



# Patentverletzungsverfahren

BARDEHLE  
PAGENBERG



# Inhalt

5	1. Schutzgegenstand
6	2. Rechte aus dem Patent
6	2.1 Rechte bei Patentverletzung
7	2.2 Erstbegehungsgefahr
7	3. Ermittlung des Sachverhalts – Beweis der Patentverletzung
7	3.1 Darlegungs- und Beweislast
8	3.2 Beweisgewinnung
8	4. Vorgehensweise im Falle einer Patentverletzung
8	4.1 Abmahnung
9	4.2 Einstweilige Verfügung
9	4.3 Hauptsacheverfahren
10	5. Prozessuale Aspekte
10	5.1 Gerichtsstand
10	5.2 Aktivlegitimation
10	5.3 Zustellung der Klageschrift
11	5.4 Instanzen/Verfahrensdauer
13	6. Kosten
14	7. Vollstreckung der Entscheidung des Gerichts
15	8. Zusammenfassung

## Einführung

Deutsche Patente und Gebrauchsmuster sowie europäische Patente mit Wirkung in Deutschland vermitteln ihrem Inhaber das Recht, ein Erzeugnis, welches Gegenstand des Patents oder Gebrauchsmusters ist, alleine, also unter Ausschluss Dritter, herzustellen, anzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu gebrauchen oder zu den genannten Zwecken entweder einzuführen oder zu besitzen (Erzeugnisschutz). Sofern es sich beim Schutzgegenstand des Patents um ein Verfahren handelt, ist es jedem Dritten verboten, dieses Verfahren anzuwenden oder zur Anwendung in Deutschland anzubieten, sofern er im letztgenannten Fall weiß oder es aufgrund der Umstände offensichtlich ist, dass die Anwendung des Verfahrens verboten ist (Verfahrensschutz).

**Jedem Dritten ist es verboten, Erzeugnisse anzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu gebrauchen oder zu den genannten Zwecken entweder einzuführen oder zu besitzen, die unmittelbar durch ein geschütztes Verfahren hergestellt wurden (Schutz des Verfahrenserzeugnisses).**

**Diese Broschüre soll einen kurzen Überblick über den Gang der wichtigsten gerichtlichen Verfahren sowie über die jeweiligen Voraussetzungen unter Berücksichtigung strategischer Aspekte geben. Die folgende Darstellung bezieht sich auf Patente, gilt jedoch für Gebrauchsmuster im Wesentlichen entsprechend.**

## **1. Schutzgegenstand**

1. Schutzgegenstand

Im Falle eines geschützten Erzeugnisses fällt nicht nur die Benutzung des Erzeugnisses als Ganzes unter den Patentschutz, sondern auch das in Deutschland erfolgende Angebot oder die Lieferung von Mitteln, die sich auf ein wesentliches Element der Erfindung beziehen, wenn der Dritte weiß oder es aufgrund der Umstände offensichtlich ist, dass diese Mittel dazu geeignet und bestimmt sind, für die Benutzung der Erfindung in Deutschland verwendet zu werden (mittelbare Patentverletzung). Ferner kann auch die Benutzung eines von den konkreten Merkmalen des Patentanspruchs abweichenden Erzeugnisses unter dem Gesichtspunkt der äquivalenten Benutzung eine Patentverletzung darstellen.

Patentanmeldungen geben hingegen noch keine Ausschlussrechte. Eine veröffentlichte Patentanmeldung kann jedoch, die spätere Erteilung eines Patents vorausgesetzt, ab ihrer Veröffentlichung bereits Entschädigungsansprüche auslösen, sofern Dritte den Gegenstand der Patentanmeldung zu diesem Zeitpunkt benutzen.

## 2. Rechte aus dem Patent

### 2.1 Rechte bei Patentverletzung

Liegt eine Verletzung eines Patentrechts vor, hat der Patentinhaber bzw. der exklusive Lizenznehmer gegen den Verletzer grundsätzlich folgende Ansprüche:

- Unterlassung der Benutzung des geschützten Patentgegenstands
- Ersatz aller durch die Benutzung des geschützten Patentgegenstands eingetretenen und noch eintretenden Schäden (Schadensersatz)
- Auskunft unter anderem über die Herkunft und den Vertriebsweg geschützter Erzeugnisse, sowie über die Namen und Anschriften der Hersteller, Lieferanten oder anderer Vorbesitzer, als auch über die gewerblichen Abnehmer sowie über die Menge der hergestellten oder ausgelieferten Erzeugnisse
- Rechnungslegung über die Einnahmen und Ausgaben im Zusammenhang mit den Verletzungshandlungen, einschließlich einer detaillierten Gewinnrechnung
- Rückruf geschützter Erzeugnisse oder deren endgültige Entfernung aus den Vertriebswegen
- Vernichtung der im Eigentum oder im Besitz des Verletzers befindlichen geschützten Erzeugnisse
- öffentliche Bekanntmachung des Urteils

Für die Berechnung des Schadensersatzanspruchs hat der Patentinhaber bzw. der exklusive Lizenznehmer die Wahl zwischen drei verschiedenen Schadensersatzberechnungsmethoden:

- Entgangener eigener Gewinn
- Herausgabe des Verletzergewinns oder
- angemessene Lizenzgebühr

Obwohl die Lizenzgebühr die einfachste Art der Berechnung des Schadensersatzes ist, wird mehr und mehr die Berechnung nach dem Verletzergewinn gewählt, seitdem es dem Verletzer nicht mehr gestattet ist, Gemeinkosten, welche dem Verletzerprodukt nicht unmittelbar zugeordnet werden können, von der Gewinnberechnung abzuziehen, mit der Folge, dass der Patentverletzer seinen Gewinn mit den Verletzungshandlungen nicht mehr beliebig herunterrechnen kann. Schwierig bleibt bei dieser Berechnungsmethode der Nachweis der Kausalität zwischen Patentverletzung und (einem Teil der) Gewinnerzielung, also der Nachweis, den der Kläger zu erbringen hat, dass die Benutzung des Patents der entscheidende Grund für die bzw. einen Teil der Gewinnerzielung war. Regelmäßig wird ein erheblicher Anteil der Gewinnerzielung auf andere Gründe zurückzuführen sein, wie etwa gute Geschäftsbeziehungen des Verletzers zu seinen Kunden, besondere Werbe- und Vertriebsbemühungen oder besondere Servicedienstleistungen. Ein entsprechendes Problem stellt sich auch im Rahmen der Berechnungsmethode des entgangenen Gewinns.

Im Rahmen der Geltendmachung der konkreten Schadensersatzsumme im sogenannten Höheprozess, das sich als separates Verfahren an das Feststellungsverfahren anschließt, kann der Kläger lange Zeit die Art der Berechnungsmethode wählen und zwischen den Berechnungsmethoden wechseln, indem er diese hilfsweise gestaffelt geltend macht.

## **2.2 Erstbegehungsgefahr**

Fehlt es an einer bereits begangenen Patentverletzung, kann dennoch ein Unterlassungsanspruch gegen einen Dritten gegeben sein, wenn konkrete Tatsachen vorliegen, aus denen sich ergibt, dass eine Verletzung des Patents durch den Dritten unmittelbar bevorsteht (sog. Erstbegehungsgefahr), wie Vorbereitungshandlungen oder die Berühmung des Dritten, zur Benutzung des Patents berechtigt zu sein.

## **3. Ermittlung des Sachverhalts – Beweis der Patentverletzung**

### **3.1 Darlegungs- und Beweislast**

Für ein erfolgreiches gerichtliches Vorgehen gegen Patentverletzer ist eine sorgfältige Ermittlung und Aufbereitung des Verletzungssachverhalts durch den Schutzrechtsinhaber notwendig. Im Verletzungsprozess gilt der Beibringungsgrundsatz, d.h. das Gericht entscheidet ausschließlich über die von den Parteien vorgetragenen Tatsachen und stellt keine eigenen Ermittlungen an. Deshalb

müssen alle die Patentverletzung begründenden Tatsachen durch den Kläger rechtzeitig, am besten bereits bei Klageerhebung dem Gericht vorgetragen werden. Der Parteivortrag muss dabei so detailliert sein, dass das Gericht ohne weitere Ermittlungen über die Verletzungsfrage entscheiden kann, falls der klägerische Tatsachenvortrag unbestritten bleibt bzw. als wahr unterstellt wird (Schlüssigkeit).

Notwendig ist insbesondere die konkrete Bezeichnung des angegriffenen Produkts oder Verfahrens, Zeit und Ort der Verletzungshandlung sowie Name und Anschrift des Verletzers. Die Verletzungshandlung muss dabei einen Bezug zur Bundesrepublik Deutschland aufweisen. Im Regelfall muss sie dort begangen worden sein.

Zu Beginn des Verfahrens genügt es, wenn der Kläger die die Patentverletzung begründenden Tatsachen vorträgt. Nur falls und soweit diese Tatsachen vom Beklagten detailliert bestritten werden, muss der Kläger die Tatsachen beweisen, wobei in prozessualer Hinsicht ausschließlich die Beweismittel Urkunden, Sachverständige, Zeugen, Inaugenscheinnahme und Parteivernehmung zur Verfügung stehen. Daher ist es empfehlenswert, die Nachweise der Verletzungshandlung bereits zu Prozessbeginn im Einzelnen zu dokumentieren. Bei Zeugen bietet es sich an, Gedächtnisprotokolle anfertigen zu lassen, um abgesichert zu sein, falls der Zeuge später nicht mehr zur Verfügung steht. Bei Informationen aus dem Internet empfiehlt es sich insbesondere, diese sofort zu speichern

2.2 Erstbegehungsgefahr

3. Ermittlung des Sachverhalts -  
Beweis der Patentverletzung

3.1 Darlegungs- und Beweislast

3.2 Beweisgewinnung

4. Vorgehensweise im Falle einer Patentverletzung

4.1 Abmahnung

oder auszudrucken, da Internetseiten ohne weiteres gelöscht oder verändert werden können und somit das Risiko besteht, dass diese zu einem späteren Zeitpunkt für eine Beweisführung nicht mehr zur Verfügung stehen.

Sollten nicht genügend Informationen über die Verletzung verfügbar sein und sollten diese mit zumutbarem Aufwand auch nicht beschafft werden können, besteht die Möglichkeit der Beweisgewinnung in einem separaten Verfahren oder auch im Rahmen des Verletzungsprozesses.

### **3.2 Beweisgewinnung**

Sofern Anhaltspunkte vorliegen, die eine Verletzung des Schutzrechts als hinreichend wahrscheinlich erscheinen lassen, kann vom Verletzer die Vorlage von Urkunden und die Besichtigung der Sache verlangt werden. Dieser Besichtigungsanspruch kann gerichtlich durchgesetzt werden. Dies ist auch im Wege einer einstweiligen Verfügung möglich, die von den Gerichten bei Begründetheit regelmäßig innerhalb weniger Arbeitstage ohne vorherige Anhörung bzw. Information des Verletzers erlassen wird.

Nähere Informationen zum Thema Besichtigungsanspruch finden Sie in unserer Broschüre „Beweissicherung durch Besichtigung in Patentsachen“.

## **4. Vorgehensweise im Falle einer Patentverletzung**

Bei Vorliegen einer Patentverletzung hat der Patentinhaber bzw. der exklusive Lizenznehmer folgende Möglichkeiten sein Recht durchzusetzen:

### **4.1 Abmahnung**

Eine Abmahnung ist ein außergerichtliches, regelmäßig durch einen Rechts- oder Patentanwalt übersandtes Schreiben, durch welches der Gegner aufgefordert wird, die Patentverletzungen in Zukunft zu unterlassen und hierüber eine rechtsverbindliche Erklärung („Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung“) abzugeben. Die Erklärung, Verletzungshandlungen in Zukunft zu unterlassen, muss dabei ernsthaft sein. Dies ist regelmäßig erst dann anzunehmen, wenn sich der Gegner in dieser Erklärung verpflichtet, im Falle der weiteren Benutzung des Patents eine angemessene Vertragsstrafe an den Patentinhaber bzw. den exklusiven Lizenznehmer zu bezahlen.

Sollte der Abgemahnte auf die Abmahnung nicht reagieren oder sich weigern, eine Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung abzugeben, hat der Rechtsinhaber die Möglichkeit, nicht aber die Pflicht der gerichtlichen Geltendmachung seiner Rechte. Umgekehrt kann der Abgemahnte gegen den Schutzrechtsinhaber Klage auf Feststellung der Nichtverletzung erheben (sog. negative Feststellungsklage), um seine Rechtsposition bestätigen zu lassen.

Um das Risiko einer negativen Feststellungsklage zu vermeiden, kann der Rechtsinhaber statt der Abmahnung eine Berechtigungsanfrage versenden (lassen), die sich von der Abmahnung dadurch unterscheidet, dass sie kein Unterlassungsverlangen enthält. Sie fragt also gewissermaßen lediglich an, warum der Gegner sich berechtigt fühlt, die angesprochenen Handlungen zu begehen, woraus sich ihr Name ergibt.

Abmahnungen oder Berechtigungsanfragen sind nicht immer ratsam, weil sie den Verletzer warnen und dazu veranlassen können, proaktiv Gegenangriffe vorzubereiten, z.B. Validitätsangriffe oder einen so genannten „italienischen Torpedo“.

#### **4.2 Einstweilige Verfügung**

In dringenden Fällen besteht die Möglichkeit, dem Verletzer im Wege einer einstweiligen Verfügung die Benutzung des Patents zu untersagen. Die deutschen Gerichte entscheiden regelmäßig innerhalb weniger Werkstage über den Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung, ggf. auch ohne Anhörung bzw. Information des Verletzers. Die einstweilige Verfügung ist jedoch nur eine vorläufige Entscheidung und kann ein Hauptsacheverfahren nur ausnahmsweise ersetzen.

Nähere Informationen zum Thema einstweilige Verfügung finden Sie in unserer Broschüre „Einstweilige Verfügung“.

#### **4.3 Hauptsacheverfahren**

Der Patentinhaber bzw. der exklusive Lizenznehmer kann allerdings auch sofort – also ohne eine Abmahnung auszusprechen oder eine einstweilige Verfügung zu beantragen – Hauptsacheklage erheben.

Die Rechtsbeständigkeit des Klagepatents wird im Verletzungsverfahren übrigens nicht beurteilt. Hierfür sind ausschließlich das Deutsche Patent- und Markenamt bzw. das Europäische Patentamt in Einspruchsverfahren und das Bundespatentgericht (in erster Instanz) und der Bundesgerichtshof (in zweiter Instanz) in Nichtigkeitsverfahren zuständig. Das Einspruchs- bzw. Nichtigkeitsverfahren ist vom Verletzungsverfahren unabhängig. Daher ist es häufig möglich, dass das Verletzungsverfahren zeitlich vor dem Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahren entschieden wird.

Das Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahren kann das Verletzungsverfahren jedoch beeinflussen. Sollte das Verletzungsgericht eine Verletzung des Patents annehmen und gleichzeitig mit überwiegender Wahrscheinlichkeit von der mangelnden Rechtsbeständigkeit des Klagepatents ausgehen, kann es das Verletzungsverfahren bis zum erstinstanzlichen oder auch rechtskräftigen Abschluss des Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahrens aussetzen.

Nähere Informationen zur Prüfung der Rechtsbeständigkeit von Patenten finden sich in den

4.2 Einstweilige Verfügung

4.3 Hauptsacheverfahren

- 5. Prozessuale Aspekte
- 5.1 Gerichtsstand
- 5.2 Aktivlegitimation
- 5.3 Zustellung der Klageschrift

Broschüren „Validitätsverfahren in Deutschland“ und „Europäisches Einspruchsverfahren“.

## **5. Prozessuale Aspekte**

### **5.1 Gerichtsstand**

Für Patentverletzungsverfahren, sowohl Hauptsache- als auch einstweilige Verfügungsverfahren, sind 12 Landgerichte in Deutschland zuständig, bei denen spezielle Kammern für Patentstreitsachen bestehen.

Die Klage muss entweder am Sitz bzw. am Wohnsitz des Beklagten oder am Ort der Verletzungshandlung erhoben werden. Letzterer liegt überall dort, wo ein Angebotsempfänger seinen Firmen- bzw. Wohnsitz hat. Bei Angeboten im Internet hat der Kläger im Regelfall die Wahl zwischen allen 12 Patentstreitgerichten.

### **5.2 Aktivlegitimation**

Die Rechte aus dem Patent können vom Patentinhaber oder dem exklusiven Lizenznehmer im eigenen Namen geltend gemacht werden. Ein einfacher Lizenznehmer kann die Rechte aus dem Patent nur dann Dritten gegenüber geltend machen, wenn er hierzu vom Patentinhaber oder vom exklusiven Lizenznehmer ermächtigt wurde und ein eigenes rechtliches Interesse an der gerichtlichen Geltendmachung hat.

### **5.3 Zustellung der Klageschrift**

Die Klageschrift wird dem Beklagten vom Gericht zugestellt. Sofern der Beklagte seinen Sitz bzw. Wohnsitz im Ausland hat und für ihn noch kein deutscher Prozessvertreter bestellt ist, muss die Zustellung der Klageschrift im Ausland erfolgen. Etwaige notwendige Übersetzungen müssen zunächst auf Kosten des Klägers angefertigt werden. Es existieren verschiedene internationale Vereinbarungen über die Durchführung von Zustellungen im Ausland. In Abhängigkeit vom Zustellungsland kann die Zustellung zwischen 2 und 12 Monaten dauern. Um diese Zeit verzögert sich ein Patentverletzungsprozess gegenüber dessen üblichem Lauf.

Mit der Zustellung der Klageschrift an den Beklagten wird dieser aufgefordert, sich zur Klage zu erklären. Da jegliche Erklärungen nur durch einen in Deutschland zugelassenen Rechtsanwalt erfolgen können, muss der Beklagte hierfür einen Rechtsanwalt beauftragen. Diese Beauftragung hat zur Folge, dass weitere Dokumente direkt an den beauftragten Rechtsanwalt zugestellt werden können, ohne dass Übersetzungen hierfür durch das Gericht bzw. den Kläger anzufertigen sind.

## 5.4 Instanzen/Verfahrensdauer

Hauptsacheklagen in Patentverletzungssachen werden erstinstanzlich vor spezialisierten Patentstreitkammern der 12 spezialisierten Landgerichte verhandelt. Diese sind mit jeweils drei Richtern besetzt, die juristisch ausgebildet und regelmäßig seit mehreren Jahren mit Patentverletzungsverfahren befasst sind. Lediglich in Ausnahmefällen haben die Richter auch ein technisches Studium absolviert. Falls das Gericht nicht in der Lage ist, relevante technische Fragen selbst zu beurteilen, wird ein technischer Sachverständiger beauftragt. Die Neigung zur Beauftragung eines Sachverständigengutachtens variiert dabei von Landgericht zu Landgericht. Im Einzelfall kann die Vorlage eines Privatgutachtens durch den Kläger hilfreich sein, um das technische Verständnis des Gerichts zu unterstützen und so die Beauftragung eines Sachverständigen durch das Gericht möglichst zu vermeiden.

Im Rahmen der ersten Instanz müssen grundsätzlich alle relevanten Tatsachen und Verteidigungsmittel vorgetragen werden, da der Vortrag neuer Tatsachen in der Berufungsinstanz nur unter strengen Voraussetzungen möglich ist. Lediglich Tatsachen, die während der ersten Instanz noch nicht bekannt waren und auch nicht hätten bekannt sein müssen, können unproblematisch erstmalig in der Berufungsinstanz vorgetragen werden.

Die Akte des Gerichts ist nicht öffentlich einsehbar. Lediglich die mündliche Verhandlung ist

öffentlich. Sofern im Rahmen der mündlichen Verhandlung Geschäftsgeheimnisse der Parteien zu diskutieren sind, kann die betroffene Partei den Ausschluss der Öffentlichkeit beantragen. Die Verfahrensdauer der ersten Instanz vor den Landgerichten ist unterschiedlich und variiert über die Zeit. Üblicherweise läuft das Verfahren zwischen 8 und 15 Monaten. Die Beauftragung eines Sachverständigengutachtens verzögert das Verfahren meist um 9 bis 12 Monate.

5.4 Instanzen/ Verfahrensdauer

### **Das erstinstanzliche Verfahren läuft regelmäßig in folgenden sieben Schritten ab:**

- Einreichen der Klageschrift
- Zustellung der Klageschrift an den Beklagten durch das Gericht
- Erwiderung des Beklagten auf die Klage
- Replik des Klägers auf die Erwiderung des Beklagten
- Duplik des Beklagten auf die Replik des Klägers
- Mündliche Verhandlung (Dauer der mündlichen Verhandlung: etwa 1–4 Stunden) und
- Erlass einer Entscheidung durch das Gericht

Falls die Einholung eines Sachverständigengutachtens angeordnet wird, haben beide Parteien im Übrigen die Gelegenheit, schriftlich zum schriftlichen Gutachten des Sachverständigen Stellung zu nehmen. Der Sachverständige kann in einer mündlichen Verhandlung sowohl vom

Gericht als auch von den Parteien zu seinem Gutachten befragt werden.

Nach Erlass des erstinstanzlichen Urteils durch das Landgericht hat die unterlegene Partei die Möglichkeit, innerhalb eines Monats Berufung zum Oberlandesgericht einzulegen, die dann innerhalb von zwei Monaten zu begründen ist. Die ebenfalls spezialisierten Senate der Oberlandesgerichte sind mit drei Richtern besetzt, die juristisch ausgebildet sind und regelmäßig kein technisches Studium absolviert haben. Das Berufungsverfahren ist keine neue Tatsacheninstanz. Das Berufungsgericht entscheidet lediglich über die im landgerichtlichen Verfahren bereits vorgetragenen Tatsachen und über solche neuen Tatsachen, deren Vortrag in der Berufungsinstanz zulässig ist.

Das Berufungsverfahren vor den Oberlandesgerichten dauert regelmäßig zwischen 15 und 24 Monaten. Sollte die Einholung eines Sachverständigengutachtens notwendig werden, verlängert sich das Verfahren um bis zu 12 Monate. Der Verfahrensablauf entspricht im Wesentlichen demjenigen des erstinstanzlichen Verfahrens.

Das Berufungsurteil kann nur noch unter sehr engen Voraussetzungen vor dem Bundesgerichtshof mit der Revision angegriffen werden. Das Verfahren vor dem Bundesgerichtshof dauert meist 2 bis 3 Jahre.

## 6. Kosten

Der Kläger ist verpflichtet, die Gerichtskosten der ersten Instanz bereits bei Klageeinreichung zu entrichten. Ohne Zahlung der Gerichtskosten wird das Gericht dem Beklagten die Klage nicht zustellen. Sofern der Beklagte seinen Sitz bzw. Wohnsitz im nicht-deutschsprachigen Ausland hat und auch keinen deutschen Prozessvertreter benannt hat, muss die Klage übersetzt am Sitz bzw. Wohnsitz des Beklagten im Ausland zugestellt werden. Die Kosten für die Übersetzung der Klageschrift sind ebenfalls bei Klageeinreichung vom Kläger zu entrichten.

Kläger, die ihren Sitz bzw. Wohnsitz nicht in einem Land der Europäischen Union oder in einem Land der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft haben, können auf Antrag des Beklagten ferner verpflichtet werden, für den diesem im Falle des Obsiegens zustehenden Anspruch auf Ersatz von Verfahrenskosten Sicherheit durch Hinterlegung von Bargeld oder Stellung einer Bankbürgschaft zu leisten.

Die unterliegende Partei hat der obsiegenden Partei deren gesetzliche Rechts- und Patentanwaltsgebühren, die von ihr verauslagten Gerichtskosten sowie deren notwendige Auslagen wie etwa Reise- und Übersetzungskosten zu erstatten. Die Höhe der gesetzlichen Gerichts- und Anwaltsgebühren wird nach einem gesetzlich festgelegten Schlüssel berechnet, welcher sich am Streitwert des Verfahrens, d.h. am wirtschaftlichen Wert des Streits orientiert. Der Streitwert wird vom Gericht festgesetzt. Das Gesamtkosten-

risiko setzt sich damit aus den Gerichtskosten, den gegnerischen gesetzlichen Anwaltskosten und notwendigen Auslagen sowie den eigenen Anwaltskosten und Auslagen zusammen. Der Streitwert typischer Patentverletzungsverfahren beträgt zwischen EUR 500.000 und EUR 5.000.000,00. Das Kostenrisiko eines erstinstanzlichen Verfahrens beträgt somit etwa zwischen EUR 75.000 und EUR 230.000. In seltenen Fällen kann der Streitwert bis zu EUR 30.000.000 (gesetzlicher Höchstwert bis zu dem die Gebühren steigen) betragen, womit auch das gesamte Kostenrisiko steigt.

Die Kosten des Berufungsverfahrens liegen etwa 30 % über den Kosten der ersten Instanz. Die Kosten des Revisionsverfahrens vor dem Bundesgerichtshof liegen etwa doppelt so hoch wie diejenigen des erstinstanzlichen Verfahrens.

Die dem Gegner zu erstattenden Kosten werden vom Gericht im sog. Kostenfestsetzungsverfahren festgesetzt. Das Kostenfestsetzungsverfahren wird im Anschluss an die jeweilige Instanz durchgeführt, ist ein rein schriftliches Verfahren und schließt mit dem sog. Kostenfestsetzungsbeschluss ab, welcher gegen den Gegner vollstreckt werden kann.

6. Kosten

## **7. Vollstreckung der Entscheidung des Gerichts**

Rechtskräftige Entscheidungen des Gerichts können von der obsiegenden Partei vollstreckt werden, d.h. der Gegner kann aufgefordert werden, den Tenor des Urteils mit sofortiger Wirkung zu beachten und etwaige im Urteil festgestellte Handlungen vorzunehmen (bspw. Auskünfte zu erteilen oder Waren zu vernichten). Sofern die gerichtliche Entscheidung noch nicht rechtskräftig ist – dies ist immer dann der Fall, wenn gegen das Urteil ein Rechtsmittel (Berufung, Revision) eingelegt wurde oder noch eingelegt werden kann –, können die Urteile regelmäßig gegen Sicherheitsleistung vorläufig vollstreckt werden. Die Höhe der Sicherheitsleistung wird vom Gericht festgesetzt und orientiert sich – in Ermangelung detaillierter Angaben zum Vollstreckungsschaden durch den Beklagten – regelmäßig an der Höhe des Streitwerts. Sicherheitsleistung kann durch Hinterlegung oder durch Übergabe einer Bankbürgschaft, welche die obsiegende Partei zu beschaffen hat, an den Gegner erbracht werden.

Sollte ein vorläufig vollstrecktes, nicht rechtskräftiges Urteil vom Berufungs- oder Revisionsgericht rechtskräftig aufgehoben werden, hat der Kläger dem Beklagten die durch die Vollstreckung entstandenen Schäden zu ersetzen. Aus diesem Grunde sollte vor der vorläufigen Vollstreckung eines Urteils das Risiko der späteren Urteilsaufhebung sowie die möglichen

Schäden durch die Vollstreckung abgeschätzt und dem Nutzen einer vorläufigen Vollstreckung gegenübergestellt werden.

Die obsiegende Partei ist nicht verpflichtet, ein Urteil vorläufig zu vollstrecken. Ferner muss das Urteil auch nicht in seinem gesamten Umfang vollstreckt werden. Es ist auch möglich, lediglich einzelne Bestandteile des Urteils zu vollstrecken (z.B. nur den Auskunftsanspruch). In Einzelfällen kann das Gericht, auf Antrag der unterliegenden Partei, die vorläufige Vollstreckung des Urteils untersagen. Dies kommt etwa dann in Betracht, wenn durch die vorläufige Vollstreckung irreparable Schäden drohen, die im Falle der Aufhebung des Urteils nicht wieder gutgemacht werden könnten. Ein solcher Vollstreckungsschutz ist während des Verfahrens geltend zu machen und wird, wenn dieser begründet ist, im Urteil angeordnet.

## 8. Zusammenfassung

Das deutsche Recht stellt schnelle und effektive Mittel zur Durchsetzung der Rechte aus Patenten zur Verfügung. Im internationalen Vergleich kann man vor deutschen Gerichten sehr schnell zu einem vollstreckbaren Unterlassungsurteil gelangen. Durch die hohe Kompetenz und Erfahrung der deutschen Gerichte, die jährlich mehr als 1.000 Patentstreitverfahren bearbeiten, genießen diese auch weltweit einen sehr guten Ruf und dienen nicht selten ausländischen Gerichten als Anhaltspunkt für ihre eigene Rechtsfindung.

Entscheidend für den Erfolg ist eine gründliche strategische Vorbereitung und Planung durch in Patentverletzungsverfahren erfahrene Rechts- und Patentanwälte. BARDEHLE PAGENBERG vereint beide Professionen seit Jahrzehnten in einer Sozietät und stellt damit eine Beratung durch langjährig eingespielte Teams von rechtlich und technisch hochqualifizierten Rechts- und Patentanwälten zur Verfügung.

Die Anwälte unserer Sozietät verfügen über umfangreiche Erfahrung in Patentverletzungsverfahren und können Sie bei der Wahrnehmung Ihrer Interessen sowohl durch die außergerichtliche Vertretung oder der Vertretung vor Gericht als auch bei Einigungsgesprächen mit dem Gegner unterstützen. Eine gut organisierte Büroverwaltung und die routinemäßig geübte besondere Sorgfalt unserer

Mitarbeiter garantieren einen zuverlässigen Umgang mit Betriebsgeheimnissen und sonstigen sensiblen Informationen. Darüber hinaus bieten wir über unsere Büros in Paris und Barcelona auch die Möglichkeit an, länderübergreifende Maßnahmen „aus einer Hand“ durchzuführen. Für Verfahren in anderen Staaten arbeiten wir mit einem in vielen Jahren der Zusammenarbeit etablierten Netzwerk ausländischer Kollegen zusammen.

8. Zusammenfassung



© 2021 BARDEHLE PAGENBERG Partnerschaft mbB

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

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

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

Der Inhalt dieser Publikation stellt keine Rechtsberatung dar. BARDEHLE PAGENBERG übernimmt keine Haftung für die in dieser Publikation oder in der Website [www.bardehle.com](http://www.bardehle.com) enthaltenen Informationen.



# Kontakt

## **München**

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

## **Düsseldorf**

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

## **Paris**

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

## **Barcelona**

Avenida Diagonal 420, 1º 1ª  
08037 Barcelona  
T +34.(0)93.4 57 61 94  
F +34.(0)93.4 57 62 05  
info@bardehle.es

## **Yusarn Audrey**

### **Singapore Office**

24 Raffles Place  
#27-01 Clifford Centre  
Singapur 048621  
T +65.(0)63.58 28 65  
F +65.(0)63.58 28 64  
enquiries@yusarn.com



IP Strategists • IP Lawyers • Patent Attorneys