt. Die Entscheidung des Schiedsrichters hat den gleichen Stellenwert wie die eines erstinstanzlichen Gerichts.

Mit Ausnahme der oben genannten Streitigkeiten, die ausschließlich zwischen der PPM und einer privaten Einrichtung bestehen, ist bei allen anderen Streitigkeiten, an denen andere Parteien beteiligt sind, die Zustimmung aller Parteien erforderlich, damit das Schiedsverfahren gültig ist und durchgeführt werden kann.

## 10. Zuweisung und Lizenzierung

### 10.1. Voraussetzungen oder Beschränkungen für die Übertragung von Rechten des geistigen Eigentums

Nach portugiesischem Recht muss die Übertragung eines Patents Gegenstand einer schriftlichen Vereinbarung sein, in der die Parteien (Zedent und Zessionar), das Patent, die vollständige oder teilweise Übertragung sowie die Entgeltlichkeit der Übertragung angegeben sind.

Damit die Abtretung gegenüber Dritten wirksam ist, muss sie beim PPM eingetragen werden. Wenn die Vereinbarung nicht in portugiesischer Sprache abgefasst ist, muss auch eine Übersetzung vorgelegt werden.

Verlangt der Zedent die Eintragung der Abtretung, so muss ein Nachweis über die Annahme der Abtretung durch den Zessionar vorliegen.

Das PPM prüft, ob alle Anforderungen erfüllt sind, genehmigt und veröffentlicht die Eintragung bei Vorliegen aller Voraussetzungen.

### 10.2. Verfahren zur Übertragung eines Rechts des geistigen Eigentums

Das Verfahren für die Übertragung eines Patents oder Gebrauchsmusters in Portugal ist recht einfach. Zu den Anforderungen an den Übertragungsvertrag siehe [10.1 Voraussetzungen oder Beschränkungen für die Übertragung von Rechten des geistigen Eigentums](#).

Nach Abschluss der Abtretungsvereinbarung und ggf. nach Anfertigung einer Übersetzung muss der Interessent einen Eintragungsantrag beim PPM stellen und die entsprechenden Gebühren entrichten.

Nach der Genehmigung, veröffentlicht das PPM eine Mitteilung über die Abtretung und schickt dem Anmelder ein Bestätigungsschreiben.

### 10.3. Voraussetzungen oder Beschränkungen für die Lizenzierung eines Rechts an geistigem Eigentum

Nach portugiesischem Recht muss auch die Lizenzierung eines Patents oder eines Gebrauchsmusters schriftlich vereinbart werden (unter Androhung der Ungültigkeit). Dabei ist anzugeben, in welchem Umfang die Rechte gewährt werden, ob die Lizenz entgeltlich oder unentgeltlich ist, welche geografischen Gebiete abgedeckt sind und ob sie für die Dauer des Schutzrechts oder einen anderen Zeitraum gilt.

Die Lizenz sollte auch die Frage der Exklusivität regeln. Nach portugiesischem Recht wird davon ausgegangen, dass die Lizenz nicht-exklusiv ist, wenn die Vereinbarung keine Angaben zur Exklusivität enthält. Vereinbaren die Parteien eine absolute Vollausschließlichkeit in dem Sinne, dass sogar der Patentinhaber von der Nutzung der patentierten Rechte ausgeschlossen ist, sollte dieser Umstand ausdrücklich vorgesehen werden. Wird schließlich die Vergabe von Unterlizenzen gestattet, so sollte auch dies in der Vereinbarung ausdrücklich vorgesehen werden.

Ein Lizenzvertrag kann nicht ohne die schriftliche Zustimmung des Patentinhabers auf einen Dritten übertragen werden.

Die Lizenzierung einer Patentanmeldung ist nach portugiesischem Recht möglich, allerdings mit dem Vorbehalt, dass die Lizenz automatisch erlischt, wenn die Anmeldung zurückgewiesen wird.

### 10.4. Verfahren zur Lizenzierung eines Rechts an geistigem Eigentum

Das Verfahren zur Eintragung einer Patent- oder Gebrauchsmusterlizenz in Portugal ähnelt dem unter [10.2 Verfahren zur Übertragung eines Rechts des geistigen Eigentums](#) beschriebenen.

Sobald der Lizenzvertrag unterzeichnet und gegebenenfalls eine Übersetzung angefertigt ist, muss der Interessent einen Eintragungsantrag beim portugiesischen Patentamt stellen und die entsprechenden Gebühren entrichten.

Nach der Genehmigung, veröffentlicht das portugiesische PPM eine Mitteilung über die Lizenz im IP Bulletin und sendet dem Anmelder ein Bestätigungsschreiben.

## Kontakte



**DIOGO FRADA ALMEIDA**  
**Associate**  
MITGLIED DER TEAMS  
GEISTIGES EIGENTUM  
(INTELLECTUAL PROPERTY)  
UND GERMAN DESK  
dfalmeida@mlgts.pt



**VASCO STILWELL D'ANDRADE**  
**Partner**  
GEISTIGES EIGENTUM  
(INTELLECTUAL PROPERTY)  
TEAMKOORDINATOR  
vsandrade@mlgts.pt



**RICARDO DO NASCIMENTO FERREIRA**  
**Partner**  
GEISTIGES EIGENTUM  
(INTELLECTUAL PROPERTY)  
TEAMKOORDINATOR  
rferreira@mlgts.pt

Morais Leitão steht für weitere Informationen zu diesen Themen zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen,

das Team für **Geistiges Eigentum (Intellectual Property)** und **German Desk**.



**MORAIS LEITÃO, GALVÃO  
TELES, SOARES DA SILVA  
& ASSOCIADOS**

**Hauptgeschäftsstelle  
LISSABON**

Rua Castilho, 165  
1070-050 Lisboa  
T +351 213 817 400  
F +351 213 817 499  
mlgtslisboa@mlgts.pt

**PORTO**

Avenida da Boavista, 3265 – 4.2  
Edifício Oceanvns  
4100-137 Porto  
T +351 226 166 950 - 226 052 380  
F +351 226 163 810 - 226 052 399  
mlgtsporto@mlgts.pt

**FUNCHAL**

Av. Arriaga, n.º 73, 1.º, Sala 113  
Edifício Marina Club  
9000-060 Funchal – Portugal  
T +351 291 200 040  
F +351 291 200 049  
mlgtsmadeira@mlgts.pt

**SINGAPUR**

9 Raffles Place  
#25-02 Republic Plaza  
Singapore 048619  
T +65 6016 9480  
geral.sg@ml.pt

[mlgts.pt](http://mlgts.pt)

**ALC AVOGADOS**

**LUANDA**

Masuika Office Plaza  
Edifício MKO A, Piso 5, Escritório A/B  
Talatona, Município de Belas  
Luanda – Angola  
T +244 926 877 476/8/9  
T +244 926 877 481  
geral@alcadvogados.com

[alcadvogados.com](http://alcadvogados.com)

**MDR AVOGADOS**

**MAPUTO**

Avenida Marginal, 141, Torres Rani  
Torre de Escritórios, 8.º piso  
Maputo – Moçambique  
T +258 21 344000  
F +258 21 344099  
geral@mdradvogados.com

[mdradvogados.com](http://mdradvogados.com)

**VPQ AVOGADOS**

**PRAIA**

Edifício BAlcenter, 3.º esq.  
Av. Cidade de Lisboa, Chã d'Areia  
Praia – Cabo Verde  
T +238 350 06 45  
T +238 350 06 46  
geral@vpqadvogados.com

[vpqadvogados.com](http://vpqadvogados.com)



Mitglieder von **MORAIS LEITÃO LEGAL CIRCLE**