



Beweissicherung durch Besichtigung in Patentsachen

**BARDEHLE
PAGENBERG**

Inhalt

5	1. Besichtigung zur Beweissicherung
5	2. Mögliche Besichtigungsgegenstände und -maßnahmen
5	2.1 Besichtigungsgegenstände
6	2.2 Besichtigungsmaßnahmen
6	2.3 Mitwirkung des Antragsgegners
7	3. Wesentliche Anspruchsvoraussetzungen
8	4. Gang des Besichtigungsverfahrens
8	4.1 Erste Stufe: Besichtigung
9	4.2 Zweite Stufe: Freigabe
10	5. Kosten und Schadensersatz
11	6. Zusammenfassung

Einführung

Bei Beweisnot steht dem Patentinhaber ein Anspruch auf Besichtigung mutmaßlich verletzender Vorrichtungen oder Verfahren sowie zugehöriger Dokumente zur Verfügung. Dieser Anspruch ist schnell und mit begrenztem Aufwand durchsetzbar. Die gewonnenen Erkenntnisse können in einem Patentverletzungsverfahren genutzt werden.

1. Besichtigung zur Beweissicherung

Eine Patentverletzungsklage hat grundsätzlich nur dann Aussicht auf Erfolg, wenn der Kläger die Patentverletzung darlegen und im Bestreitensfalle beweisen kann; er trägt für die Verletzung die Darlegungs- und Beweislast. Dies setzt in aller Regel voraus, dass das angegriffene Produkt oder Verfahren in allen für die Verletzung relevanten Details beweisbar dargelegt werden kann. Jedoch stehen in manchen Fällen zunächst nicht alle erforderlichen Informationen und/oder Beweismittel zur Verfügung, z. B. weil der Verletzer eine mutmaßlich verletzende Vorrichtung oder ein mutmaßlich verletzendes Verfahren nur betriebsintern verwendet und dem Zugriff der Öffentlichkeit entzieht.

Für diese und ähnliche Fälle steht dem Patentinhaber ein gesetzlicher Anspruch auf Besichtigung der Vorrichtung oder des Verfahrens sowie zugehöriger Dokumente zur Verfügung. Der Besichtigungsanspruch lässt sich schnell und mit begrenztem Aufwand durchsetzen und ermöglicht damit eine effektive Beweissicherung.

Die durch die Besichtigung gewonnenen Erkenntnisse kann der Patentinhaber für seine Beweisführung in einem Verletzungsverfahren nutzen. Die Besichtigung kann bereits für die Vorbereitung einer Patentverletzungsklage durchgeführt werden, was zur Minimierung des Kostenrisikos ratsam ist. Darüber hinaus kann

sie grundsätzlich auch noch während eines bereits anhängigen Patentverletzungsverfahrens erfolgen, kann dieses dann allerdings nicht unerheblich verzögern.

2. Mögliche Besichtigungsgegenstände und -maßnahmen

Im Grundsatz kommen für eine Besichtigung sämtliche Gegenstände und Maßnahmen in Betracht, die für die Aufklärung und/oder den Nachweis der vermuteten Verletzung im konkreten Fall geeignet und erforderlich sind.

2.1 Besichtigungsgegenstände

Mögliche Besichtigungsgegenstände sind beispielsweise Vorrichtungen, Verfahrensabläufe, Mittel zur Ausführung eines Verfahrens, Verfahrenserzeugnisse, Stoffe, Stoffzusammensetzungen und Zwischenprodukte. Dasselbe gilt für zugehörige Dokumente oder Unterlagen, z. B. Konstruktionszeichnungen, Bedienungsanleitungen, Installationspläne, Messdiagramme oder dergleichen. Die Besichtigungsgegenstände müssen in einem Besichtigungsantrag allerdings so genau wie möglich spezifiziert werden, denn die Besichtigung dient nicht einer unbotmäßigen – dem deutschen Recht fremden – Ausforschung des Gegners.

1. Besichtigung zur Beweissicherung

2. Mögliche Besichtigungsgegenstände und -maßnahmen

2.1 Besichtigungsgegenstände

2.2 Besichtigungsmaßnahmen

Als mögliche Besichtigungsmaßnahmen sind grundsätzlich alle für die Aufklärung und/oder den Nachweis der vermuteten Verletzung erforderlichen Handlungen umfasst.

Besichtigen umfasst nach der Rechtsprechungspraxis nicht nur „sinnlich“ bzw. „visuell“ wahrnehmen, sondern mehr, insbesondere auch eine nähere Untersuchung des Besichtigungsgegenstands. Bei Besichtigung einer Sache kann diese z. B. vermessen, gewogen oder betastet werden. Ein Verfahren kann in seinen einzelnen Schritten durchgeführt werden. Die Benutzung technischer Hilfsmittel ist hierbei gestattet, um beispielsweise mit dem bloßen Auge nicht hinreichend wahrnehmbare Merkmale des Besichtigungsgegenstands besser wahrnehmbar zu machen, z. B. durch Untersuchungen mittels eines Mikroskops oder einer Quarzlampe. Bei software-implementierten Besichtigungsgegenständen können Screenshots angefertigt und notwendige Downloads vorgenommen werden. Im Grundsatz sind auch so genannte Substanzeingriffe möglich, etwa der Ein- und Ausbau von Teilen, die Entnahme und Analyse von Proben oder die Inbetriebnahme oder Außerbetriebsetzung des Besichtigungsgegenstands.

Die Besichtigung umfasst regelmäßig auch die Fixierung der gewonnenen Erkenntnisse in einem schriftlichen Gutachten, ggf. einschließlich von Fotografien und Videoaufnahmen.

Ein unmittelbares Durchsuchungsrecht vermittelt der Besichtigungsanspruch zwar nicht. Bei Weigerung des Antragsgegners die Besichtigungsmaßnahmen zuzulassen, insbesondere Zutritt zu seinen Betriebsräumen zu gewähren, lässt sich jedoch ein richterlicher Durchsuchungsbeschluss erwirken, der notfalls mit Hilfe der Polizei durchgesetzt werden kann.

2.3 Mitwirkung des Antragsgegners

Es ist von der Rechtsprechungspraxis noch nicht abschließend geklärt, in welchem Umfang der mutmaßliche Verletzer verpflichtet werden kann, an Besichtigungsmaßnahmen aktiv mitzuwirken. Muss der Standort einer mutmaßlich verletzenden Vorrichtung auf einem größeren Betriebsgelände mitgeteilt werden? Muss die Vorrichtung von Mitarbeitern des mutmaßlichen Verletzers in Betrieb gesetzt werden, z. B. durch die Eingabe von Passwörtern? Muss eine komplizierte Steuerung erläutert werden? Zu diesen Fragen verhält sich die Rechtsprechungspraxis in letzter Zeit eher restriktiv. Eine großzügigere Handhabung dürfte nach dem derzeitigen Stand allenfalls dann in Betracht kommen, wenn und soweit die Mitwirkung des mutmaßlichen Verletzers für eine sinnvolle Durchführung der Besichtigung unerlässlich ist.

3. Wesentliche Anspruchsvoraussetzungen

3. Wesentliche Anspruchsvoraussetzungen

Anspruchsberechtigt ist jeder, der Ansprüche wegen Patentverletzung geltend machen kann, also vor allem der Patentinhaber oder der ausschließliche Lizenznehmer. Allerdings räumt das Gesetz einen Besichtigungsanspruch nur unter zwei wichtigen Voraussetzungen ein:

- Dem Anspruchsteller darf keine andere, zumutbare Möglichkeit zu Verfügung stehen, an die benötigten Informationen/ Beweismittel zu gelangen. Daher scheidet ein Besichtigungsanspruch im Regelfall aus, wenn der Besichtigungsgegenstand mit zumutbarem Aufwand frei am Markt erhältlich ist oder dessen relevante Merkmale auf andere Weise, z. B. durch Nachforschungen bei Abnehmern, im Internet oder anhand von Werbematerial verlässlich festgestellt werden können.
- Ferner muss der Anspruchsteller darlegen und beweisen können, dass eine „hinreichende Wahrscheinlichkeit“ dafür besteht, dass das betroffene Patent tatsächlich verletzt wird. Ein vollständiger Verletzungs-

nachweis ist natürlich nicht geschuldet, dieser soll ja durch die Besichtigung erst ermöglicht werden. Andererseits reichen bloße Vermutungen nicht aus. Eine unbotmäßige Ausforschung des mutmaßlichen Verletzers soll nicht stattfinden. Deshalb müssen greifbare Anhaltspunkte für die Verletzung bestehen. Diese Hürde ist nach der Rechtsprechungspraxis allerdings nicht allzu hoch und wird häufig genommen, wenn sich die Verwirklichung eines Großteils der fraglichen Merkmale belegen lässt, z. B. durch Äußerungen des mutmaßlichen Verletzers in eigenen Schutzrechten oder Schutzrechtsanmeldungen, Handbüchern oder Werbematerialien, und wenn für die Verwirklichung der übrigen Merkmale konkrete Anhaltspunkte bestehen.

4. Gang des Besichtigungsverfahrens

4.1. Erste Stufe: Besichtigung

4. Gang des Besichtigungsverfahrens

Obwohl eine Besichtigung auf verschiedene Weise, grundsätzlich auch noch während eines bereits anhängigen Verletzungsprozesses, durchgeführt werden kann, empfiehlt es sich im Regelfall, ein Besichtigungsverfahren vor Klageerhebung zu deren Vorbereitung durchzuführen, um Prozessrisiken so weit wie möglich auszuschließen.

Zur Klagevorbereitung lässt sich der Besichtigungsanspruch in einem verhältnismäßig schnellen, im Regelfall zweistufigen Gerichtsverfahren durchsetzen. Zuständig sind die für eine Entscheidung über die Hauptsacheklage wegen Patentverletzung zuständigen Gerichte. Für das Besichtigungsverfahren stehen also die in Deutschland auf Patentsachen spezialisierten Verletzungsgerichte zur Verfügung, die auch für eine spätere Hauptsacheklage angerufen werden können.

4.1 Erste Stufe: Besichtigung

Auf der ersten Stufe des Verfahrens wird die Besichtigung auf Antrag des Patentinhabers oder eines anderen Berechtigten, z. B. eines exklusiven Lizenznehmers, gerichtlich angeordnet, durchgeführt und das Besichtigungsergebnis dem Gericht zur Verwahrung übermittelt.

Die Anordnung der Besichtigung erfolgt im Wege des sogenannten „selbstständigen Beweisverfahrens“, ggf. flankiert durch eine einstweilige Verfügung des Inhalts, dass der

mutmaßliche Verletzer die angeordneten Besichtigungsmaßnahmen zu dulden hat, wobei eine Anhörung des mutmaßlichen Verletzers vor Erlass regelmäßig nicht stattfindet. Dies erlaubt es, den mutmaßlichen Verletzer zu „überraschen“ und dadurch einer Manipulation oder Vernichtung von Beweismitteln vorzubeugen.

Die Besichtigungsanordnung ist in vielen Fällen schon binnen weniger Tage nach Antragstellung erhältlich. Die Besichtigung selbst kann mit Hilfe eines Gerichtsvollziehers – bei Weigerung des mutmaßlichen Verletzers notfalls auch mit Hilfe der Polizei – unmittelbar nach Anordnung durchgeführt werden.

Die Besichtigungsmaßnahmen nimmt im Regelfall ein vom Gericht für diesen Zweck bestellter Sachverständiger vor, der ein schriftliches Gutachten über das Besichtigungsergebnis anfertigt und dem Gericht zur Verwahrung übermittelt. Namentlich benannte Anwälte des Antragstellers können den Gerichtssachverständigen während der Besichtigung unterstützen und dafür zur Anwesenheit berechtigt sein. Um möglicherweise betroffene Geheimhaltungsbelange des mutmaßlichen Verletzers zu schützen, z. B. Betriebsgeheimnisse, die bei der Besichtigung zu Tage treten, sind der Antragsteller selbst bzw. Mitarbeiter des Antragstellers regelmäßig von der Besichtigung ausgeschlossen und erhalten zunächst auch keinen Zugriff auf das Besichtigungsgutachten. Aus diesem Grund werden der Gerichtssachverständige und die Anwälte des Antragstellers durch das Gericht auch regelmäßig zur

Verschwiegenheit über die bei der Besichtigung erfahrenen Umstände verpflichtet – und zwar gegenüber Dritten und sogar gegenüber dem Antragsteller selbst.

Um für „Waffengleichheit“ zu sorgen, wird dem mutmaßlichen Verletzer häufig Gelegenheit gegeben, vor Durchführung der Besichtigungsmaßnahmen binnen eines kurzen Zeitraums, in aller Regel zwei Stunden, seinerseits einen anwaltlichen Vertreter beizuziehen, um besser überprüfen zu können, ob die beabsichtigten Besichtigungsmaßnahmen von der Besichtigungsanordnung gedeckt sind und um eine einseitige Einflussnahme auf den Sachverständigen möglichst zu vermeiden.

4.2 Zweite Stufe: Freigabe

Nach Durchführung der Besichtigung und Vorliegen des Besichtigungsgutachtens geht es auf einer zweiten Stufe des Verfahrens darum, ob das Besichtigungsgutachten an den Antragsteller freigegeben wird. Hierüber entscheidet das Gericht nach mündlicher Verhandlung, wobei der mutmaßliche Verletzer Gelegenheit erhält zu möglicherweise betroffenen Geheimhaltungsbelangen vorzutragen und dadurch eine (unbeschränkte) Freigabe des Gutachtens unter Umständen zu verhindern.

Hinsichtlich des Freigabeverfahrens hat der Antragsteller zwei Wahlmöglichkeiten: Er kann die Aushändigung des Gutachtens unmittelbar an sich selbst verlangen oder er kann verlangen, dass das Gutachten zunächst nur seinen

anwaltlichen Vertretern mit der Maßgabe aushändigt wird, dass diese Verschwiegenheit auch ihm gegenüber zu bewahren haben. Die Aushändigung an die anwaltlichen Vertreter des Antragstellers kann dabei ohne vorherige Erörterung etwaiger entgegenstehender Geheimhaltungsbelange des mutmaßlichen Verletzers und damit unmittelbar erfolgen. Diese Variante hat den Vorteil, dass der Antragsteller im weiteren Freigabeverfahren durch seine besser informierten Anwälte größeren Einfluss auf die Entscheidung nehmen kann, ob das Gutachten schließlich auch an ihn selbst freigegeben wird.

Denn für die Entscheidung über die Freigabe an den Antragsteller stellt das Gericht eine Interessenabwägung im Einzelfall an. Entscheidend ist, ob das Informationsinteresse des Antragstellers oder das Geheimhaltungsinteresse des mutmaßlichen Verletzers überwiegt.

Sind Geheimhaltungsbelange des mutmaßlichen Verletzers nicht betroffen, wird das Gutachten unbeschränkt freigegeben. Andernfalls kann im Einzelfall auch eine beschränkte Freigabe dahingehend erfolgen, dass geheimnisrelevante Passagen des Gutachtens geschwärzt werden, wenn dies ohne Sinnentstellung möglich ist und eine ausreichende Bewertung der Verletzungsfrage erlaubt. Ist dies nicht der Fall, muss das Gericht zugunsten der Partei entscheiden, deren Interessen überwiegen. Dabei gehen manche Gerichte davon aus, dass das Informationsinteresse des Antragstellers generell überwiegt, wenn sich mit dem Besichtigungsgutachten nach vorläufiger Ansicht

des Gerichts eine Patentverletzung feststellen lässt. In diesem Fall erfolgt also eine Freigabe an den Antragsteller, der dann nicht nur ein mit hoher Beweiskraft ausgestattetes Gerichtssachverständigengutachten zur Verfügung hat, sondern auch eine vorläufige Meinung des Verletzungsgerichts, dass eine Patentverletzung tatsächlich vorliegt. Diese Situation kann naturgemäß starken Druck auf den mutmaßlichen Verletzer erzeugen und führt häufig zu einem raschen Vergleich bzw. einer Unterwerfung des mutmaßlichen Verletzers. Lässt sich mit dem Besichtigungsgutachten nach Auffassung des Gerichts dagegen keine Patentverletzung feststellen, erfolgt auch keine Freigabe an den Antragsteller.

Das Freigabeverfahren nimmt – je nachdem, ob der mutmaßliche Verletzer Rechtsmittel gegen eine Freigabeentscheidung einlegt – typischerweise drei bis sechs Monate ab dem Zeitpunkt der Antragstellung auf Freigabe des Besichtigungsgutachtens in Anspruch. Eine längere Verfahrensdauer kann sich ergeben, wenn eine ungewöhnlich umfangreiche Erörterung von Geheimhaltungsbelangen des mutmaßlichen Verletzers erforderlich wird. Die tatsächliche Freigabe erfolgt erst nach Rechtskraft der Freigabeanordnung, also ggf. erst nach zweitinstanzlicher Entscheidung.

5. Kosten und Schadensersatz

Die Regelungen zur Kostentragung im Besichtigungsverfahren sind kompliziert. Im Ergebnis lässt sich Folgendes sagen: Bestätigt sich im Laufe des Besichtigungsverfahrens der Verletzungsverdacht, trägt der mutmaßliche Verletzer die Kosten des Verfahrens, wobei der Antragsteller Kostenerstattungsansprüche teilweise im Besichtigungsverfahren geltend machen kann und zum Teil in einem separaten Klageverfahren geltend machen muss. Andernfalls fallen die Kosten entsprechend dem Antragsteller zur Last. In diesem Fall ist der Antragsteller dem Antragsgegner auch zum Ersatz etwaiger durch die Besichtigung entstandener Schäden verpflichtet, z. B. zum Ersatz der durch eine Produktionsunterbrechung verursachten wirtschaftlichen Schäden.

Das Kostenrisiko hängt stark von der wirtschaftlichen Bedeutung einer Hauptsacheklage wegen Patentverletzung ab. Es gilt derselbe Streitwert. Dieser ist für die Berechnung gesetzlicher Gerichts- und Anwaltsgebühren maßgeblich. Für das Kostenrisiko sind die Gebühren für die eigenen rechts- und patentanwaltlichen Vertreter, die bei üblichen Honorarvereinbarungen nach Zeitaufwand die gesetzlichen Gebühren übersteigen können, die Gerichtsgebühren, Gebühren für den Gerichtssachverständigen, Reisekosten und die gesetzlichen Gebühren für den Rechts- und Patentanwalt der Gegenseite zu berücksichtigen. Für typische Streitwerte zwischen

EUR 500.000 und EUR 5.000.000 liegt das Kostenrisiko für ein Besichtigungsverfahren in der Größenordnung zwischen EUR 50.000 und EUR 250.000. Hierbei ist allerdings zu berücksichtigen, dass ein Besichtigungsverfahren einen ggf. deutlich kostenaufwändigeren Hauptsacheprozess wegen Patentverletzung entbehrlich machen kann.

französisches Büro in Paris auch die Möglichkeit an, Beweissicherungsmaßnahmen in Frankreich mittels einer sogenannten „*saisie contrefaçon*“ effektiv durchzuführen. Für Beweissicherungsverfahren in anderen Staaten arbeiten wir mit einem in vielen Jahren der Zusammenarbeit etablierten Netzwerk ausländischer Kollegen zusammen.

6. Zusammenfassung

6. Zusammenfassung

Zusammenfassend stellt das Besichtigungsverfahren dem in Beweisnot befindlichen Patentinhaber ein effektives Instrument zur Verfügung, um sich die zum Nachweis einer Patentverletzung benötigten Informationen und Beweismittel schnell und mit begrenztem Aufwand verfügbar zu machen. Die gewonnenen Informationen und Beweismittel können nicht nur für eine Patentverletzungsklage in Deutschland, sondern häufig auch für Patentverletzungsverfahren in anderen Staaten genutzt werden.

Entscheidend für den Erfolg ist eine gründliche strategische Vorbereitung und Planung durch in Besichtigungsverfahren erfahrene Rechts- und Patentanwälte. Die Anwälte unserer Sozietät verfügen über umfangreiche Erfahrung in Besichtigungsverfahren und können Sie bei der Wahrnehmung Ihrer Interessen sowohl durch die Vertretung vor Gericht als auch während der Besichtigung vor Ort unterstützen. Darüber hinaus bieten wir über unser



© 2021 BARDEHLE PAGENBERG Partnerschaft mbB

BARDEHLE PAGENBERG Partnerschaft mbB, Patentanwälte Rechtsanwälte ist eine Partnerschaft mit Sitz in München, eingetragen im Partnerschaftsregister des Amtsgerichts München unter der Nummer 1152.

Unsere Büros sind im jeweiligen Land als rechtlich unabhängig von den anderen Länderbüros haftende Gesellschaften tätig.

Alle Rechte vorbehalten, insbesondere die des Nachdrucks, der Wiedergabe auf fotomechanischem oder ähnlichem Wege und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen ohne vorherige Genehmigung von BARDEHLE PAGENBERG.

Der Inhalt dieser Publikation stellt keine Rechtsberatung dar. BARDEHLE PAGENBERG übernimmt keine Haftung für die in dieser Publikation oder in der Website www.bardehle.com enthaltenen Informationen.

Kontakt

München

Prinzregentenplatz 7
81675 München
T +49.(0)89.928 05-0
F +49.(0)89.928 05-444
info@bardehle.de

Düsseldorf

Breite Straße 27
40213 Düsseldorf
T +49.(0)211.478 13-0
F +49.(0)211.478 13-31
info@dus.bardehle.de

Paris

SO Square Opéra
5 rue Boudreau
75009 Paris
T +33.(0)1.53 05 15-00
F +33.(0)1.53 05 15-05
info@bardehle.fr

Barcelona

Avenida Diagonal 420, 1^o, 1^a
08037 Barcelona
T +34.93.4 57 61 94
F +34.93.4 57 62 05
info@bardehle.es

Yusarn Audrey

Singapore

24 Raffles Place
#27-01 Clifford Centre
Singapore 048621
T +65.63 58 28 65
F +65.63 58 28 64
enquiries@yusarn.com



IP Strategists • IP Lawyers • Patent Attorneys