

VPP – Vortrags- und Seminarveranstaltung

4. März 2002

„Der Patentverletzungsprozess“

Wolfgang von Meibom

Andersen Luther Rechtsanwaltsges. mbH

Uerdinger Str. 88

40474 Düsseldorf

Auslegung des Patentanspruchs

Merkmalsanalyse

- Um die Darstellung der erfindungsgemäßen Lehre und die Darlegung der Verletzung zu erleichtern, empfiehlt es sich, eine Merkmalsgliederung (Merkmalsanalyse) des geltend gemachten Patentanspruchs vorzulegen.
- Die Merkmalsanalyse dient der besseren Lesbarkeit des – oftmals verschachtelten – Patentanspruchs sowie dem Verständnis des Gegenstandes der Erfindung.
- Im Verletzungsstreit von erheblicher Bedeutung, da die Verletzungsform alle Merkmale verwirklichen muss; nach h.L. Teilverwirklichung nicht ausreichend.

Ausgangspunkt der Auslegung

- Grundlage für die Bestimmung des Schutzbereichs ist § 14 PatG / Art. 69 EPÜ:

„Der Schutzbereich des Patents und der Patentanmeldung wird durch den Inhalt der Patentansprüche bestimmt. Die Beschreibung und die Zeichnungen sind jedoch zur Auslegung der Patentansprüche heranzuziehen.“

- Maßgebend ist die technische Vorstellung, die der Durchschnittsfachmann am Prioritätstag den Patentansprüchen unter Heranziehung der Patentbeschreibung und des darin mitgeteilten oder sonst zu seinem allgemeinen Fachwissen gehörenden Stand der Technik entnimmt.

Gegenstand des Patents

- Entscheidend ist der Sinngehalt der Patentansprüche, nicht der philologisch oder semantisch verstandene Anspruchswortlaut, sondern die sich für den Fachmann ergebende technische Bedeutung jedes Einzelmerkmals, der „Wortsinn“ (BGH GRUR 1998, 1003/1004 – Leuchtstoff).
- Patentschriften stellen im Hinblick auf die dort gebrauchten Begriffe gleichsam ihr eigenes Lexikon dar. Weichen diese vom allgemeinen (technischen) Sprachgebrauch ab, ist letztlich nur der aus der Patentschrift sich ergebende Begriffsinhalt maßgebend (BGH GRUR 1999, 909 – Spannschraube).

Heranziehung der Erteilungsakte?

- Die Erteilungsakten sind grundsätzlich weder zur Klarstellung noch zur Erläuterung des Gegenstandes der Erfindung heranzuziehen, der Schutzbereich eines Patentes darf aufgrund von Darlegungen in den Erteilungsakten nicht eingeschränkt werden.
- Die diplomatische Konferenz zur Revision des EPÜ hat die Einführung eines sog. allgemeinen „Prosecution history estoppel“ im November 2000 ausdrücklich abgelehnt!
- ABER: Erklärungen des Patentanmelders, für eine bestimmte Ausführungsform keinen Schutz zu begehren, können unter dem Gesichtspunkt des venire contra factum proprium („Treu und Glauben“) bedeutsam sein, wenn die Erklärung Grundlage für die Patenterteilung war und später – gegenüber der beteiligten Partei – ein dazu im Widerspruch stehender weiter Patentschutz geltend gemacht wird (BGH Weichvorrichtung).

Äquivalenz

- Liegt die angegriffene Ausführungsform bei dem Vergleich mit dem ermittelten Erfindungsgegenstand außerhalb des Identitätsbereiches, kommt eine äquivalente Patentverletzung in Betracht.
- Die Äquivalenzlehre ist auf das Bestreben zurückzuführen, dem Erfinder den ihm gebührenden Lohn ungeschmälert zuzuwenden.
- Ausgangspunkt ist ein Vergleich zwischen der patentgemäßen und der in der angegriffenen Ausführungsform verwirklichten Problemlösung.

Äquivalenz - Voraussetzungen

- Das Ersatzmittel muss – zumindest im wesentlichen – dieselbe technische Wirkung erzielen wie das im Patentanspruch beschriebene Lösungsmittel (**sog. Gleichwirkung**).
- Der Durchschnittsfachmann mit dem Kenntnisstand des Prioritätstages muss – ausgehend vom Sinngehalt der patentierten Erfindung – ohne erfinderische Überlegungen in der Lage gewesen sein, das Ersatzmittel als funktionsgleiches Lösungsmittel aufzufinden (**Auffindbarkeit**).

Äquivalenz - Einwand des freien Stands der Technik

- Wird mit der Klage eine äquivalente Patentverletzung geltend gemacht, kann sich der in Anspruch genommene Beklagte nach der Entscheidung BGH GRUR 1986, 805 – Formstein mit dem Einwand verteidigen, die als patentrechtlich äquivalent beanstandete Ausführungsform stelle mit Rücksicht auf den Stand der Technik keine patentfähige Erfindung dar.
- Der Formstein-Einwand kommt bei wortsinngemäßer Benutzung nicht in Betracht, weil insoweit für den Verletzungsprozess Bindung an die Patenterteilung besteht.

Strategien vor Einreichung der Klageschrift - Vorprozessuale Abmahnung

- Ernsthaftes und endgültiges Unterlassungsbegehren
- Prozessvorbereitungsmaßnahme
- Enthält regelmäßig Entwurf einer strafbewehrten Unterlassungsverpflichtungserklärung
- Anspruch auf Erstattung der Kosten eines berechtigten anwaltlichen Abmahnschreibens aus Grundsätzen des Schadensersatzes oder Geschäftsführung ohne Auftrag
- **ACHTUNG:** Schadensersatzpflicht wegen unberechtigter Abmahnung nach §§ 1 UWG, 823 Abs. 1 BGB

Abmahnung vor Klageerhebung?

- Gründe **für** Abmahnung:
 - Vermeidung des Kostenrisikos gemäß § 93 ZPO bei sofortigem Anerkenntnis
 - Vorab-Kenntnis etwaiger Einwendungen des Gegners
 - Einleitung von Vergleichsverhandlungen

- Gründe **gegen** Abmahnung
 - Zeitverlust
 - Risiko einer negativen cross-border-negativen Feststellungsklage mit Blockadewirkung in Deutschland (Art. 21 Abs. 1 EuGVÜ / Art. 27 VO (EG) Nr. 44/2001)

Exkurs: Gefahr einer internationalen Blockadewirkung

- Negative crossborder Feststellungsklage, gerichtet auf Nicht-Verletzung in mehreren Ländern des EuGVÜ
- erhoben in Ländern mit langer Verfahrensdauer, z.B. Italien (“Italian Torpedo”) oder Belgien (“Belgian Torpedo”)
- Konsequenz: Aussetzung einer späteren nationalen Verletzungsklage

Artikel 21 EuGVÜ / Art. 27 VO (EG) Nr. 44/2001

- (1) *Werden bei Gerichten verschiedener Vertragsstaaten Klagen wegen **desselben Anspruchs** zwischen **denselben Parteien** anhängig gemacht, so setzt das **später** angerufene Gericht das Verfahren von Amts wegen aus, bis die Zuständigkeit des zuerst angerufenen Gerichts **feststeht**.*
- (2) *Sobald die Zuständigkeit des zuerst angerufenen Gerichts feststeht, erklärt sich das später angerufene Gericht zugunsten dieses Gerichts für **unzuständig**.*

Artikel 22 EuGVÜ / Art. 28 VO (EG) Nr. 44/2001

- *Werden bei Gerichten verschiedener Vertragsstaaten Klagen, die **im Zusammenhang stehen**, erhoben, so **kann** das später angerufene Gericht das Verfahren **aussetzen**, solange beide Klagen im ersten Rechtszug anhängig sind.*

- (2) *Das später angerufene Gericht kann sich auf Antrag einer Partei auch für unzuständig erklären, wenn die Verbindung im Zusammenhang stehender Verfahren nach seinem Recht zulässig ist und das zuerst angerufene Gericht für beide Klagen zuständig ist.*

- (3) *Klagen stehen im Sinne dieses Artikels im Zusammenhang, wenn zwischen ihnen eine so **enge Beziehung** gegeben ist, dass eine gemeinsame Verhandlung und Entscheidung geboten erscheint, um zu vermeiden, dass in getrennten Verfahren widersprechende Entscheidungen ergehen können.*

Hinweise an den Patentinhaber

- Verletzungsklage so schnell wie möglich rechtshängig machen, „Wettlauf zu den Gerichten“
- keine Presseerklärungen oder Abmahnschreiben an den Patentverletzer
- Sämtliche anzugreifenden Ausführungsformen und sämtliche Verletzer sofort gemeinsam verklagen
- bei Blockade: Antrag auf einstweilige Verfügung?

Gliederung der Klageschrift, Übersicht

- Rubrum, Parteibezeichnungen
- Streitwert: nach wirtschaftlichem Interesse des Klägers, taktisches Mittel
- Klageanträge
- Begründung
 - Erörterung des Klagepatents
 - Darstellung der Verletzungshandlung
 - Subsumtion der Verletzungshandlung unter Patentanspruch
 - Rechtsfolgen
 - Zuständigkeit des angerufenen Gerichts
- Anzeige des mitwirkenden Patentanwalts

Patentverletzungsansprüche und Klageanträge I

- Unterlassungsanspruch gemäß § 139 Abs. 1 PatG
 - Unterlassung der (zukünftigen) Verletzungshandlungen
- Entschädigungsanspruch gemäß § 33 Abs. 1 PatG
 - Feststellung der Entschädigungspflicht für Verletzungshandlungen von Offenlegung der Anmeldung bis Veröffentlichung des Patents
- Schadensersatzanspruch gemäß § 139 Abs. 2 PatG
 - Feststellung der Schadensersatzpflicht für Verletzungshandlungen seit Veröffentlichung des Patents

Patentverletzungsansprüche und Klageanträge II

- Auskunft- und Rechnungslegungsanspruch gemäß §§ 139 Abs. 2, 140b PatG
 - Auskunft und Rechnungslegung über Verletzungshandlungen entsprechend Entsch./SchErs-Anspruch
- Vernichtungsanspruch gemäß § 140a PatG
 - Vernichtung der im Besitz befindlichen verletzenden Erzeugnisse

Die Klageschrift - Sachverhaltsdarstellung

- Klagevortrag = anspruchsbegründender Sachverhalt
- Darstellung des Klagepatents
 - Verständliche Einführung in das Fachgebiet (der Verletzungsrichter hat keine technische Ausbildung!)
 - Stand der Technik (nicht nur Wiedergabe der Patentschrift)
 - Technisches Problem (ggf. anhand der Figuren des Patents erläutern)
 - Lösung des Problems (der „Clou“)
 - Darstellung des relevanten Patentanspruchs: Merkmalsanalyse
- Benutzungstatbestand
 - Darstellung der Verletzungshandlung
 - Verwirklichung der einzelnen Merkmale durch die angegriffene Ausführungsform
 - Wortlautgemäße/äquivalente Verwirklichung

Zuständigkeit

- Sachliche Zuständigkeit der Landgerichte, § 143 Abs. 1 PatG
- Konzentrationsermächtigung nach § 143 Abs. 2 PatG (Düsseldorf, München, Mannheim, Hamburg, Berlin, Braunschweig, Frankfurt, Leipzig, Magdeburg, Erfurt, Saarbrücken, Nürnberg-Fürth)
- Örtliche Zuständigkeit nach allgemeinen Vorschriften der §§ 12 ff ZPO, insbesondere:
 - Allgemeiner Gerichtsstand des Sitzes des Beklagten (§§ 12, 13, 17 ZPO)
 - Gerichtsstand der unerlaubten Handlung (§ 32 ZPO)

Internationale Zuständigkeit

- Allgemeiner Gerichtsstand des Sitzes (Art. 2 Abs. 1, Art. 53 EuGVÜ)
- Gerichtsstand der unerlaubten Handlung (Art. 5 Nr. 3 EuGVÜ)
- Gerichtsstand der Streitgenossenschaft (Art. 6 Nr. 1 EuGVÜ)

Crossborder Jurisdiktion

- multinationale Auseinandersetzungen zu Beginn der 90er Jahre in den Niederlanden
- durch US-amerikanische Unternehmen, die an effektiver Prozessführung in Europa interessiert sind
- grenzüberschreitende Zuständigkeit auf Basis der EuGVÜ
 - nationales Gericht entscheidet über Verletzung in mehreren Ländern

Zunächst weite Auslegung in den Niederlanden

- weite Auslegung internationaler Zuständigkeitsvorschriften
- grenzüberschreitende Entscheidungen sogar in Verfügungsverfahren (sogenannte *kort-geding*-Verfahren)
- Beurteilung ausländischer Verletzungsfälle unter Anwendung ausländischen Rechts und holländischen Prozess- und Beweisrechts

Dann: Selbstbeschränkung holländischer Gerichte

- Entscheidung des Berufungsgerichts Den Haag vom 12.09.1996
(*Hoffmann-La Roche ./Organon Technika*, Mitt. 1997, 34):
 - nur sog. beschleunigtes Verfahren anstelle des kort geding Verfahrens
 - Interessenabwägung erforderlich
 - Komplexität der Sachverhalte
- Entscheidung des Berufungsgerichts Den Haag vom 23.04.1998 (*Expandable Grafts ./Boston Scientific*):
 - Verletzung nur des holländischen Teils des EP nicht ausreichend für die Annahme eines „Zusammenhangs“ iSv Art. 6 Abs.1 EuGVÜ
 - crossborder Zuständigkeit nur bei Sitz bzw. Aktionsschwerpunkt der das Geschehen beherrschenden Gesellschaft in Holland („Spider in the web“ Doktrin)

Grundsatz: „Duales System“

- kein Nichtigkeitsseinwand im Verletzungsverfahren:
Bindung an das erteilte Patent, Gericht prüft nicht, ob erteiltes Patent die Schutzvoraussetzungen erfüllt (*BGH GRUR 1964, 606, 609 - Förderband; BGH GRUR 1979, 624, 625 - umlegbare Schießscheibe*)
- Angriff auf den Bestand des Patents durch Einspruch oder Nichtigkeitsklage („duales System“)

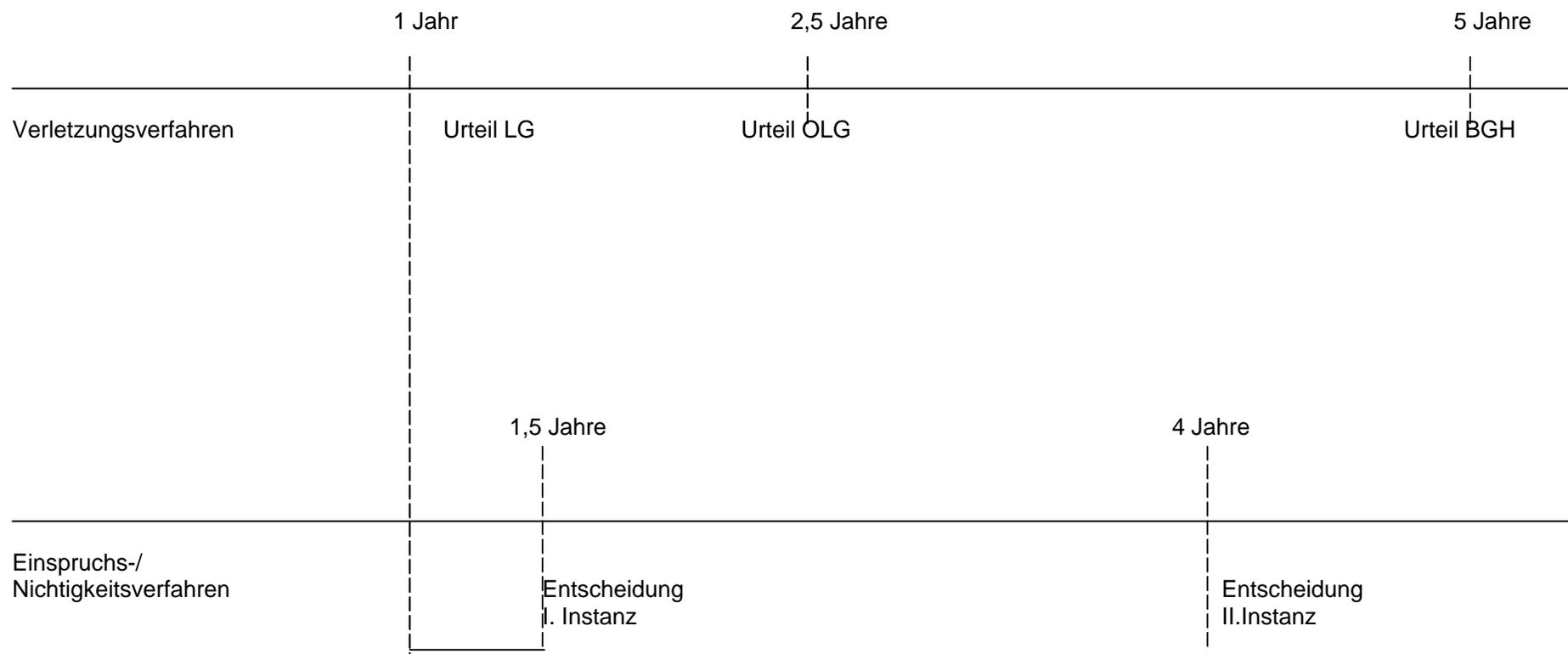
ev. Aussetzung gemäß § 148 ZPO

- Einspruch oder Nichtigkeitsklage per se kein Aussetzungsgrund (*BGH GRUR 1987, 284 - Transportfahrzeug*)
- Aussetzung nur dann, wenn mit überwiegender Wahrscheinlichkeit eine Vernichtung des Patents zu erwarten ist (*BGH GRUR 1958, 75, 76; OLG Düsseldorf GRUR 1979, 188*)
- Vernichtung in der Regel nicht wahrscheinlich, wenn Stand der Technik bereits im Erteilungsverfahren geprüft wurde (*BGH GRUR 1959, 320, 324*)
- Interessenabwägung
- Widerruf eines anderen Anteils am EP kein zwingender Aussetzungsgrund (LG Düsseldorf, Urteil v. 06.03.2001 i.S. *DSM ./.* *Novo*)

Timing der dualen Verfahren

- bis zum Urteil des Verletzungsgerichts I. Instanz:
ca. 1 Jahr (je nach Gericht)
- dann: gegen Sicherheitsleistung vorläufig vollstreckbares Urteil (§ 709 ZPO), d.h. Durchsetzung der Ansprüche
- Entscheidung über Einspruch oder Nichtigkeitsklage in I. Instanz nach ca. 1,5 bis 2 Jahren
- Nichtigkeitsklage vor Ende des Einspruchsverfahren (?)

Zeitachse



Beweisführung

- Muster der Verletzungsform
- Eigenes Werbematerial des Verletzers /
Gebrauchsanweisungen / Internetauftritt
- Parteigutachten
- Eigene Patente / Patentanmeldungen des Verletzers

Beweislast / Beweislastumkehr

- Die Beweislast für sämtliche anspruchsbegründenden Tatsachen trifft grundsätzlich den Kläger
- Aber Beweislastumkehr nach § 139 Abs. 3 PatG bei Erfindungen, die ein Verfahren zur Herstellung eines neuen Erzeugnisses zum Gegenstand haben ⇒ widerlegliche Vermutung, dass jedes Erzeugnis von gleicher Beschaffenheit nach dem patentierten Verfahren hergestellt ist.

Besichtigungsanspruch gemäß § 809 BGB

Wer gegen den Besitzer einer Sache einen Anspruch in Ansehung der Sache hat oder sich Gewissheit verschaffen will, ob ihm ein solcher Anspruch zusteht, kann, wenn die Besichtigung der Sache aus diesem Grund für ihn von Interesse ist, verlangen, dass der Besitzer ihm die Sache zur Besichtigung vorlegt oder die Besichtigung gestattet.

Restriktive Auslegung gemäß BGHZ 93, 191 ff – „Druckbalken“

- § 809 BGB anwendbar für Berechtigten aus dem Patent
- Erheblicher Grad an Wahrscheinlichkeit erforderlich, dass Erzeugnis unter Anwendung der geschützten Lehre hergestellt ist
- nur wortlautgemäße Patentverletzung
- u.U. Benutzung durch „neutralen“ Sachverständigen
- Substanzeingriffe nicht gedeckt, selbst wenn diese nicht zu dauerhaften Schäden führen

ZPO-Reform: Erweiterte Urkundenvorlage §§ 142, 428

- Nach § 142 ZPO kann nunmehr (seit dem 01.01.2002) auch die Vorlage von im Besitz Dritter befindlichen Urkunden angeordnet werden, es sei denn dies ist dem Dritten nicht zumutbar oder er hat ein Zeugnisverweigerungsrecht (§ 142 II ZPO).
- Die Urkundenvorlageanordnung setzt einen schlüssigen Parteivortrag, zu dessen Bestätigung die Urkundenvorlage dient, voraus (§ 142 I 1 ZPO), d.h. kein „pre-trial discovery of documents“-Verfahren / keine „fishing-expeditions“.

ZPO-Reform: Augenscheinsbefugnisse §§ 144, 371

- Die Vorlage von Augenscheinsobjekten kann den Parteien und Dritten aufgegeben werden.
- Auch kann die Duldung der Augenscheinseinnahme durch die Parteien oder Dritte angeordnet werden, allerdings nicht, wenn die Wohnung betroffen ist (§ 144 I 3 ZPO).
- Dritte sind zur Vorlage und Duldung nur verpflichtet, wenn ihnen dies zumutbar ist und sie auch kein Zeugnisverweigerungsrecht haben (§ 144 II ZPO).

Sachverhaltensermittlung im Ausland

regelmäßig paralleles Patent und Einleitung z.B. eines Saisie contrefaçon-Verfahrens in Frankreich

- Verwertung der Erkenntnisse in deutschem Verfahren möglich mit Behauptung: Produkt sei identisch
- Üblicherweise kein Bestreiten des Verletzers
- Grenze: Beweisverwertungsverbote

Kosten / Zwangsvollstreckung

- Die Kostenentscheidung richtet sich nach §§ 91 ff. ZPO. Danach ist grundsätzlich auf das Ausmaß des Unterliegens und Obsiegens abzustellen.
- Gerichts- und Anwaltskosten ergeben sich – unter Zugrundelegung des vom Gericht festzusetzenden Streitwerts – aus dem Gerichtskostengesetz (GKG) und der Rechtsanwaltsgebührenordnung (BRAGO).
- Erstinstanzliche Verletzungsurteile werden gegen Sicherheitsleistung (§ 709 ZPO) für vorläufig vollstreckbar erklärt. Die Höhe der Vollstreckungssicherheit bemisst sich nach dem bei Aufhebung des Vollstreckungsurteils zu erwartenden Schaden.

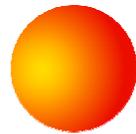
Exkurs: Schadensersatz

- Der Patentverletzer ist dem Verletzten zum Ersatz des aus der Verletzung entstandenen Schadens verpflichtet (§ 139 Abs. 2 Satz 1 PatG).
- Berechnung des Schadensersatz nach 3 Methoden gewohnheitsrechtlich anerkannt:
 - Entgangener Gewinn
 - Lizenzanalogie
 - Verletzererwerb
- In der Praxis ganz überwiegend Schadensersatz im Wege der angemessenen Lizenz, u.a. da (bisläng!) bei der Ermittlung des Verletzererwerbs der pauschale Abzug von Gemeinkosten uneingeschränkt zugelassen wurde (im Anschluss an BGH GRUR 1962, 509/511 – Dia-Rähmchen II).

Aber neu: Entscheidung zum Verletzererwerb: BGH I ZR 246/98 vom 2. November 2000 – „Gemeinkostenanteil“

- *„Ist gemäß § 14 a Abs. 1 Satz 2 GeschmMG Schadensersatz durch Herausgabe des Verletzererwerbs zu leisten, dürfen Gemeinkosten nur abgezogen werden, wenn und soweit sie ausnahmsweise den schutzrechtsverletzenden Gegenständen unmittelbar zugerechnet werden können ... Die Darlegungs- und Beweislast dafür liegt bei den Beklagten.“*
- *„Der Verletzer kann bei der Bestimmung der Höhe des Verletzererwerbs nicht geltend machen, dieser beruhe teilweise auf besonderen eigenen Vertriebsleistungen.“*

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!



ANDERSEN LEGAL