

## **1. Einführung**

Das Patentwesen gewährt dem Patentinhaber ein zeitlich begrenztes Monopolrecht in einem Land zur Nutzung einer technischen Erfindung. Hierfür entstehen erhebliche, in der Regel jährliche, Gebühren. Zusätzlich sind Aufwendungen für die Formulierung der Patentschrift, eventuelle Übersetzungen und die Korrespondenz mit dem Patentamt einzukalkulieren. Ein großer Teil dieser Kosten entsteht auch dann, wenn das Patent letztlich nicht erteilt wird. Diese Kosten liegen bei einem Schutzbegehren in mehreren oder gar vielen Ländern schnell über 10.000 Euro.

Die Patentschrift wird nach 18 Monaten der Weltöffentlichkeit bekannt gemacht und ist dank Internet in der Regel auch einfach zu finden, da automatische Übersetzungen in fast jede Sprache der Welt ebenfalls abrufbar sind.

Hierdurch ergibt sich bereits die Möglichkeit für jedermann die Erfindung ohne Lizenzgebühren zu nutzen, wenn in dem jeweiligen Land eine Anmeldung z.B. aus Kostengründen unterblieben ist.

Um überhaupt einen Nutzen durch die Patentanmeldung zu haben, muss der Erfinder darauf vertrauen können, dass er gegen Patentverletzer erfolgreich vorgehen kann.

Folgende Gesichtspunkte sind dabei wichtig:

1. Kostenrisiko bei einer Verletzungsklage
2. Wahrscheinlichkeit des Obsiegens gegen einen Verletzer
3. Zeitdauer bis zu einem rechtskräftigen Urteil, bzw. bis zur Vollstreckung von Unterlassung oder Schadenersatz.

## **2. Änderung der Rechtslage in den letzten Jahren**

Das die Durchsetzung von Patentverletzungen bereits vor der Jahrtausendwende sehr schwierig war und dieser Umstand als unhaltbar für die Stimulierung des Patentwesens und die Innovationsbereitschaft der europäischen Industrie angesehen wurde, hatte die EU-Kommission bereits 2004 eine entsprechende Richtlinie verabschiedet:

RICHTLINIE 2004/48/EG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 29. April 2004 zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums.

Diese Richtlinie hätte bis zum 24.4.2006 in nationales Recht umgesetzt werden müssen. Erst eine Klage der EU-Kommission vor dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) bewegte die Bundesregierung dann dazu, mit dem „Gesetz zur Verbesserung der Durchsetzung von Rechten des geistigen Eigentums vom 7. Juli 2008“ die nationalen Gesetze entsprechend zu verschärfen.

Der politische Wille auf EU-Ebene und der dann umgesetzten nationalen Gesetze war es also, die Durchsetzung von Patentverletzungen spürbar zu erleichtern.

Wie noch zu zeigen sein wird, ist diese Verschärfung der Gesetze und der damit einhergehende politische Wille in der Spruchpraxis der Gerichte weitgehend unberücksichtigt geblieben.

Die EU-Kommission prüft z.Z. inwieweit die Umsetzung der Durchsetzungsrichtlinie in der Praxis zu einem entsprechenden Erfolg geführt hat.

### **3. Besonderheiten bei einer Verletzungsklage**

#### **3.1 Der Erfinder ist Kläger**

Wie bei jedem Rechtsstreit, bei dem eine außergerichtliche Einigung nicht erzielt wird, muss ein Patentinhaber eine Verletzungsklage gegen einen Verletzer vor den ordentlichen Gerichten führen. Dadurch, dass der Patentinhaber zwingend Kläger ist, besteht bereits der prozessuale Nachteil, dass er den Vollbeweis über die Verletzung führen muss und der potentielle Verletzer hierbei nur sekundär beweispflichtig ist. Er kann also die Angriffe in erheblichem Maße mit Nichtwissen abwehren und sich auf die Behauptung zurückziehen, dass er das Patent nicht verletzt.

Ferner sind die Streitwerte der Verletzungsklagen sehr hoch und belaufen sich in der Regel bereits auf mindestens 300.000 Euro. Ferner sind nicht nur bei Klageeinreichung der Anwalt des Klägers, sondern auch ein Patentanwalt zu bezahlen. Alle Kosten, also Rechtsanwalt, Patentanwalt und Gericht berechnen sich nach dem Streitwert.

Bei einem Streitwert von 300.000 Euro sind somit bereits bei Klageerhebung etwa 25.000 Euro zu zahlen.

#### **3.2 Es gibt nur wenige Gerichtsstandorte**

Die Verletzungsrechtsstreite fangen immer bei spezialisierten Kammern der Landgerichte an. Für jedes Bundesland gibt es nur einen Gerichtsort bei dem diese Klagen zulässig sind. Da der Kläger sich in der Regel das Bundesland aussuchen kann, in dem er die Klage einreicht, sind die Klagezahlen in den Bundesländern sehr verschieden. Weitaus größter Gerichtsstandort für Verletzungsklagen ist Düsseldorf mit z.Z. drei Landgerichtskammern und zwei Senaten beim Oberlandesgericht.

#### **3.3 Risiko der gegenläufigen Nichtigkeitsklage**

In vielen Fällen wird der wirtschaftlich meist überlegene Patentverletzer eine sog. gegenläufige Nichtigkeitsklage initiieren. Er wird also behaupten, dass das Patent des Erfinders nicht rechtsbeständig ist und von Anfang an nichtig war.

Mögliche Nichtigkeitsgründe sind:

- Fehlende Neuheit  
(Die Erfindung muss am Prioritätstag weltweit unbekannt gewesen sein)
- Fehlende erfinderische Tätigkeit  
(Die Erfindung ist für den Fachmann am Prioritätstag naheliegend nach dem Stand der Technik)
- Unzulässige Erweiterung  
(In den erteilten Patentansprüchen befinden sich Teile, die ursprünglich nicht in der Patentschrift standen)
- Undurchführbarkeit der Erfindung  
(Das erteilte Patent war für den Fachmann am Prioritätstag nicht realisierbar)

Von einer Nichtigkeitsklage ist derjenige bedroht, der im Register des DPMA eingetragen ist. Der Patentinhaber kann sich also auf Grund einer Verletzungsklage sehr schnell als Beklagter einer Nichtigkeitsklage vor dem Bundespatentgericht wiederfinden. Da hier der Streitwert mindestens die Höhe des Streitwerts aus der Verletzungsklage hat, meist das 1,25-fache, tritt ein hohes zusätzliches Kostenrisiko ein.

Im Gegensatz zu den Gerichten, die für die Patentverletzung zuständig sind, verfügt das Bundespatentgericht als einziges deutsches Gericht über sog. technische Richter, die eine naturwissenschaftlich-technische Ausbildung durchlaufen haben.

### **3.4 Keine technisch ausgebildeten Richter**

Die für die Entscheidung über die Verletzung zuständigen Richter haben nur eine juristische Ausbildung. Sie sind zwar in spezialisierten Kammern oder Senaten tätig, die in der Regel nur Patentstreitigkeiten bearbeiten, jedoch fehlt es völlig an einer naturwissenschaftlich-technischen Ausbildung oder Studium.

## **4. Praktische Probleme bei der Durchsetzung von Patentverletzungen**

### **4.1 Kostenrisiko bei einer Verletzungsklage**

Wie bereits dargestellt, sind bereits bei Klageerhebung erhebliche Kosten aufzuwenden. Im Unterliegensfall, u.U. in der zweiten oder dritten Instanz, und bei gegenläufiger Nichtigkeitsklage ist bereits bei einem Streitwert von 300.000 Euro mit über 240.000 Euro Gesamtkosten zu rechnen (Quelle: copat.de).

Hierbei sind die Kosten des Verletzungsprozesses durch drei Instanzen und die des Nichtigkeitsprozesses durch zwei Instanzen eingerechnet. In vielen Fällen kommen noch die Kosten eines oder mehrerer Sachverständiger hinzu.

Nun hatte der Gesetzgeber allerdings verschiedene Möglichkeiten geschaffen, damit auch ein wirtschaftlich schwacher Kläger seine Rechte durchsetzen kann.

#### **4.1.1 Prozesskostenhilfe**

Diese wird nur gewährt, wenn der Kläger seine Einkommens- und Vermögensverhältnisse offenlegt. Prozesskostenhilfe wird nur natürlichen Personen, nicht aber Firmen gewährt. In vielen Fällen scheitert der Kläger bereits daran, dass sein Patent als werthaltig angesehen wird. In den juristischen Datenbanken (z.B. juris) sind nicht einmal fünf Fälle seit dem Jahr 2000 bekannt, in denen für ein Patentverletzungsverfahren erfolgreich Prozesskostenhilfe gewährt wurde.

Besonders nachteilig bei der Prozesskostenhilfe ist, dass im Unterliegensfall der Kläger dem Gegner nach § 123 ZPO die vollen Kosten erstatten muss. Damit führt ein verlorener Patentprozess schnell zur Privatinsolvenz des Klägers.

#### **4.1.2 Asymmetrische Streitwertreduzierung (§ 144 Patentgesetz)**

Der Gesetzgeber hat in § 144 PatG eine spezielle Regelung zur Reduzierung des Streitwerts geschaffen, die immer dann eintreten soll, wenn „die Belastung mit den Prozesskosten nach dem vollen Streitwert ihre wirtschaftliche Lage erheblich gefährden würde“. Diese Regelung ist prinzipiell sowohl für Erfinder als auch für Unternehmen anwendbar.

Leider zeigt sich in der Praxis, dass die Anwendung von § 144 PatG fast immer abgelehnt wird. So wurde durch den Bundesgerichtshof nicht nur die Anwendung für vermögenslose Unternehmen abgelehnt, sondern auch für den Nichtigkeitsprozess, wenn nur das Verletzungsverfahren durch einen Prozesskostenfinanzierer getragen wird. Auch besteht keine Klarheit darüber, was eine „erhebliche“ Gefährdung der wirtschaftlichen Lage konkret ist.

Da die Anwendung von § 144 PatG auch bei den Anwälten (Rechts- und Patentanwalt) zu erheblichen Honorareinbußen führt, insbesondere dann, wenn der Prozess nicht gewonnen wird, sind nur wenige Anwälte bereit, die Anwendung von § 144 PatG überhaupt zu beantragen.

#### **4.1.3 Erfolgshonorar**

Mit den Anwälten und Patentanwälten kann auf Grund einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts (12. Dezember 2006, 1 BvR 2576/04) und der darauf fußenden Gesetzesänderungen ein Erfolgshonorar vereinbart werden. Davor war ein Erfolgshonorar für Anwälte grundsätzlich verboten.

Diese Gesetzesänderung gilt allerdings nur „wenn der Auftraggeber aufgrund seiner wirtschaftlichen Verhältnisse bei verständiger Betrachtung ohne die Vereinbarung eines Erfolgshonorars von der Rechtsverfolgung abgehalten würde.“ (§ 43b PAO, § 4a RVG)

In der Praxis sind keine Fälle bekannt geworden, in denen die Vorschriften für Patentverletzungsverfahren angewendet wurde. In diesen Verfahren kommt erschwerend hinzu, dass sowohl mit dem Patentanwalt als auch mit dem Rechtsanwalt eine entsprechende Vergütung schriftlich vereinbart werden muss.

Die Vereinbarung eines Erfolgshonorars führt nicht zu einer Verringerung der Gerichtskosten. Im Unterliegensfall wird für die gegnerischen Anwälte ferner das volle Honorar fällig.

#### **4.1.4 Begrenzung des Risikos durch eine haftungsbegrenzte Unternehmensform**

Wie in anderen Wirtschaftsbereichen auch, kann man zur Begrenzung der persönlichen Haftung eine entsprechende Unternehmensform zwischenschalten. Hier bieten sich insbesondere UG, Ltd. und GmbH an.

Durch Übertragung eines Patents an ein solches kleines oder mittleres Unternehmen (KMU) wird sowohl das Kostenrisiko aus einer verlorenen Verletzungsklage als auch das Kostenrisiko aus einer gegenläufigen Nichtigkeitsklage begrenzt, da die Nichtigkeitsklage nicht gegen den Erfinder, sondern den im Register eingetragenen Patentinhaber zu führen ist (§ 81 PatG).

#### **4.1.5 Prozesskostenfinanzierung**

Immer wieder wird für aussichtsreiche Prozesse auch eine Prozesskostenfinanzierung im Internet angeboten. Der externe Prozesskostenfinanzierer (Versicherer) trägt dann das Kostenrisiko des Prozesses gegen eine Erfolgsbeteiligung bei positivem Ausgang.

Prozesskostenfinanzierung gegen Erfolgsbeteiligung im Bereich der Patentverletzung bieten allerdings nur ganz wenige Versicherer an. Dies liegt einmal an der geringen Erfolgswahrscheinlichkeit verbunden mit deutlich erhöhten Kosten durch gegenläufige Nichtigkeitsklagen und die notwendige Bezahlung von Rechts- und Patentanwälten.

Ferner eignet sich Prozesskostenfinanzierung vorrangig nur zur Durchsetzung von Schadenersatz. Will der Patentinhaber die Benutzung der Erfindung durch Konkurrenten verbieten, so fehlt es hier an einer im Erfolgsfall an den Prozesskostenfinanzierer zu zahlenden Vergütung.

#### **4.2 Zusammenfassung**

Die vom Gesetzgeber geschaffenen Möglichkeiten, auch für wirtschaftlich Schwache ein Mindestmaß an Chancengleichheit vor Gericht herzustellen, sind in der gerichtlichen Praxis nutzlos. Die Rechtsprechung legt die Voraussetzungen so eng aus, dass diese meist nicht erfüllt sind.

Freie Erfinder können nur durch die Zwischenschaltung einer haftungsbeschränkten Rechtsform (UG, Ltd. oder GmbH) den wirtschaftlichen Ruin im Unterliegensfall abwenden.

### **5. Wahrscheinlichkeit des Obsiegens gegen einen Verletzer**

#### **5.1 Vorprüfung durch den Patentinhaber**

Im Vorfeld einer Verletzungsklage sollte der Erfinder genau analysieren, ob alle Merkmale des Hauptanspruchs seiner Erfindung durch das verletzende Produkt oder Verfahren benutzt werden.

Hierbei sind Vermutungen, unbeweisbare Tatsachen etc. von vornherein unberücksichtigt zu lassen, da der Erfinder als Kläger voll beweispflichtig ist. Er muss also im Einzelnen beweisen, dass das angegriffene Produkt oder Verfahren alle Merkmale eines der Hauptansprüche oder des Hauptpatentanspruchs benutzt.

Ferner ist der Anspruch „auslegungsbedürftig“. Alle Merkmale sind aus der Sicht eines sog. Durchschnittsfachmanns zu bewerten. Die Frage ist immer: „Was liest der (Durchschnitts-)Fachmann aus dem Patentanspruch unter Umständen unter Berücksichtigung von Beschreibung und Zeichnungen heraus?“

#### **5.2 Beratung durch einen Patentanwalt**

Hilfreich ist auch die Vorberatung mit einem Patentanwalt, der Erfahrung vor den Verletzungsgerichten vorweisen kann. Dies sind nur wenige Patentanwälte. Die meisten Patentanwälte treten nie vor den Verletzungsgerichten auf.

Leider führt auch eine qualitativ gute Beratung durch einen Patentanwalt nicht zu einer zuverlässigen Einschätzung über die Gewinnchancen eines Verletzungsprozesses.

#### **5.3 Auslegung durch das Gericht**

Nach dem Patentrecht und der gerichtlichen Praxis muss das Gericht die Merkmale selbst auslegen und die Beweise würdigen. Es kann diese Aufgabe nicht an einen Sachverständigen delegieren. Die Parteien und Sachverständigen können dem Gericht nur helfen, das richtige Verständnis der Patentansprüche und der Verletzung zu finden.

#### **5.4 Diskrepanz zwischen der Auslegung durch das Gericht und durch den Fachmann**

Hier offenbaren sich bereits die Unzulänglichkeit und die Probleme des gesamten Systems der Patentjustiz. Da die Verletzungsgerichte nicht mit technischen Fachleuten

besetzt sind, ist es mehr denn je auf den Vortrag der Parteien und den der Patentanwälte angewiesen.

Erschwerend kommt hinzu, dass zwingend Rechtsanwälte die Parteien vertreten müssen. Patentanwälte sind nur technische Beistände (der Begriff des Patentanwalts kommt in der Zivilprozessordnung (ZPO) nicht vor).

### **5.5 Landgericht entscheidet fast immer ohne Gutachter**

Es ist Praxis, dass die Landgerichte, also die Gerichte 1. Instanz, in der Regel ohne Beratung durch einen Sachverständigen urteilen.

Dabei sind die Patentanwälte der Parteien dem Gericht, gerade bei komplizierter Technik, nur eine geringe Stütze. Diese haben in der Regel nie in ihrem Fach praktisch gearbeitet, da die Ausbildung von Patentanwälten sich üblicher Weise sofort an ein naturwissenschaftlich-technisches Studium anschließt. Die meisten Patentanwälte haben nie in einem Unternehmen oder gar in einer Entwicklungsabteilung gearbeitet. Es besteht auch kein Zwang einen Patentanwalt auf dem spezifischen Fachgebiet der Erfindung zu beauftragen.

Ergebnis ist oft, dass sowohl Anwälte, Patentanwälte und das Gericht keine persönliche Erfahrung bezüglich der zu entscheidenden patentierten Technik haben; andererseits der patentierte Gegenstand sich aber daran bemisst, was der Durchschnittsfachmann mit mehrjähriger Tätigkeit auf dem einschlägigen technischen Gebiet aus dem Patentanspruch liest.

Die Mischung aus fehlendem technischen Fachwissen und fehlender fachmännischer Auslegung führt im Ergebnis dazu, dass der für den Laien verständlichste Vortrag sowohl in den Schriftsätzen als auch in der mündlichen Verhandlung den Rechtsstreit entscheidet.

„Auslegungen“, die nicht einmal zu einer technisch funktionierenden Vorrichtung führen oder die Lehre des Patents gar nicht benutzen, kommen durchaus in der Praxis vor.

### **5.6 Berufung zum Oberlandesgericht**

Ist die unterlegene Partei mit dem Urteil des Landgerichts nicht einverstanden, so kann sie Berufung beim OLG einreichen. Auf Grund der hohen Kostenbelastung ist für die unterliegende Partei, insbesondere für Erfinder und KMUs, nach der 1. Instanz der Rechtsstreit meist zu Ende, da sie bereits dann wirtschaftlich ruiniert sind.

Der meist wirtschaftlich potentere Verletzer betreibt den Rechtsstreit nötigenfalls bis zur letzten Instanz.

### **5.7 OLG entscheidet in der Regel erst nach Gutachten**

Nun sollte man meinen, dass das OLG als Gericht 2. Instanz kompetenter besetzt ist und ebenfalls ohne Gutachter entscheidet.

Doch in der Praxis wird jetzt erst ein Gutachter bestellt, der dem Gericht bei der fachmännischen Auslegung der Patentansprüche helfen soll. Eigentlich wäre es hilfreich, bereits in der 1. Instanz einen Gutachter zu beauftragen.

### **5.8 Gutachterbestellung**

In der Praxis erweist sich auch die Bestellung eines Gutachters als schwierig.

Es ergeben sich drei Problemfelder:

1. Ist der Gutachter Durchschnittsfachmann?
2. Ist der Gutachter Durchschnittsfachmann auf dem relevanten technischen Gebiet?
3. Ist der Gutachter wirklich unabhängig, also nicht befangen?

#### **5.8.1 Ist der Gutachter Durchschnittsfachmann?**

Obwohl gerade Hochschullehrer als Professoren in der Regel keine Durchschnittsfachleute, sondern Überdurchschnittsfachleute sind, werden oft Professoren als Sachverständige von den Gerichten beauftragt. Dies führt in vielen Fällen dazu, dass die Klagepatente eher als trivial oder nur unter sehr engen Randbedingungen anwendbar, ausgelegt werden.

#### **5.8.2 Ist der Gutachter Durchschnittsfachmann auf dem relevanten technischen Gebiet?**

Da ja ein Patent zwingend den Stand der Technik erweitern muss, kann es sein, dass es sehr schwierig ist ein auf dem spezifischen Gebiet des Patents erfahrenen Gutachter zu finden. Notfalls muss dieser sich in das Gebiet erst einarbeiten, was die Kosten eines Gutachtens entsprechend in die Höhe treibt.

#### **5.8.3 Ist der Gutachter wirklich unabhängig, also nicht befangen?**

In vielen Fällen sind gerade auch auf technischen Gebieten tätige Sachverständige nicht unabhängig, da sie bei Großkonzernen tätig sind oder als Dienstleister potentiell für Großkonzerne tätig werden könnten.

Auch bei Universitätsprofessoren ist in vielen Fällen keine Bereitschaft vorhanden, Großkonzerne belastende Gutachten zu schreiben, da ihre Institute und Universitäten stark auf Drittmittel der Großindustrie angewiesen sind.

#### **5.8.4 Privatgutachten**

Die Parteien können auch sog. Privatgutachten beauftragen. Hier wird allerdings vom Gericht in der Regel bereits eine Befangenheit vermutet, so dass sich meist nicht oder nur wenig mit abweichenden Privatgutachten auseinandergesetzt wird. Auch wird der Gerichtsgutachter fast immer zur Befragung in der mündlichen Verhandlung geladen. Privatgutachter werden in der Regel nicht einmal befragt.

Eine solche Praxis entspricht nicht den Vorgaben des Bundesgerichtshofs, der in allen Fällen der Divergenz zwischen Gerichtsgutachten und Privatgutachtern das Gericht fordert, diesen Unterschieden nachzugehen und sie aufzuklären. Keinesfalls darf das Privatgutachten einfach ignoriert werden.

#### **5.8.5 Gutachterkosten**

Die Kosten eines Gerichtsgutachtens muss der Kläger immer vorlegen, sie werden dann nach dem Urteil der unterliegenden Partei belastet. Kosten eines Privatgutachtens bekommen die Parteien unabhängig vom Ausgang des Verfahrens in der Regel nicht erstattet.

### **5.9 Auswahl der Anwälte**

Wie bei jedem Rechtsstreit kommt der Auswahl und der Erfahrung der beteiligten Anwälte eine hohe Bedeutung zu. Sowohl der Rechtsanwalt als auch der Patentanwalt sollten Erfahrung in der Führung von Patentverletzungs- und Patentnichtigkeitsprozessen haben.

Leider sind diese Anwälte in vielen Fällen nicht bereit, ohne eine Vergütungsvereinbarung, die über den Sätzen des Rechtsanwaltsvergütungsgesetzes (RVG) liegt, tätig zu werden.

In diesen Fällen ist ein in der Regel gegenüber Industriefirmen wirtschaftlich schwacher Erfinder bereits strukturell benachteiligt. Er kann sich Topanwälte einfach nicht leisten. Die notwendige Sensibilität der Gerichte für diese Tatsache ist bislang nicht zu erkennen.

### **5.10 Zusammenfassung**

Durch das systemimmanente Fehlen technisch kompetenter Gerichte und gegenläufiger Nichtigkeitsklagen ist die Wahrscheinlichkeit eines vollständigen Obsiegens gering.

Statistische Untersuchungen der Technischen Universität München (TUM) ergaben, dass bereits in den Nichtigkeitsprozessen der letzten Jahre ca. 80% der Patente für zumindest teilweise nichtig erklärt wurden. Selbst wenn der für die Verletzung wichtige Teil nur in 50% der Fälle für nichtig erklärt würde, so scheitern bereits die Hälfte der Verletzungsprozesse letztlich daran, dass das Patent für nichtig erklärt wird.

Es ist generell ein niederschmetterndes Ergebnis, dass verschiedene wissenschaftliche Studien belegen, dass mindestens 50% der angemeldeten Patente nicht rechtsbeständig sind.

Diese kosten erhebliches Geld in der Anmeldung und in den jährlichen Gebühren, führen aber im Ergebnis nur dazu, dass sie für den Patentinhaber keinen wirklich nutzbaren Wert darstellen.

### **6. Zeitdauer bis zu einem rechtskräftigen Urteil**

#### **bzw. bis zur Vollstreckung von Unterlassung oder Schadenersatz.**

Selbst das Überstehen einer Nichtigkeitsklage und ein gewonnener Verletzungsprozess führen noch nicht automatisch zu einem vollstreckbaren Schadenersatz.

Ein Verletzungsurteil stellt im Regelfall nur fest, dass ein Patent verletzt ist und ein Auskunft- und Rechnungslegungsanspruch gegen den Verletzer besteht.

#### **6.1 Kann der Verletzer überhaupt Schadenersatz zahlen?**

Die Durchsetzbarkeit eines Schadenersatzes ist an die wirtschaftliche Potenz des Gegners geknüpft. Wird dieser insolvent oder ist wirtschaftlich inzwischen schwach, was bei Laufzeiten von Patentrechtsstreitigkeiten von ca. 6-8 Jahren nicht ungewöhnlich ist, so geht der Erfinder trotz rechtskräftig festgestellter Verletzung leer aus.

Ein Zwang für den Patentverletzer, eine Rücklage zu bilden, besteht nicht. Dabei wird er dies meist aus steuerlichen Gründen tun, wovon der Erfinder aber nicht profitiert.

#### **6.2 Schadenersatz durch Geschäftsführer des Verletzers**

Handelt es sich bei dem Verletzer um ein haftungsbeschränktes Unternehmen, so können die Geschäftsführer auf Schadenersatz in Anspruch genommen werden. Da es sich bei einer Patentverletzung um eine sog. unerlaubte Handlung handelt, wirkt die Haftungsbeschränkung hier nicht.

### **6.3 Uneinigkeit über anzuwendende Berechnungsmethode und Höhe des Schadenersatzes**

In vielen Fällen legt der Verletzer Unterlagen als Auskunft vor, die zeigen (sollen), dass er an dem verletzenden Produkt nichts verdient hat. Zwar ist dann noch die Berechnungsmethode nach der sog. Lizenzanalogie geboten, doch auch da können sehr unterschiedliche Meinungen über angemessenen Sätze existieren.

Erschwerend kommt hinzu, dass es nach deutschem Recht keinen Schadenersatz mit Strafcharakter gibt. Der Verletzer muss also bei der Lizenzanalogie nur soviel zahlen wie er gezahlt hätte, wenn er eine Lizenz für das Patent vorher erworben hätte.

Namhafte Kritiker halten diesen Zustand für unhaltbar. Dies ist vergleichbar damit, dass man einen Schwarzfahrer damit bedroht, dass er ein Ticket ziehen muss, wenn er erwischt wird.

Hier ist der deutsche Gesetzgeber gefordert.

### **6.4 Höheklage**

Kann zwischen den Parteien keine Einigkeit über die Höhe und die Berechnungsmethode des Schadenersatzes erreicht werden, ist der Verletzer auf Zahlung eines Schadenersatzes zu verklagen.

Hier ist Streitwert, was der Patentinhaber vom Beklagten Verletzer an Geld einklagt. Auch dieser Rechtsstreit kann durch drei Instanzen geführt werden und mehrere Jahre dauern.

Erst nach einem rechtskräftigen Urteil erhält der Kläger einen vollstreckbaren Titel gegen den Verletzer. Ob der Schaden dann noch vollstreckbar ist, ist in vielen Fällen zumindest fraglich. (s.a. 6.1).

## **7. Strafrecht**

Nach § 142 PatG ist Patentverletzung eine Straftat, die mit bis zu drei Jahren Haft oder Geldstrafe geahndet wird.

Demnach müsste die Strafanzeige gegen einen Patentverletzer bei der zuständigen Staatsanwaltschaft ausreichend sein, eine Patentverletzung zu verfolgen. Der verletzte Erfinder könnte dann im Strafverfahren als Nebenkläger auftreten. Soweit die Theorie.

In der Praxis fordert die Staatsanwaltschaft den Patentinhaber nach § 262, Abs 2, StPO auf, Zivilklage einzureichen und setzt die Bearbeitung der Anzeige bis zur rechtskräftigen Beendigung des Verfahrens aus. Damit ist die Strafanzeige praktisch wirkungslos.

## **8. Verschärfung der Spruchpraxis in den letzten Jahren**

Die Gerichte haben in den letzten Jahren, trotz gegenläufiger Absicht des nationalen Gesetzgebers und der EU-Kommission, die Anforderung an den Verletzungsbeweis eher verschärft und die vom Gesetzgeber gebotenen Beweiserleichterungen nicht umgesetzt.

### **8.1 Einschränkung der Anwendung von § 144 PatG**

Der Gesetzgeber hat die Vorschrift in das Gesetz aufgenommen, um wirtschaftlich Schwachen (Einzelerfindern oder KMUs) zu ermöglichen, Verletzungsklagen überhaupt einzureichen.

Eigentlich müsste auch auf Grund der klaren Vorgaben des Verfassungsgerichts (für Erfolgshonorare) die Auslegung so sein, dass § 144 PatG immer dann anzuwenden ist, wenn eine Partei aufgrund ihrer wirtschaftlichen Verhältnisse bei verständiger Betrachtung ohne die Vereinbarung einer Streitwertreduzierung vom Rechtsstreit abgehalten würde. (vergleiche auch § 43b PAO, § 4a RVG)

Von den Gerichten wird der Begriff „erhebliche Gefährdung“ allerdings bislang als konkrete nachzuweisende Konkursgefährdung ausgelegt.

Damit ist die Vorschrift praktisch bedeutungslos.

### **8.2 Unangemessene Erhöhung des Streitwerts**

In letzter Zeit neigen die Gerichte auch dazu, Streitwerte nach Gutdünken extrem zu erhöhen. Eine Erhöhung des Streitwerts auf das Zehnfache (!) ist mehrfach durchgeführt worden. Dies auch, wenn die Klage abgewiesen wird.

Hintergrund dieser Praxis ist, dass der Kläger meist nicht weiß, wie hoch denn die Umsätze und Gewinne des Verletzers mit den angegriffenen Produkten oder Verfahren ist. Der Verletzer ist aber nach deutschem Recht nicht verpflichtet im Prozess hierzu Angaben zu machen.

Damit kommen Schätzungen des Gerichts quasi ins Blaue hinein in der Praxis vor.

Dies führt wieder dazu, dass das Kostenrisiko des Erfinders völlig unkalkulierbar wird. Gerade bei Abweisung der Klage und Nichtanwendung von § 144 PatG sollte das Gericht von einer Erhöhung des Streitwerts absehen.

### **8.3 Äquivalente Patentverletzung**

Für die Bejahung einer sog. „äquivalenten Patentverletzung“, also die Benutzung „abgewandelter Mittel“, sind nicht die Benutzung der patentierten Lehre, sondern folgende drei Bedingungen nach der neueren Rechtsprechung relevant:

- a) Gleichwirkung der abgewandelten Mittel
- b) Auffindbarkeit der abgewandelten Mittel
- c) Gleichwertigkeit der abgewandelten Mittel

Diese Bedingungen werden in der Rechtsprechung inzwischen so eng ausgelegt, dass die Bejahung einer äquivalenten Patentverletzung die große Ausnahme darstellt. Sogar dann, wenn die äquivalente Nutzung aus der Patentschrift herauszulesen ist, aber keinen Eingang in die Ansprüche gefunden hat, wird die äquivalente Patentverletzung entsprechend dem BGH abgelehnt.

Das Ergebnis in der Praxis ist, dass insbesondere im Bereichen der Technik mit hohem Fortschrittstempo, der 20-jährige Patentschutz unterlaufen wird.

Ein Patentverletzer muss sich nur die Lehre eines Patents aneignen und diese mit aktuellen technischen Mitteln fachmännisch umsetzen. Es ist kein Fall bekannt

geworden, dass dann von den Gerichten alle Voraussetzungen a), b) und c) als gegeben angesehen wurden.

Der Patentinhaber geht also trotz „Abkupfern“ der Erfindung leer aus.

Eigentlich müsste jede Weiterentwicklung eines Patents, die nicht erfinderisch ist, sondern nur auf naheliegender Anwendung des Stands der Technik beruht, auch als Verletzung geahndet werden.

Dieses verlangt eigentlich bereits die parallele Betrachtung im Nichtigkeitsverfahren. Hier reicht ein einfaches Naheliegen für den Fachmann als Grund für die Verneinung der erfinderischen Tätigkeit aus.

Selbst in Fällen in denen der Erfinder dem Verletzer die Erfindung angeboten und die technischen und wirtschaftlichen Vorteile erklärt hat, was in der Praxis häufig vorkommt, kommt der Verletzer mit einfachen Weiterentwicklungsmaßnahmen in der Regel ungeschoren davon.

#### **8.4 Beweiserleichterungen**

Der Gesetzgeber hat durch die Umsetzung der Durchsetzungsrichtlinie diverse Beweiserleichterungen für den Erfinder umsetzen wollen.

##### **8.4.1 Drittauskunft (§ 140b PatG)**

Hiermit soll erreicht werden, dass ein Patentinhaber „unverzüglich“ von Dritten, z.B. Spediteuren oder anderen „Besitzern“ Auskunft über den Vertriebsweg erhalten kann.

Obwohl der Gesetzgeber ausdrücklich als Bedingung nur offensichtliche Rechtsverletzung oder Klageerhebung gegen den Verletzter in das Gesetz geschrieben hat, gehen die Gerichte in Deutschland davon aus, dass der Verletzungsbeweis zusätzlich erbracht werden muss.

Diese Auslegung entspricht weder der EU-Richtlinie noch dem Willen des Gesetzgebers. Dieses ist um so verwunderlicher, da bei dem zur Auskunft Verpflichteten nicht einmal ein schutzwürdiges Interesse an der Verweigerung der Auskunft zu erkennen ist.

##### **8.4.2 Besichtigungsanspruch (§ 140c PatG)**

Hiermit sollte eigentlich, der sonst im deutschen Recht verbotene Ausforschungsbeweis, in das Patentrecht eingeführt werden.

Der Gesetzgeber hat im Gesetz als Bedingung eine „hinreichende Wahrscheinlichkeit“ für eine Patentverletzung genannt.

Die gerichtliche Auslegung in der Praxis fordert aber fast immer eine hohe Wahrscheinlichkeit für eine Patentverletzung.

Selbst bei klarer Beweisnotwendigkeit der Vorlage von Quellcode wurde ein entsprechender Antrag auf Vorlage des Quellcodes abgelehnt.

Trotz erbrachten Beweises für eine Patentverletzung wurde ein Besichtigungsantrag zur Ermittlung anderer ebenfalls verletzender Geräte desselben Verletzters abgelehnt.

Auch hier ist unverständlich warum die Gerichte die Vorschrift nur äußerst restriktiv anwenden. Es ist nämlich möglich, die z.B. durch einen Gutachter gesammelten Informationen nicht dem Kläger zugänglich zu machen, sondern nur dem Gericht und den vertretenden Anwälten. Ein Verletzer bei dem sich herausstellt, dass er gar nicht verletzt, ist also kaum belastet. Er kann durch Vorlage entsprechender Unterlagen sogar seine Unschuld beweisen.

### **8.5 Auslegung unterhalb der Ansprüche**

In neuerer Zeit sind sogar Auslegungen unterhalb der Ansprüche bekannt geworden, die vom BGH in einer Nichtzulassungsbeschwerde nicht einmal aufgegriffen wurden.

Nach dem Gesetz bemisst sich der Schutzzumfang nach den Patentansprüchen (§ 14 PatG). Bislang wurden die Zeichnungen und die Beschreibung nur zur Auslegung herangezogen, nämlich dann, wenn die Patentansprüche unklar oder unvollständig waren.

Nun scheint es aber Praxis zu werden, irgend welche Bemerkungen aus der Beschreibung oder Besonderheiten aus einer Zeichnung als einschränkende Merkmale für die Ansprüche zu benutzen.

Dies hat sehr weitreichende grundsätzliche Bedeutung.

So kann im Vorfeld einer Verletzungsklage anhand der Ansprüche der Schutzzumfang nicht einmal mehr annähernd zuverlässig bestimmt werden.

Wenn die Beschreibung wesentliche Einschränkungen des Schutzzumfangs beinhalten kann, dann hat dies auch weitreichenden Einfluss auf die Abfassung von Patentschriften und auf das Prüfungsverfahren beim DPMA. Auch international ist eine solche Praxis unbekannt.

Einerseits führt die Nennung weiterer alternativer Ausgestaltungen der Erfindung in der Beschreibung zur Versagung des Schutzes bei einer äquivalenten Verletzung, andererseits sind Bemerkungen zur Aufgabe und zur Verbesserung des Standes der Technik schnell als einschränkende zusätzliche Merkmale vom Gericht gedeutet.

Der Erfinder ist also gehalten, alles nicht unbedingt Notwendige gar nicht erst in die Beschreibung aufzunehmen, was den Zweck der Patentbeschreibung in Zukunft aushöhlen dürfte.

### **8.6 Auslegung führt zu nicht funktionierender Vorrichtung**

Auch eine Auslegung, die nicht einmal zu einer funktionierenden Vorrichtung führt, ist ohne Beanstandung durch den BGH geblieben.

Das grundsätzliche Risiko, dass das Gericht die Erfindung gar nicht versteht und den gerichtlichen Gutachter, meist einen Universitätsprofessor, missdeutet, ist erheblich, da weder eine technische Ausbildung oder gar Erfahrung bei den Verletzungsrichtern vorhanden ist.

Manchmal sind bereits die vom Gutachter benutzten Fachworte dem Gericht nicht bekannt.

### **8.7 Einschränkung einer Vorrichtung auf einen bestimmten Betriebsfall**

Das Wesen einer Patentverletzung bei einer Vorrichtung ist, dass diese Vorrichtung unabhängig von ihrer Verwendung als patentverletzend gilt.

Das bedeutet, dass für alle diese Vorrichtungen Schadenersatz zu zahlen ist und ein Herstellungs- und Benutzungsverbot gilt.

Ähnlich wie bei der Auslegung unterhalb der Ansprüche sind Auslegungen bekannt geworden, die die Verletzung auf einen bestimmten Betriebsfall einengen und damit im Ergebnis die Verletzung verneinen.

### **8.8 Nichtzulassung der Revision**

Von den Oberlandesgerichten wird in der Regel eine Zulassung der Revision verneint, da es sich ja um spezifische Einzelfälle handeln würde.

Dabei wird verkannt, dass z.B. die Auslegung unterhalb der Ansprüche ganz erhebliche grundsätzliche Bedeutung über den Einzelfall hinaus hat. Ferner ist auch eine Zulassung zur Revision wegen der Einheitlichkeit der Rechtsprechung geboten, da Auslegungen unterhalb der Ansprüche juristisches Neuland sind.

Hier ist nur das Rechtsmittel der sog. Nichtzulassungsbeschwerde (NZB) zum BGH geboten, das auch nur von wenigen besonders qualifizierten Rechtsanwälten, sog. BGH-Anwälten, eingelegt werden kann.

Leider ist der zuständige X. Senat des BGH so überlastet, dass er nur sehr wenige Nichtzulassungsbeschwerden annimmt.

Bei Nichtzulassung droht auch eine Entscheidung ohne Begründung, was für einen jahrelangen Rechtsstreit ein äußerst unbefriedigendes Ende ist. (§ 544, Abs 4, ZPO) Auch der vertretende BGH-Anwalt kann nicht erkennen an was die NZB schlussendlich gescheitert ist. Eine Fortbildung des Rechts ist ebenfalls nicht möglich. Damit droht eine erneute gleichbegründete NZB in einem anderen Fall, die eigentlich nutzlos wäre.

Leider macht der BGH von dieser Kann-Bestimmung sehr oft Gebrauch und weist Beschwerden ohne Begründung ab. Andere höchste Bundesgerichte formulieren dagegen meist eine stichhaltige Begründung (z.B. der Bundesfinanzhof).

### **8.9 Nichtablehnung eines Gutachters trotz offensichtlicher Befangenheit**

In der Praxis sind auch Fälle bekannt geworden, in denen ein Gerichtsgutachter trotz jahrelanger Tätigkeit für den größten Lieferanten der Beklagten nicht wegen der Besorgnis der Befangenheit abgelehnt wurde.

Dies wurde damit begründet, dass dem Kläger diese Tätigkeit hätte bekannt sein können, da in der angegriffenen Vorrichtung Bauteile des Lieferanten mit Firmenlogo erkennbar waren.

## **Deutscher Erfinderverband e.V.**