



# Inhaltsverzeichnis



- 1 Welche Rolle spielt der deutsche Gerichtsstand in Patentverletzungsverfahren?
- 2 Gibt es einen Unterschied zwischen Patentverletzungsverfahren und Rechtsbestandsverfahren?
- 3 Haben ein Einspruch oder eine Nichtigkeitsklage Auswirkungen auf ein anhängiges Patentverletzungsverfahren dasselbe Patent betreffend?
- 4 Kann der Patentinhaber im Falle einer Patentverletzung überall in Deutschland klagen?
- 5 Welche Arten von Patentverletzung gibt es in Deutschland und was sind die wesentlichen rechtlichen Voraussetzungen und Rechtsfolgen?
- 6 Kann ein Patent nur wörtlich, d.h. dem Wortsinn gemäß, oder auch äquivalent verletzt werden?
- 7 Welche rechtlichen Optionen stehen einem Patentinhaber im Falle einer vermeintlichen Patentverletzung zur Verfügung?
- 8 Welche Voraussetzungen müssen für den Erlass einer einstweiligen Verfügung in patentrechtlichen Fällen erfüllt sein?
- 9 Welche Ansprüche stehen dem Patentinhaber im Falle einer Patentverletzung zu?
- 10 Gibt es in Deutschland Voruntersuchungsverfahren (Discovery) zur Beweissicherung?
- 11 Haftet die Geschäftsführung eines Unternehmens persönlich für Patentverletzungen, die durch das Unternehmen begangen werden?
- 12 Welche rechtlichen Optionen stehen dem vermeintlichen Patentverletzer zum Zwecke der Verteidigung zur Verfügung?
- 13 Wie ist der typische Verlauf eines Patentverletzungsprozesses vor Gericht?
- 14 Wann ist in Patentverletzungsprozessen ungefähr mit einer erstinstanzlichen Entscheidung zu rechnen?
- 15 Wie hoch sind die geschätzten Kosten für ein Patentverletzungsverfahren in erster Instanz?
- 16 Hat ein Patentinhaber die Möglichkeit, patentverletzende Produkte auf einer Messe beschlagnahmen zu lassen (z.B. Produktpiraterie)?

[Zu den Experten](#)



## Welche Rolle spielt der deutsche Gerichtsstand in Patentverletzungsverfahren?

Deutschland ist einer der größten und bedeutendsten Wirtschaftsstandorte in der Europäischen Union. Gleichzeitig spielt die Bundesrepublik eine wichtige Rolle als Gerichtsstandort in Patentverletzungsverfahren. Einer der Gründe dafür ist, dass neue technische Produkte häufig sehr früh in Deutschland auf den Markt gebracht werden. Ein weiterer, dass die deutschen Patentgerichte gerade aufgrund ihrer zeit- und kosteneffizienten Prozesse bei Unternehmen sehr beliebt sind. Insgesamt werden die deutschen Gerichte als patentinhaberfreundlich wahrgenommen.

Auch international ist der deutsche Patentgerichtsstand beliebt. Entsprechend viele Patentverletzungsverfahren finden vor deutschen Gerichten statt. Zugleich resultiert daraus der **anerkannte Erfahrungsschatz deutscher Gerichte** bei der Beurteilung von Patentverletzungen. Die Bundesrepublik verzeichnet im europäischen Vergleich regelmäßig die höchste Anzahl an neu eingereichten Patentverletzungsverfahren.

In erster Instanz kann der Kläger deutschlandweit unter zwölf Landgerichten für die Durchführung eines Patentverletzungsprozesses wählen. Die örtliche Spezialzuständigkeit für Patentverletzungsverfahren wird von den Bundesländern bestimmt. Die eigens eingerichteten Patentstreitkammern an den jeweiligen Landgerichten sind mit drei Richtern besetzt. Obwohl diese Richter klassischerweise eine juristische Ausbildung haben, haben sie zumeist langjährige Erfahrung in Patentfällen erworben und sind im Patentrecht speziell geschult. Das meist gewählte Landgericht für patenrechtliche Streitigkeiten ist das Landgericht Düsseldorf, gefolgt von den Landgerichten in Mannheim, München und Hamburg.

Aufgrund der Erfahrung und des allgemeinen Gerichtssystems in Deutschland kann mit einer erstinstanzlichen Gerichtsentscheidung in geeigneten Fällen durchaus bereits innerhalb eines Jahres gerechnet werden. Im Vergleich zu anderen Jurisdiktionen stellt dies einen Vorteil des deutschen Rechtssystems dar. Prozesse unter Beteiligung einer Jury, wie z.B. in den USA, nehmen demgegenüber deutlich mehr Zeit in Anspruch. Ein weiterer Grund ist die weitgehende Befreiung des Verletzungsverfahrens von einer vertieften Behandlung mit dem Rechtsbestand der Klagepatente. Die oftmals sehr aufwändige Auseinandersetzung über den Rechtsbestand muss nämlich parallel vor dem Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) und/oder dem Bundespatentgericht (BPatG) geführt werden.

Noch ein weiterer Vorteil für die Prozessführung in Deutschland ergibt sich für Patentinhaber aus der Tatsache, dass die Verfahren verhältnismäßig **kosteneffizient** gestaltet sind. Bis zu einem bestimmten Grad sind die Kosten und das damit verbundene Risiko zudem vorhersehbar, da sie gesetzlich durch das Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (RVG) und das Gerichtskostengesetz (GKG) festgelegt sind. Dabei folgt man in Deutschland im Vergleich zu anderen Jurisdiktionen, wie beispielsweise den Niederlanden, nicht dem Prinzip einer vollständigen Kostenerstattungspflicht. Die unterliegende Partei muss der obsiegenden Partei die Kosten nur bis zur gesetzlich vorgeschriebenen Höhe erstatten. Darüberhinausgehende Kosten, die z.B. durch die Vereinbarung einer Vergütung auf Stundenbasis entstehen können, trägt jede Partei selbst. Die gesetzlichen Gebühren sind verhältnismäßig moderat.





## Gibt es einen Unterschied zwischen Patentverletzungsverfahren und Rechtsbestandsverfahren?

Das deutsche System zur Durchsetzung von Patenten ist gekennzeichnet von der **Trennung von Verletzungs- und Nichtigkeitsverfahren (sog. Trennungsprinzip)**. Entsprechend werden die Verfahren auch vor unterschiedlichen Gerichten geführt.

Die gerichtliche Zuständigkeit für Patentverletzungsklagen liegt bei den Zivilgerichten, namentlich bei den **Landgerichten** (in erster Instanz). Ohne Geltendmachung einer konkreten Rechtsverletzung kann dagegen Jedermann den Rechtsbestand eines Patents innerhalb von neun Monaten nach Bekanntmachung des Hinweises auf Patenterteilung im Einspruchsverfahren angreifen. Im Falle eines Europäischen Patents geschieht dies vor dem **Europäischen Patentamt (EPA)**; im Falle eines separaten deutschen Patents ist der Einspruch vor dem **Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA)** zu erheben. Sofern es sich bei dem Patent um ein Europäisches Patent handelt, besteht für den Einsprechenden nur innerhalb dieser neun Monate die Möglichkeit, das Patent für alle benannten Vertragsstaaten einheitlich für nichtig zu erklären und somit widerrufen zu lassen. Nach Ablauf der neunmonatigen Einspruchsfrist ist ein Einspruch unzulässig und es bleibt nur noch die Möglichkeit, Nichtigkeitsklage zu erheben, um dem Patent seine Wirkung zu entziehen - im Falle eines Europäischen Patents in jedem einzelnen benannten Vertragsstaat, in dem das Patent (noch) in Kraft steht. Nichtigkeitsklagen sind im Allgemein subsidiär zu Einspruchsverfahren. In Deutschland ist das **Bundespatentgericht (BPatG)** in München für Nichtigkeitsklagen ausschließlich zuständig.

In Verletzungsverfahren kann die erstinstanzliche Entscheidung des **Landgerichts (LG)** mit dem Rechtsmittel der Berufung angegriffen werden. Die Berufung ist bei dem **Oberlandesgericht (OLG)** einzulegen, in dessen Bezirk das jeweilige Landgericht mit seiner Patentstreitkammer liegt. Die meisten Verfahren enden nach dem OLG-Urteil, sofern sich die Parteien nicht bereits während oder nach einem Prozess vor dem LG gütlich einigen. Soweit zulässig kann unter engen Voraussetzungen gegen eine Entscheidung des OLG auch noch Revision beim **Bundesgerichtshof (BGH)** in Karlsruhe eingelegt werden.

Im Falle eines Rechtsbestandsverfahrens kann die Entscheidung des BPatG mit der Berufung ebenfalls beim BGH angegriffen werden. Der BGH ist in Patentangelegenheiten somit sowohl in Verletzungsverfahren (in dritter Instanz) als auch in Rechtsbestandsverfahren (in zweiter Instanz) zuständig. In beiden Fällen entscheidet final der **Zehnte (X.) Zivilsenat des BGH**.





## Haben ein Einspruch oder eine Nichtigkeitsklage Auswirkungen auf ein anhängiges Patentverletzungsverfahren dasselbe Patent betreffend?

Eine Folge des in Deutschland vorherrschenden sogenannten Trennungsprinzip ist, dass **Einwände gegen den Rechtsbestand eines Patents nicht zur Verteidigung oder als Gegenanspruch in einem anhängigen Verletzungsverfahren vorgebracht werden können** (oder andersherum). Selbstverständlich sind die beiden Verfahrensarten jedoch nicht völlig unabhängig voneinander zu betrachten. Um einen angemessenen Interessenausgleich zu gewährleisten, kann das Verletzungsgericht die Aussetzung des Verletzungsverfahrens anordnen.

Die **Voraussetzung für eine Aussetzung** sind:

1. Ein **Einspruch oder eine Nichtigkeitsklage** gegen das jeweilige Patent muss bereits anhängig (oder in erster Instanz schon erfolgreich) oder spätestens vor der mündlichen Verhandlung erhoben worden sein.
2. Das Rechtsbestandsverfahren muss mit überwiegender Wahrscheinlichkeit Aussicht auf Erfolg haben. Als Daumenregel bedeutet dies, dass hierfür in jedem Fall **Stand der Technik** vorgebracht werden muss, der neuheitsschädlich ist und/oder gegen eine erfinderische Tätigkeit bei der patentierten technischen Lehre spricht.



## Kann der Patentinhaber im Falle einer Patentverletzung überall in Deutschland klagen?

In Deutschland gibt es **zwölf spezialisierte Patentstreitkammern an Landgerichten**. In der Regel hat der klagende Patentinhaber dabei die Wahl, an welchem Standort die Patentverletzungsklage eingelegt werden soll. Die **örtliche Zuständigkeit** wird begründet durch **(1)** den Sitz des Beklagten (§§ 13, 17 ZPO) oder **(2)** den Gerichtsstand der unerlaubten Handlung (§ 32 ZPO). Im Falle von verletzenden Internetangeboten durch den Verletzer kann die Zuständigkeit jedes Landgerichts in Deutschland begründet werden (sog. „Fliegender Gerichtsstand“).





## Welche Arten von Patentverletzung gibt es in Deutschland und was sind die wesentlichen rechtlichen Voraussetzungen und Rechtsfolgen?

Eine Patentverletzung setzt im Regelfall die Benutzung der patentierten Erfindung durch den vermeintlichen Verletzer voraus. Abhängig von dem jeweiligen Erzeugnis oder Verfahren, das in den Schutzbereich des Patents fallen könnte, kann ein Patent dabei entweder unmittelbar oder mittelbar verletzt werden.

Für eine **unmittelbare Patentverletzung** müssen - als Daumenregel - alle Merkmale des betroffenen Patentanspruchs verwirklicht sein. Wenn dies der Fall ist, ist es jedem Dritten (der vermeintliche Verletzer) verboten, ohne Zustimmung des Patentinhabers das **Erzeugnis**, das Gegenstand des Patents ist, herzustellen, anzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu gebrauchen oder zu den genannten Zwecken entweder einzuführen oder zu besitzen. Falls durch den Patentanspruch ein **Verfahren** geschützt ist, ist es jedem Dritten (der vermeintliche Verletzer) verboten, ohne Zustimmung des Patentinhabers das Verfahren, das Gegenstand des Patents ist, anzuwenden oder, wenn der Dritte weiß oder es auf Grund der Umstände offensichtlich ist, dass die Anwendung des Verfahrens ohne Zustimmung des Patentinhabers verboten ist, zur Anwendung in Deutschland anzubieten. Falls es sich bei dem Verfahren um ein **Herstellungsverfahren** handelt, ist es des Weiteren jedem Dritten (der vermeintliche Verletzer) verboten, ohne Zustimmung des Patentinhabers das durch das Verfahren, welches Gegenstand des Patents ist, **unmittelbar hergestellte Erzeugnis** anzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu gebrauchen oder zu den genannten Zwecken entweder einzuführen oder zu besitzen.

In bestimmten Fällen kann es für eine unmittelbare Patentverletzung ausreichend sein, Produkte zu verkaufen, ohne dass bereits alle Merkmale des Patentan-

spruchs erfüllt sind. Das ist namentlich dann der Fall, wenn es sich bei der fehlenden Komponente um eine „Allerweltszutat“ handelt, die für den eigentlichen Erfindungsgedanken nebensächlich ist, und der Käufer dieses Teil entweder schon besitzt oder es sich ohne Weiteres besorgen kann, um die patentgeschützte Gesamtvorrichtung zu vervollständigen.

Falls der vermeintliche Verletzer nur einzelne Mittel zur Verfügung stellt, die sich auf ein wesentliches Element der Erfindung beziehen, kann er dadurch auch eine **mittelbare Patentverletzung** begehen. Nach dem deutschen Patentgesetz (PatG) ist es jedem Dritten (der vermeintliche Verletzer) verboten, ohne Zustimmung des Patentinhabers in Deutschland anderen als zur Benutzung der patentierten Erfindung berechtigten Personen **Mittel, die sich auf ein wesentliches Element der Erfindung beziehen**, zur Benutzung der Erfindung in Deutschland anzubieten oder zu liefern, wenn der Dritte weiß oder es auf Grund der Umstände offensichtlich ist, dass diese Mittel dazu geeignet und bestimmt sind, für die Benutzung der Erfindung verwendet zu werden. Eine derartige mittelbare Patentverletzung liegt unabhängig davon vor, ob (darauf zeitlich folgend) auch eine unmittelbare Patentverletzung begangen wird. Bei diesem Gefährdungstatbestand handelt es sich somit um einen sogenannten „Vorfeldschutz“. Typische Anwendungsfälle für eine mittelbare Patentverletzung ergeben sich im Zusammenhang mit der Lieferung von Ersatzteilen oder Bedarfsartikeln für den täglichen Gebrauch, die in komplexeren patentgeschützten Produkten, wie z.B. Kaffeemaschinen oder Druckern, zur Verwendung kommen.





## Kann ein Patent nur wörtlich, d.h. dem Wortsinn gemäß, oder auch äquivalent verletzt werden?

Der Schutzbereich eines Patents wird durch die Patentansprüche bestimmt. Die Beschreibung und die Zeichnungen sind dabei jedoch zur Auslegung der Patentansprüche heranzuziehen.

Die sogenannte **wortsinngemäße Benutzung** eines Patents ist die häufigste Form einer Patentverletzung. Hierbei werden alle Merkmale eines Patentanspruchs durch das vermeintlich verletzende Produkt oder Verfahren verwirklicht. Um die Bedeutung eines Begriffs, der in den Patentansprüchen verwendet wird, zu bestimmen, kann die gesamte Patentschrift zur Auslegung herangezogen werden. In diesem Zusammenhang stellt das Patent „sein eigenes Lexikon“ dar.

Der Schutzbereich eines Patents erstreckt sich jedoch auch noch auf eine sogenannte **äquivalente Benutzung**. Eine solche kann dann vorliegen, wenn ein Produkt oder Verfahren die Merkmale der Patentansprüche zwar nicht wortsinngemäß erfüllt, es dem patentgeschützten Gegenstand jedoch gleichwohl sehr ähnlich ist. Die deutsche Rechtsprechung hat hierzu **drei Voraussetzungen** entwickelt, die regelmäßig erfüllt sein müssen, um von einer äquivalenten Patentverletzung ausgehen zu können:

1. Die Ausführungsform muss das der Erfindung zugrundeliegende Problem mit zwar abgewandelten, aber objektiv gleichwirkenden Mitteln lösen (**Gleichwirkung**).
2. Die Fachkenntnisse müssen den Fachmann befähigen, die abgewandelte Ausführungsform mit ihren abweichenden Mitteln als gleichwirkend aufzufinden (**Auffindbarkeit/Naheliegen**).
3. Die Überlegungen, die der Fachmann hierzu anstellen muss, müssen am Sinngehalt der im Patentanspruch unter Schutz gestellten Lehre orientiert sein (**Gleichwertigkeit**).

Umgekehrt lässt sich Äquivalenz meist ausschließen, wenn die abgewandelte Lösung nach den Äußerungen der Patentschrift gerade nicht unter Schutz gestellt werden sollte oder der Fachmann eigene erfinderische Überlegungen angestellt hat, um zu der Lösung zu gelangen. Eine weitere praktisch sehr relevante Fallgruppe betrifft Fälle, in denen der Gegenstand bereits vor der Patenterteilung aus dem Stand der Technik vorbekannt war („Formsteineinwand“).





## Welche rechtlichen Optionen stehen einem Patentinhaber im Falle einer vermeintlichen Patentverletzung zur Verfügung?

Ein Patentinhaber besitzt im Falle einer vermeintlichen Verletzung seiner Patente eine Vielzahl an (Rechts-) Mitteln, sowohl gerichtlich als auch außergerichtlich.

Bevor man im Wege der Klage gerichtlich gegen den vermeintlichen Patentverletzer vorgeht, versuchen beide Parteien zunächst meist, die Angelegenheit einvernehmlich beizulegen. So kann der Patentinhaber den vermeintlichen Verletzer mit einem **Schutzrechtshinweis** auf sein Patent aufmerksam machen. Dieser Schutzrechtshinweis kann seitens des Patentinhabers - z.B. in passenden Wettbewerbskonstellationen - auch mit einem Angebot auf Abschluss eines Lizenzvertrages verbunden werden. Eine andere, ähnliche Möglichkeit stellt die sogenannte **Berechtigungsanfrage** dar, mit welcher der vermeintliche Verletzer über das existierende Patent informiert und zugleich gefragt wird, inwiefern dieser meint, zur Benutzung des Patents berechtigt zu sein. Eine solche Berechtigungsanfrage stellt zunächst noch ein informelles Schreiben ohne Aufforderung zur Unterlassung der weiteren Patentbenutzung dar. In der Praxis hat sie aber häufig eine vergleichbare Wirkung wie eine Abmahnung.

Der nächste Schritt, der dann auch zugleich formeller und meist Voraussetzung für das Einreichen einer Klage ist, wenn man einem Kostenrisiko aufgrund sofortigen Anerkenntnisses entgehen will, ist die patentrechtliche **Abmahnung**. Zusätzlich zum Hinweis auf das existierende Patent enthält die Abmahnung eine Begründung des Patentinhabers zu der konkret vorgeworfenen Verletzungshandlung, d.h. es wird der Vorwurf

der Patentverletzung des vermeintlichen Verletzers erläutert – ähnlich der späteren Klageschrift. Der Patentinhaber fordert zugleich den vermeintlichen Verletzer dazu auf, weitere patentverletzende Handlungen zu unterlassen. Üblicherweise ist der Abmahnung zu diesem Zweck eine vorformulierte strafbewehrte **Unterlassungs- und Verpflichtunserklärung** beigefügt; verbunden mit der Aufforderung, diese oder eine gleichwertige Erklärung innerhalb einer gesetzten Frist dem Patentinhaber unterzeichnet zukommen zu lassen.

Falls der vermeintliche Verletzer keine (ausreichende) Unterlassungserklärung innerhalb der gesetzten Frist abgibt oder eine solche Erklärung im Einzelfall ausnahmsweise einmal nicht sinnvoll sein sollte, ist das Einreichen einer **Verletzungsklage** der nächste Schritt zum Zwecke der Durchsetzung der Patentrechte.

Bei Dringlichkeit hat der Patentinhaber je nach Einzelfall auch die Möglichkeit, eine **einstweilige Verfügung** zu beantragen. Im Gegensatz zu einer gewöhnlichen Klage kann der Patentinhaber hier jedoch z.B. keinen Schadensersatz geltend machen und auch nicht die Vernichtung der vermeintlich patentverletzenden Produkte verlangen.





## Welche Voraussetzungen müssen für den Erlass einer einstweiligen Verfügung in patentrechtlichen Fällen erfüllt sein?

Obwohl Patentverletzungsverfahren in der Regel viel komplexer als andere Verfahren sind (z.B. im Recht gegen den unlauteren Wettbewerb), ist es nicht unmöglich, erfolgreich eine einstweilige Verfügung im Patentrecht zu beantragen. Deutsche Gerichte betonen immer wieder, dass einstweilige Verfügungen je nach Angemessenheit im Einzelfall auch im Patentrecht zur Verfügung stehen. Die maßgebliche Herausforderung für einen Patentinhaber liegt meist darin, den Rechtsbestand seines Patents in hinreichender Weise glaubhaft zu haben. Zudem wehren sich mögliche Verletzer oft vorbeugend durch Hinterlegung einer sogenannten Schutzschrift. Letzteres ist inzwischen auch online möglich.

Im Allgemeinen muss ein Patentinhaber **zwei Voraussetzungen** glaubhaft machen, damit er eine einstweilige Verfügung erfolgreich bei Gericht beantragen kann:

1. Zunächst muss der Antragsteller einen „**Verfügungsanspruch**“ glaubhaft machen. Dafür müssen die **anspruchsbegründenden Tatsachen einer Patentverletzung als überwiegend wahrscheinlich** darlegt werden. Das ist dann der Fall, wenn mehr für das Vorliegen der behaupteten Tatsachen spricht als gegen sie.
2. Als zweite Voraussetzung muss der Antragsteller einen „**Verfügungsgrund**“ glaubhaft machen. Hierfür muss er zum einen darlegen, dass die Angelegenheit **dringlich** ist (insbesondere darf er nicht schon länger als ca. vier bis sechs Wochen Kenntnis von der vermeintlichen Patentverletzung haben). Vor allem im Patent-

recht muss dem Gericht zum anderen aber glaubhaft gemacht werden, dass der **Rechtsbestand des Verfügungspatents ausreichend gesichert** ist. Als Daumenregel gilt, dass das Patent bereits ein kontradiktorisches Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahren „überlebt“ haben sollte. Je nach Einzelfall stellen deutsche Gerichte aber auch geringere Anforderungen an die Glaubhaftmachung des Rechtsbestandes des Verfügungspatents (z.B. im Zusammenhang mit Generika-Fällen oder wenn das Patent bereits länger in Kraft steht und bislang allgemein vom Markt respektiert wurde).

Letztendlich hängt der Erlass einer einstweiligen Verfügung im Patentrecht immer von den jeweiligen **Umständen des Einzelfalls** ab. Falls es dem Antragsteller nicht gelingt, einen „Verfügungsanspruch“ und einen „Verfügungsgrund“ glaubhaft zu machen, bleibt ihm auf gerichtlichem Wege nur die Möglichkeit, eine gewöhnliche Klage zu erheben, um seine Patentrechte durchzusetzen.

Ein rechtliches Risiko, das der Patentinhaber jedoch immer - vor allem bei anschließender Vollstreckung der erfolgreich beantragten einstweiligen Verfügung - berücksichtigen sollte, ist das potentielle Entstehen eines **Schadensersatzanspruchs** des Antragsgegners. Erweist sich die Anordnung einer einstweiligen Verfügung beispielsweise als von Anfang an ungerechtfertigt, so ist diejenige Partei, die die Anordnung erwirkt hat, verpflichtet, dem Gegner den Schaden zu ersetzen, der diesem aus der Vollziehung der angeordneten Verfügung entsteht.





## Welche Ansprüche stehen dem Patentinhaber im Falle einer Patentverletzung zu?

Der meist wichtigste Anspruch ist der **Unterlassungsanspruch**, mit dem zukünftige Patentverletzungen untersagt werden können. Zusätzlich kann der Patentinhaber für in der Vergangenheit begangene rechtsverletzende Handlungen **Schadensersatz** geltend machen, **Vernichtung** der sich im Besitz oder Eigentum des Verletzers befindlichen patentverletzenden Produkte fordern sowie einen **Rückruf** patentverletzender Produkte aus den Vertriebswegen verlangen. Weiter hat der Patentinhaber einen Anspruch auf **Auskunft** (über Herkunft und Vertriebsweg) und **Rechnungslegung** sowie im Einzelfall einen Anspruch auf **Vorlage und Besichtigung**, wenn die patentverletzende Handlung anders nicht vollständig nachgewiesen werden kann (häufig vor Einreichung einer konkreten Klage).

Bei der Geltendmachung von Schadensersatz hat der Patentinhaber drei (grundsätzlich frei wählbare) **Möglichkeiten, den Schaden zu beziffern**: (1) Der **Gewinn des Verletzers** aufgrund der patentverletzenden Handlung, (2) eine fiktive Lizenzgebühr (sog. **Lizenzanalogie**), (3) der (konkrete) **entgangene Gewinn** des Patentinhabers. Der Schadensersatz im Patentrecht ist auf EU-Ebene im Wesentlichen durch die sogenannte Durchsetzungsrichtlinie harmonisiert.



## Gibt es in Deutschland Voruntersuchungsverfahren (Discovery) zur Beweissicherung?

Es gibt im deutschen (Patent-) Recht **keine Voruntersuchungen zur Beweissicherung** im Vorfeld einer Klage. Das ist einer der Gründe dafür, warum die Kosten für Patentverletzungsverfahren nicht so hoch wie z.B. in den USA sind, wo sogenannte Discovery-Verfahren üblich sind. Allerdings hat der Patentinhaber eine andere Möglichkeit, um im Vorfeld einer Klage detailliertere Informationen zu einer vermeintlich patentverletzenden Handlung zu erhalten. So hat der Patentinhaber das **Recht auf Vorlage von Dokumenten und Besichtigung von Sachen**. Voraussetzung hierfür ist unter anderem, dass die hinreichende Wahrscheinlichkeit einer Patentverletzung gegeben ist und dass die Vorlage bzw. Besichtigung zur Begründung der Ansprüche des Patentinhabers erforderlich ist.





## Haftet die Geschäftsführung eines Unternehmens persönlich für Patentverletzungen, die durch das Unternehmen begangen werden?

Compliance-Themen ergeben sich regelmäßig auch im Patentrecht. Die Haftung des Arbeitnehmers als sogenannter unmittelbarer Verletzer ist nach deutschem Recht gänzlich unbestritten. Darüber hinaus ist ebenfalls die Haftung des Arbeitgebers, also des Unternehmens selbst, anerkannt. In der Vergangenheit kamen jedoch immer wieder Fragen zur unmittelbaren persönlichen Haftung des Leitungsorgans auf, z.B. des Geschäftsführers einer GmbH. Vor allem der für das Patentrecht zuständige **Zehnte (X.) Zivilsenat des Bundesgerichtshofs** (BGH) erkennt die Verantwortlichkeit eines gesetzlichen Vertreters eines Unternehmens in weitem Umfang an.

Für das Leitungsorgan bzw. die Geschäftsführung wird in Bezug auf Patentverletzungen regelmäßig eine sogenannte Garantenstellung angenommen. Begründet wird dies damit, dass aufgrund der Vielzahl existierender Patente in so gut wie jedem technischen Industriezweig eine gesteigerte Gefährdungslage für Patente Dritter besteht. Die Geschäftsführung hat deshalb die tatsächliche und rechtliche Möglichkeit und Zumutbarkeit der Beherrschung einer solchen Gefahrenlage. Die gesetzlichen Vertreter eines Unternehmens haben aus diesem Grund die **Pflicht, das Unternehmen derart zu organisieren, dass Patentverletzungen in einer ihnen zumutbaren Weise vermieden werden** (sogenannte Verkehrssicherungspflicht).

Entscheidend ist dabei jedoch immer die **konkrete Stellung** des jeweiligen Leitungsorgans im Unternehmen. Der Finanzvorstand eines Unternehmens haftet beispielsweise nicht für Patentverletzungen, die im Verantwortungsbereich des für den Vertrieb zuständigen Geschäftsführers stattfinden - zumindest nicht solange er keine Kenntnis von der vermeintlichen Verletzung hat.

Der Geschäftsführer, der aufgrund der unternehmensinternen Zuständigkeitsverteilung für die Herstellung des vermeintlich patentverletzenden Produktes zuständig ist, hat eine vollumfängliche Verantwortung für die Beherrschung dieser Gefahrenlage. In dem Fall, dass ein normalerweise nicht zuständiges Leitungsorgan jedoch Kenntnis von der Gefahrenlage erlangt oder darüber informiert wird, trifft auch diesen aufgrund einer Garantenstellung eine Gefahrabwendungspflicht. Die praktische Relevanz der Geschäftsführerhaftung ist gleichwohl bislang eher gering, jedenfalls solange das Unternehmen im Innenverhältnis für die Freistellung des Geschäftsführers sorgt und/oder eine D&O-Versicherung greift. Für den Patentinhaber ergibt sich jedoch die in manchen Fällen durchaus interessante Option, die Geschäftsführung neben dem Unternehmen selbst persönlich mit in die Haftung zu nehmen.



## Welche rechtlichen Optionen stehen dem vermeintlichen Patentverletzer zum Zwecke der Verteidigung zur Verfügung?

Nachdem der vermeintliche Verletzer eine Abmahnung erhalten hat, kann es für ihn ratsam sein, die ggf. beigefügte oder zumindest eine gleichwertige, modifizierte **Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung** zu unterzeichnen, soweit die Abmahnung berechtigt oder eine Verteidigung wirtschaftlich zu aufwändig ist. Dadurch können weitere rechtliche Schritte vermieden werden. Falls die Abmahnung nicht berechtigt sein sollte, kann der Verwarnte entweder eine **Gegenabmahnung** (wegen unberechtigter Schutzrechtsverwarnung) aussprechen oder eine sog. **negative Feststellungsklage** erheben, mit der gerichtlich festgestellt wird, dass er das Patent des Patentinhabers nicht verletzt. Dabei sollte jedoch bedacht werden, dass der Schutzrechtsinhaber durch das Erheben einer solchen negativen Feststellungsklage nicht daran gehindert wird, gerichtlich gegen die vermeintliche Patentverletzung vorzugehen. Sobald der Patentinhaber tatsächlich Klage wegen Patentverletzung einreicht, wird die negative Feststellungsklage des vermeintlichen Verletzers hinfällig.

Falls der vermeintliche Verletzer weiß oder sich darüber sorgt, dass der Patentinhaber aufgrund der Dringlichkeit im konkreten Einzelfall eine einstweilige Verfügung beantragen möchte, kann vorab eine sogenannte Schutzschrift hinterlegt werden. Eine solche **Schutzschrift** kann entweder bei den Gerichten hinterlegt werden, bei denen der Patentinhaber die einstweilige Verfügung wahrscheinlich beantragen wird, oder direkt online bei dem Zentralen Schutzschriftenregister, das seit Anfang 2016 existiert. Eine Schutzschrift sollte alle Argumente enthalten, die aus Sicht des Antragsgegners gegen den Erlass einer einstweiligen Verfügung sprechen,

damit sichergestellt ist, dass das Gericht bei seiner Entscheidungsfindung alle Argumente beider Parteien hinreichend berücksichtigt. In aller Regel beraumt das Gericht in diesen Fällen zudem eine mündliche Verhandlung an, sodass sich der Erlass der Verfügung verzögert und das Risiko einer überraschenden Verfügung reduziert wird.

Für den Fall, dass der Patentinhaber bereits eine Klage eingereicht hat, liegt es nun am vermeintlichen Patentverletzer, seine Argumente gegen eine Verletzung in einer **Klageerwiderung** aufzuzeigen. Bedingt durch das in Deutschland vorherrschende Trennungsprinzip kann der Patentinhaber dabei zur Verteidigung gegen eine Verletzung keine Argumente gegen den Rechtsbestand des Patents (insb. Neuheit und/oder erfinderische Tätigkeit) vorbringen.

Deshalb kann es in diesem Fall eine taktische Erwägung sein, zusätzlich und möglichst früh eine **Nichtigkeitsklage** vor dem Bundespatentgericht (BPatG) zu erheben. Im Falle einer überwiegend wahrscheinlichen Aussicht auf Erfolg im Rechtsbestandsverfahren wird das Verletzungsgericht den bei ihm rechtshängigen Verletzungsprozess aussetzen bis eine Entscheidung des BPatG vorliegt. Sollte das Patent vollständig für nichtig erklärt werden, verliert der Patentinhaber in der Folge den Verletzungsprozess, weil diesem die rechtliche Grundlage entzogen wurde. In jedem Fall verschafft die Nichtigkeitsklage aber Zeit, die das von der Verletzungsklage betroffene Unternehmen z.B. dafür nutzen kann, eine Umgehungslösung für das vermeintlich verletzende Produkt zu entwickeln oder entsprechende Lieferprozesse mit dem nötigen Vorlauf anzupassen.



## Wie ist der typische Verlauf eines Patentverletzungsprozesses vor Gericht?

Ein gewöhnlicher Gerichtsprozess startet mit einer **Klage** vor der Patentstreitkammer des zuständigen Landgerichts (LG). Da es vorab keine allgemeinen Voruntersuchungen zur Beweissicherung gibt („keine US-Discovery“), muss der Kläger mit seiner Klage so viele Fakten und Details zur patentverletzenden Handlung darlegen wie möglich.

Damit die Klage dem Beklagten gerichtlich zugestellt wird, muss der Kläger (in der Regel der Patentinhaber selbst) einen **Gerichtskostenvorschuss** an das Gericht leisten. Nach der Zustellung der Klage ist diese rechtshängig und der Beklagte muss innerhalb von zwei Wochen einen Prozessvertreter bestellen, sofern er beabsichtigt, sich gegen die Klage zu verteidigen, weil in Patentstreitigkeiten vor dem Landgericht Anwaltszwang herrscht. Danach entwirft und übermittelt der Beklagte mit seinem Prozessvertreter innerhalb einer vom Gericht bestimmten Frist eine **Klageerwiderung**, in der die Gegenargumente und abweichenden Meinungen des Beklagten präsentiert werden (**Schriftliches Vorverfahren**). Alternativ kann der Vorsitzende Richter der Patentstreitkammer auch einen frühzeitigen Termin zum wesentlichen Austausch der Argumente festsetzen (**Früher erster Termin**). Die Besonderheiten im Ablauf unterscheiden sich hier örtlich etwas und die prominentesten Gerichte haben eigene Hinweise auf ihre üblichen Verfahrensregeln in Patentstreitverfahren erlassen. Im Falle der Anordnung des schriftlichen Vorverfahrens folgt auf die Klageerwiderung des Beklagten meist die sogenannte **Replik des Klägers**, in der dieser zu den Gegenargumenten des Beklagten Stellung nimmt, häufig wieder gefolgt von der sogenannten **Duplik des Beklagten**.

Nach ca. einem Jahr findet meist die **mündliche Verhandlung** vor der Patentstreitkammer statt (abhängig vom jeweils angerufenen Gericht und der technischen Komplexität des Falles). Die Verhandlung dauert in der Regel zwischen ein und zwei Stunden. Neben den Kernargumenten zur Auslegung des Schutzbereichs und den Eigenschaften der angegriffenen Produkte werden zivilprozessuale Aspekte erörtert, einschließlich der Frage, ob der Rechtsstreit gegebenenfalls bis zur Entscheidung einer parallelen Nichtigkeitsklage gegen das Patent ausgesetzt wird.

Erstinstanzliche Entscheidungen des Landgerichts können mit der **Berufung** angegriffen werden. Die Berufung ist bei dem Oberlandesgericht (OLG) einzulegen, in dessen Bezirk das jeweilige Landgericht mit seiner Patentstreitkammer liegt. Soweit zulässig, kann gegen die Entscheidung des OLG sodann noch **Revision** beim Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe eingelegt werden.



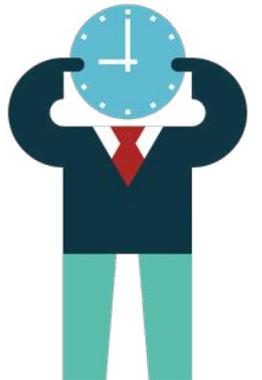


## Wann ist in Patentverletzungsprozessen ungefähr mit einer erstinstanzlichen Entscheidung zu rechnen?

Deutsche Gerichte sind aufgrund ihrer weitreichenden Erfahrung in Patentangelegenheiten extrem effizient, obwohl es verhältnismäßig viele Patentverletzungsprozesse in Deutschland gibt.

Daher kann idealerweise schon nach **ca. einem Jahr** mit einer Entscheidung im Hauptsacheverfahren gerechnet werden. Je nach Komplexität des Falls und dem jeweils angerufenen Gericht kann dies aber auch durchaus etwas länger oder (seltener) auch kürzer dauern. Ein Urteil ist nach ca. einem Monat nach der mündlichen Verhandlung zu erwarten. Die mündliche Verhandlung dauert in der Regel zwischen ein und zwei Stunden, sofern keine umfangreiche Beweisaufnahme notwendig ist. Ein Folgetermin ist die Ausnahme. Mehrtägige Verhandlungen wie in Großbritannien oder den USA finden nicht statt.

Sofern eine einstweilige Verfügung beantragt wird, kann diese im Erfolgsfall sehr schnell erlangt werden. Abhängig von dem jeweils angerufenen Gericht sowie der Komplexität des Falls ist es durchaus möglich, eine einstweilige Verfügung **innerhalb eines Tages** zu erlangen. Falls das Gericht jedoch eine mündliche Verhandlung anberaumt, wird es regelmäßig länger dauern, bis eine einstweilige Verfügung gewährt wird; je nach Gerichtskalender auch durchaus bis zu drei Monate. Generell sollte in Patentstreitsachen bedacht werden, dass die rechtlichen Hürden für die Erlangung einer einstweiligen Verfügung höher sind als in anderen Rechtsbereichen, nicht zuletzt, weil die wirtschaftlichen Folgen für den vermeintlichen Patentverletzer deutlich einschneidender sein können.



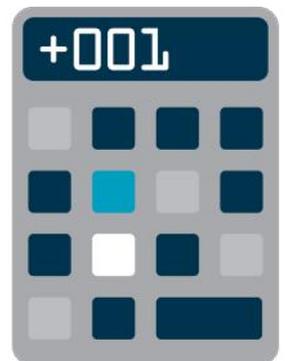


## Wie hoch sind die geschätzten Kosten für ein Patentverletzungsverfahren in erster Instanz?

Im Vergleich zu anderen Ländern ist ein Patentverletzungsprozess in Deutschland **sehr kosteneffizient**. Die Kosten für einen Gerichtsprozess sind bis zu einem bestimmten Grad **vorhersehbar**, weil sie gesetzlich festgelegt sind. Namentlich gilt das für die (erstattungsfähigen) Gerichtsgebühren nach dem Gerichtskostengesetz (GKG) sowie die Rechtsanwalts- und Patentanwaltsgebühren nach dem Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (RVG). Die Höhe dieser Gebühren bemisst sich nach dem sogenannten **Streitwert**. Dieser orientiert sich an dem wirtschaftlichen Interesse des Klägers bezogen auf den konkreten Einzelfall. Abhängig von der Komplexität und dem Umfang des Falls liegen die üblichen Streitwerte in Patentverletzungsprozessen durchschnittlich zwischen EUR 250.000,00 und EUR 5.000.000,00. Für die Wertberechnung kann als Daumenregel die mögliche Restlaufzeit des Patentes mit dem erwarteten Gewinn in diesem Zeitraum multipliziert werden, hinzuzurechnen ist der geschätzte Schadensersatz für die Vergangenheit und etwaige Folgeansprüche zu Vernichtung und Rückruf von Produkten. Insgesamt ist eine grobe Schätzung maßgeblich, die sich vielfach an dem Durchschnittswert von EUR 1.000.000,00 orientiert.

Die unterliegende Partei trägt üblicherweise die Kosten eines Prozesses bis zur Höhe der gesetzlich festgelegten Gebühren. Für den Fall, dass eine Partei mit ihren Ansprüchen nur zu einem Teil obsiegt und mit dem anderen Teil unterliegt, werden die Kosten in einem entsprechenden Verhältnis zwischen den Parteien geteilt. Kosten, welche die gesetzlich festgelegte Höhe übersteigen, z.B. infolge des Abschlusses einer Vergütungsvereinbarung auf Stundenbasis, sind von der jeweiligen Partei grundsätzlich selbst zu tragen.

Beispiele





## Wie hoch sind die geschätzten Kosten für ein Patentverletzungsverfahren in erster Instanz?

Im Folgenden **zwei Beispiele** für eine mögliche Kostentragung bzw. -erstattung, basierend auf einem **Streitwert von EUR 500.000,00 und EUR 1.000.000,00**:

a) Der Kläger gewinnt den Verletzungsprozess - Welche Kosten muss der Beklagte tragen bzw. erstatten?

### EUR 500.000,00 (Streitwert)

Rechtsanwalt (gesetzliche Gebühren, inkl. MwSt.):	EUR 11.186
Patentanwalt (gesetzliche Gebühren, inkl. MwSt.):	EUR 11.186
Gericht (gesetzl. Gebühren, bereits als Vorschuss von Kläger gezahlt):	<u>EUR 12.414</u>
<b>= Erstattung zugunsten des Klägers (Summe)</b>	<b>EUR 34.786</b>

### EUR 1.000.000,00 (Streitwert)

Rechtsanwalt (gesetzliche Gebühren, inkl. MwSt.):	EUR 16.392
Patentanwalt (gesetzliche Gebühren, inkl. MwSt.):	EUR 16.392
Gericht (gesetzl. Gebühren, bereits als Vorschuss von Kläger gezahlt):	<u>EUR 18.714</u>
<b>= Erstattung zugunsten des Klägers (Summe)</b>	<b>EUR 51.498</b>

b) Der Kläger verliert den Verletzungsprozess – Welche Kosten muss der Kläger tragen bzw. erstatten?

### EUR 500.000,00 (Streitwert)

Rechtsanwalt (gesetzliche Gebühren, inkl. MwSt.):	EUR 11.186
Patentanwalt (gesetzliche Gebühren, inkl. MwSt.):	<u>EUR 11.186</u>
<b>= Erstattung zugunsten des Beklagten (Summe)</b>	<b>EUR 22.372</b>

### EUR 1.000.000,00 (Streitwert)

Rechtsanwalt (gesetzliche Gebühren, inkl. MwSt.):	EUR 16.392
Patentanwalt (gesetzliche Gebühren, inkl. MwSt.):	<u>EUR 16.392</u>
<b>= Erstattung zugunsten des Beklagten (Summe)</b>	<b>EUR 32.784</b>

Die Gerichtsgebühren in Höhe von EUR 12.414,00 (Streitwert: EUR 500.000,00) / EUR 18.714,00 (Streitwert: EUR 1.000.000,00) hat der Kläger bereits mit Klageeinreichung als Vorschuss geleistet.

[Zurück](#)



## Hat ein Patentinhaber die Möglichkeit, patentverletzende Produkte auf einer Messe beschlagnahmen zu lassen (z.B. Produktpiraterie)?

Die vorsätzliche Patentverletzung ist in Deutschland **strafbar**. Falls der Rechteinhaber den Verdacht hat, dass ein Unternehmen patentverletzende Waren auf einer Messe ausstellt, kann dies einen sogenannten Anfangsverdacht einer Straftat begründen. In einem solchen Fall kann die **Staatsanwaltschaft** verpflichtet sein, Ermittlungen einzuleiten. Wenn der Verdacht eines gewerbsmäßigen Handelns vorliegt, muss sogar ein Ermittlungsverfahren eingeleitet werden. Andernfalls wird die vermeintliche Straftat nur auf Antrag verfolgt, es sei denn, dass die Strafverfolgungsbehörden wegen des besonderen öffentlichen Interesses an der Strafverfolgung ein Einschreiten von Amts wegen für geboten halten.

In jedem Fall ist jedoch die **Zollbehörde** mit ihren Zollbeamten als Hilfsbeamte der Staatsanwaltschaft für die Bekämpfung patentverletzender Waren zuständig - sowohl präventiv als auch repressiv. Daher ist die Zollbehörde auch berechtigt, patentverletzende Produkte **auf einer Messe zu Beweis Zwecken zu beschlagnahmen**. In der Regel werden die Zollbeamten dabei auf einem Rundgang über die Messe vom Rechteinhaber begleitet. Dieser muss zuvor einen entsprechenden Antrag stellen.

Wenn die Zollbeamten bei ihrer Inspektion Kenntnis von vermeintlich patentverletzenden Produkten erlangen, wird der Aussteller aufgefordert, die Produkte zu entfernen. Falls der Aussteller die Entfernung der Ware verweigert, kann das vermeintlich patentverletzende Produkt für ein folgendes potentiell strafverfahren beschlagnahmt werden. Sollte zudem der Verdacht bestehen, dass noch andere patentverletzende Waren am Stand des Ausstellers vorrätig sind, können die Zollbeamten den Messestand bei Gefahr in Verzug auch durchsuchen.

Dieses auf strafrechtlichen Vorschriften basierende Vorgehen kann eine effektive **Alternative zur einstweiligen Verfügung** auf zivilrechtlicher Grundlage bieten. Die **Abschreckung von Patentverletzern** ist ein weiterer positiver Effekt der Möglichkeit von Produktbeschlagnahmen auf Messen. Schon die Anwesenheit von Zollbeamten trägt dazu bei, die Ausstellung patentverletzender Waren auf Messen zu reduzieren.



## Ihre Experten



**Dr. Johannes Graf Ballestrem, LL.M.**  
Partner, Köln  
T +49 221 5108 4394  
[johannes.ballestrem@osborneclarke.com](mailto:johannes.ballestrem@osborneclarke.com)



**Dr. Stephan Reisner**  
Counsel, Köln  
T +49 221 5108 4334  
[stephan.reisner@osborneclarke.com](mailto:stephan.reisner@osborneclarke.com)



**Dr. Tim Reinhard**  
Partner, München  
T +49 89 5434 8024  
[tim.reinhard@osborneclarke.com](mailto:tim.reinhard@osborneclarke.com)



**Konstantin Sitte**  
Counsel, München  
T +49 89 5434 8034  
[konstantin.sitte@osborneclarke.com](mailto:konstantin.sitte@osborneclarke.com)

Osborne Clarke hilft Ihnen mit seinen international vertretenen Experten im Patentrecht gerne bei der Durchsetzung Ihrer Gewerblichen Schutzrechte und steht Ihnen ebenfalls bei der Verteidigung gegen den Vorwurf einer Patentverletzung zur Seite.