



GRUR Jahrestagung // Frankfurt a.M. // 26. September 2019

 HOYNG  
ROKH  
MONEGIER

*Beweiserleichterungen für Schadensersatzklagen  
im Kartellrecht und Immaterialgüterrecht:  
Erfolge und Enttäuschungen*

**2. Rechtsdurchsetzung im Patentrecht**  
Dr. Stefan Richter, LL.M. (Michigan)



# I. Einleitung

## Beweislast im Verletzungsprozess beim Kläger

- für Patentverletzung
- für sonstige anspruchsbegründende Tatsachen

## Beim Schadensersatz Parallelen zum Kartellrecht

- rechtswidriges Marktverhalten
- ungerechtfertigter Vorteil des Verletzers
- Veränderung des Marktgeschehens

## II. Aktivlegitimation

### Patentregister beim DPMA, § 30 Abs. 1 PatG

- Inhaberschaft hängt von materieller Rechtslage ab
- Eintragung nur deklaratorisch

### § 30 Abs. 3 S. 2 PatG

- gesetzliche Prozessstandschaft?
- Indizwirkung für materielle Rechtslage (BGH)?
- Auswirkungen auf Anspruchsinhalt: wessen Schaden

# III. Besichtigungsverfahren

## § 140c PatG: Vorlage einer Urkunde oder Besichtigung einer Sache

- gewisse Wahrscheinlichkeit für Verletzung ausreichend
- weitreichende Maßnahmen wie Inbetriebnahme, Zerlegen, Mitnahme von Proben
- §§ 809, 810 BGB daneben anwendbar

## „Düsseldorfer Verfahren“

- einstweilige Verfügung (ex parte) zur Anordnung der Vorlage / Duldung der Besichtigung **plus** selbständiges Beweisverfahren: Gerichtssachverständiger mit Anwalt des Patentinhabers (Verschwiegenheit ggü. eigener Partei)
- Prüfung und ggf. Schwärzung Sachverständigengutachten vor Freigabe an Patentinhaber
- Verwendung des Gutachtens im Verletzungsprozess, § 493 ZPO

# IV. Wahrung von Betriebsgeheimnissen

## Substanziierter Vortrag und substantiiertes Bestreiten

- beweisbedürftig ist nur erheblicher, bestrittener Tatsachenvortrag, § 138 Abs. 3, Abs. 4 ZPO
- nur substantiierter Vortrag muss bestritten werden
- mit Nichtwissen (Abs. 4) oder so substantiiert wie zu bestreitender Vortrag
- Beklagter muss ggf. Beschaffenheit der eigenen Produkte erläutern
- ggf. sekundäre Darlegungslast

## Geheimnisschutz im Verfahren

- Ausschluss der Öffentlichkeit von mündlicher Verhandlung, § 172 Nr. 2 GVG
- Geheimhaltungsanordnung gem. § 174 Abs. 3 GVG:
  - strafbewehrt, § 353d Nr. 2 StGB
  - nur Inhalt der mündlichen Verhandlung

# V. unmittelbares Verfahrenserzeugnis: § 139 Abs. 3 PatG

## Beweiserleichterung gemäß § 139 Abs. 3 S. 1 PatG

- gesetzliche Vermutung; zu widerlegen durch Beweis des Gegenteils
- Beklagter muss beweisen, dass er geschütztes Verfahren nicht angewendet hat
- „gleiches Erzeugnis“: patentgemäße Erzeugniseigenschaften bestimmen
- „neues Erzeugnis“:
  - Neuheitsbegriff des § 3 PatG?
  - Prüfungsumfang? Recherche?

## § 139 Abs. 3 S. 2 PatG: Schutz von Geheimhaltungsinteressen

- Hinweise gemäß § 139 ZPO
- Betriebsbegehung durch Gerichtssachverständigen und dessen Befragung

# VI. Vorbenutzungsrecht & offenkundige Vorbenutzung

## Weiterbenutzungsrecht nach § 12 Abs. 1 S. 2 PatG

- Erfindungsbesitz im Inland
- Erfindung im Inland in Benutzung genommen oder Anstalten dazu getroffen
- Darlegungs- und Beweislast beim Verletzungsbeklagten
- in der Praxis strenge Anforderungen

## Offenkundige Vorbenutzung (= Stand der Technik)

- Nicht auf Inland beschränkt, aber Offenkundigkeit erforderlich
- ähnliche Art der Tatsachenaufklärung wie bei Weiterbenutzungsrecht
- oft Zeugenbeweis erforderlich
- bei F&E-Zusammenarbeit (auch Zulieferer – Kunde) Vermutung stillschweigender Geheimhaltungsvereinbarung

## VII. Wiederholungsgefahr

### Unterlassungsanspruch bei Wiederholungs- oder Erstbegehungsgefahr

- § 139 Abs. 1 S. 1 & 2 PatG
- wenn bereits Verletzung stattgefunden hat (S. 2) besteht tatsächliche Vermutung für Wiederholungsgefahr
- für gleichartige Verletzungshandlungen und weitere Handlungen „stromabwärts“ in der Verwertungskette
- Widerlegen der tatsächlichen Vermutung durch Darlegen besonderer Umstände
- sonst nur durch Unterlassungsverpflichtungserklärung auszuräumen



# VIII. Auskunft & Rechnungslegung

## Auskunftsanspruch (§ 140b PatG)

- Verletzer muss Informationen über Herkunft und Abnehmer verletzender Produkte mitteilen
- ferner wirtschaftliche Informationen (Mengen, Preise, etc.)
- Zweck: Aufklärung der Verletzung entlang der Absatzkette in beide Richtungen und ggf. Inanspruchnahme weiterer Verletzer

## Rechnungslegungsanspruch (§§ 242, 259 BGB)

- gewohnheitsrechtlich anerkannt
- Anspruchsinhalt überschneidet sich teilweise mit Auskunft
- Anderer Zweck: Beziffertes Geltendmachen von Schadensersatz-, Entschädigungs- und Bereicherungsansprüchen

## IX. Schadensersatz (1)

### Beweiserleichterungen durch materielles Recht

- im Gewerblichen Rechtsschutz zahlreiche Besonderheiten ggü. §§ 249 ff. BGB
- alternative Berechnungsmethoden erfordern Nachweis anderer Tatsachen als allgemeine schadensrechtliche Regeln
- kann Beweisführung erleichtern, führt aber zu eigenen Problemen

### „dreifache Schadensberechnung“

- entgangener Gewinn (§ 252 BGB), Verletzergewinn, Lizenzanalogie
- im allgemeinen Schadensrecht gelten Grundsätze der Totalreparation und des Bereicherungsverbots
- Schaden ist nur der dauerhafte Nachteil
- als „echter“ Schaden kommt bei Patentverletzung nur entgangener Gewinn (§ 252 BGB), nicht aber konkrete Einbuße in Betracht

## IX. Schadensersatz (2)

### Ausweitung des Schadensersatzes durch alternative Methoden

- Verletzergewinn und Lizenzanalogie weiten Schadensersatzhaftung materiell aus
- kommen auch dann zu Schadensersatzbetrag, wenn kein entgangener Gewinn feststellbar ist
- sind Fälle des Ersatzes normativer Schäden
  - Schadensersatz auch ohne Schaden
  - vermeidet Beweisprobleme des entgangenen Gewinns (hypothetischer Kausalverlauf)
  - Totalreparation wird (über-)erfüllt
  - Prävention
- Berechnung kann auf Grundlage der mit Auskunft & Rechnungslegung erhaltenen Informationen erfolgen
  - Beide Parteien sind an Rechnungslegung nicht gebunden, müssen Abweichungen aber darlegen und beweisen

# IX. Schadensersatz (3): Lizenzanalogie

## Lizenzanalogie, § 139 Abs. 2 S. 3 PatG

- einfache Lizenz; vernünftige Parteien mit ex-post-Wissen als Maßstab
- konkrete Vergleichslizenzen oder marktübliche Lizenzbedingungen
- ausgehend von Vergleichslizenzen Schadensschätzung nach § 287 ZPO

## Vergleichslizenzen

- konkrete Lizenzen, die der Patentinhaber schon abgeschlossen hat
  - Patentinhaber hat Beweislast für Inhalt dieser Vereinbarungen
- Lizenzen für andere Patente oder andere Länder nur begrenzt relevant
- fehlen Vergleichslizenzen, sind marktübliche Lizenzbedingungen heranzuziehen
  - Sammelwerke zu üblichen Lizenzbedingungen für verschiedene Technologien
  - Beweislast für Marktüblichkeit hat derjenige, der sich darauf beruft

# IX. Schadensersatz (4): Lizenzanalogie

## Bezugsgröße für Lizenzgebühr

- problematisch oft bei zusammengesetzten Vorrichtungen
- Verkehrsübung berücksichtigen (Beweislast hat, wer sich auf sie beruft)
- Gegenstand des Patentanspruchs, sofern verkehrsfähig und Marktpreis
- maßgeblich i.d.R. Netto-Umsatz, nicht aber bei Konzerngeschäften

## Lizenzsatz für Lizenzanalogie

- Maßstab: Technische Vorteile & Marktchancen durch Erfindungsbenutzung
- Welche zusätzlichen Umsätze sind durch Patentbenutzung zu erwarten?
- Lizenzlast maximal 1/3 des mit dem Produkt zu erzielenden Gewinns
  - Beweislast für Gewinnhöhe und Lizenzen für weitere Patente beim Beklagten
- Korrektur marktüblicher Lizenzsätze nach den Umständen des Einzelfalls

# IX. Schadensersatz (5): Verletzererwerb

## Verletzererwerb, § 139 Abs. 2 S. 2 PatG

- einfacherer Schadensnachweis als entgangener Gewinn, weil es auf tatsächlichen, nicht auf hypothetischen Gewinn ankommt
- ob der Verletzte denselben Gewinn hätte machen können, ist unerheblich
- **Verletzererwerb = (relevanter Umsatz – relevante Kosten) x Kausalfaktor**

## Relevanter Umsatz

- Umsatz mit verletzendem Produkt selbst und Gesamtvorrichtung
- Peripheriegeräte und Verbrauchsmaterialien, auch wenn nicht patentgeschützt
- Information anhand der Rechnungslegung des Verletzers

# IX. Schadensersatz (6): Verletzergewinn

## Abzugsfähige Kosten

- nur variable Kosten, nicht Fixkosten
- variabel = vom Beschäftigungsgrad abhängig // fix = davon unabhängig
- Deckungsbeitrag für Gemeinkosten nur, wenn sie durch die konkreten Verletzungshandlungen verursacht sind. Beweislast: Verletzer.
- Nur für realistische und wirtschaftlich sinnvolle hypothetische Maßnahmen zur Reduzierung von Kosten wird angenommen, dass sie ergriffen worden wären
- bei zugekauften Produkten sind tatsächliche Einkaufspreise maßgeblich
  - bei Gewinnverschiebung innerhalb eines Konzerns ist ggf. zulieferndes Unternehmen zusätzlich in Anspruch zu nehmen
- Korrektiv: Kosten sollen nur abzugsfähig sein, wenn sie in fiktivem Betrieb des Patentinhabers auch angefallen wären

# IX. Schadensersatz (7): Verletzergewinn

## Kausalfaktor

- Gewinnherausgabe nur, soweit er auf Verletzung „beruht“
- keine Kausalitätserwägung, sondern Rechtswidrigkeitszusammenhang
- Maßgeblich: Einfluss der Patentbenutzung auf Kaufentscheidung der Kunden
  - sowohl „Preiskausalität“ als auch „Abschlusskausalität“ relevant
  - technische Vor- und Nachteile und deren Relevanz für das Kundeninteresse
  - nur tatsächlich am Markt verfügbare Alternativtechnologien als Vergleich
  - hypothetische Umgehungslösung ist als Reserveursache unbeachtlich
  - i.d.R. kein Beweis von Anknüpfungstatsachen nötig, ggf. Verkehrsbefragung
- Bezifferung Kausalfaktor durch Schadensschätzung gemäß § 287 ZPO
  - kaum jemals 100%, selten weniger als 10%
  - schwierig für Verfahrenspatente:
    - Einfluss auf Produkteigenschaften? Reduzierte Kosten?



# IX. Schadensersatz (8): Entgangener Gewinn

## Entgangener Gewinn, § 139 Abs. 2 S. 1 PatG, §§ 249 Abs. 1, 252 BGB

- „echter“ Schadensersatz
- § 252 S. 2 BGB konkretisiert § 287 ZPO: Überwiegende Wahrscheinlichkeit
- „konkrete“ und „abstrakte“ Schadensberechnung
- jeweils Anknüpfungstatsachen erforderlich (Beweislast: Patentinhaber)
- hypothetische Entwicklung schwierig zu beurteilen bei vielen Marktteilnehmern und zeitlich verschobenem Markteintritt
- Produkteigenschaften und adressierte Marktsegmente berücksichtigen
- Überlegungen zu Gründen für Kaufentscheidung ähnlich wie bei Verletzergewinn
- nur in Ausnahmefällen Verkehrsbefragung
- Kosten des Patentinhabers müssen abgezogen werden
  - Patentinhaber hat Beweislast, muss Kalkulation offenlegen
  - Berücksichtigung von Kosten vergleichbar Verletzergewinn

# IX. Schadensersatz (9): Sonstige Schäden

## Nachteilige Veränderung der Marktsituation

- wirken über Verletzungszeitraum hinaus
- sind möglicherweise irreversibel
- starke Marktposition des Verletzers wegen verletzender Produkte
- Preiserosion, weil Verletzer ohne F&E-Kosten billiger anbieten konnte
- qualifizieren systematisch als entgangene Gewinne
- sind zurechenbar verursacht
- bei plausibel dargelegten Zusammenhängen bieten § 252 S. 2 BGB und § 287 ZPO ausreichende Möglichkeiten, Mindestschaden zuzusprechen
- langfristige Folgen aber kaum justiziabel (Pauschalabgeltung?)

# X. Einführung von Tatsachen aus ausländischen Verfahren

## Beispiel: 28 U.S.C. §1782

- spezielle Hilfestellung für Streitverfahren vor ausländischen (aus US-Sicht) und internationalen Spruchkörpern
- strenge Voraussetzungen (u.a.):
  - Gegner in US-Gerichtsbezirk ansässig oder anwesend
  - kein anderweitiger Zugriff auf begehrte Informationen
  - kein Verwertungsverbot in Heimatjurisdiktion
- Problem: Protective Order „for attorneys’ eyes only“
  - Parteien dürfen keine Kenntnis erlangen
  - bei Einführung in deutsches Verfahren schwer zu verhindern
  - Art. 103 Abs. 1 GG setzt Grenzen
  - §§ 172 Nr. 2, 174 Abs. 3 GVG helfen nicht

# XI. Ergebnis

## Keine „Enttäuschungen“

- die meisten Situationen stellen keine Partei vor unüberwindbare Beweisschwierigkeiten
- eher begrenzte Erkenntnismöglichkeiten als Beweisprobleme
- kein konkreter Bedarf für weitergehende Beweiserleichterungen ersichtlich
- praktische Probleme am ehesten, wenn Vortrag und Beweisführung Preisgabe vertraulicher Informationen erfordern

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.



**Dr. Stefan Richter, LL.M. (Michigan)**  
Rechtsanwalt / Partner

**HOYNG ROKH MONEGIER**  
Steinstraße 20  
D-40212 Düsseldorf

**T** +49 211 550 22 160  
**M** +49 171 551 69 18  
**E** stefan.richter@hoyngrokh.com  
**W** www.hoyngrokhmonegier.com