

Dokumentations-, Vorlage- und Auskunftspflichten im Patentverletzungsprozess



IP Context 2016

Osnabrück

22. April 2016

Ulrike Voß

VRI'OLG Düsseldorf

Einführung

2

Dokumente spielen im Patentverletzungsprozess auf zwei Ebenen eine wichtige Rolle:

- Erkenntnisverfahren
 - zuverlässiges, kostengünstiges und zeitnah verfügbares Beweismittel beider Parteien
 - für die Feststellung des Sachverhalts
- Nach Erlass eines auf Patentverletzung erkennenden Urteils
 - Erfüllung der Auskunftspflicht und Rechnungslegungspflicht
- Je nach Ebene unterschiedliche Voraussetzungen
 - für Umfang der Vorlage und den Schutz von Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse

Feststellung des Sachverhalts

3

Grundsatz

- Parteien haben dem Gericht die Tatsachen vorzutragen
- Über streitige Tatsachen ist Beweis zu erheben
- Regel:
 - jeder muss die tatsächlichen Umstände vortragen, die die Anwendung eines für ihn günstigen Rechtssatzes rechtfertigen
 - Kläger = anspruchsbegründende Tatsachen
 - Beklagter = anspruchshindernde, - hemmende oder vernichtende Tatsachen

Feststellung des Sachverhalts

4

Kläger u.a.:

- Rechtsstellung als Pateninhaber, Aktivlegitimation
- Bestand des Patents
- Tatbestand der Verletzung des Patents
- Erstbegehung- und Wiederholungsgefahr für Unterlassungsanspruch
- Schadenshöhe für den Schadenersatzanspruch, Wahrscheinlichkeit des Schadenseintritts für Feststellungsklage
- Besitz oder Eigentum des Beklagten an Erzeugnissen oder Vorrichtungen (§ 140a PatG)
- Hinreichende Wahrscheinlichkeit einer Patentverletzung (§ 140c PatG)
- Gewerbliches Ausmaß (§ 140c, d PatG)

Beklagter u.a.:

- Ausschluss der Rechtswidrigkeit (Lizenzvertrag, Weiter- oder Vorbenutzungsrecht, eigenes Benutzungsrecht)
- Beseitigung der Erstbegehung- und Wiederholungsgefahr
- Formstein-Einwand
- Erschöpfung
- Unverhältnismäßigkeit Vernichtung, Rückruf (§ 140a PatG), Auskunft (§ 140b PatG), Vorlage bzw. Besichtigung (§ 140c, d PatG)

Feststellung des Sachverhalts

5

Sonderfall: sekundäre Darlegungslast, § 138 Abs. 2
ZPO

- Darlegungs- und Beweisnot des Klägers
- Möglichkeit der Offenlegung für Beklagten
- Zumutbarkeit der Offenlegung
- Aufklärungs- und Informationspflicht
 - für Vorgänge aus dem eigenen Geschäfts- und Verantwortungsbereich
 - auch ehemalige Geschäftsführer / Mitarbeiter/-innen
 - arbeitsteilig zusammen wirkende Unternehmen
 - Unternehmen, die unter Anleitung, Aufsicht und Verantwortung der Beklagten tätig geworden sind

Feststellung des Sachverhalts

6

Urkunde, § 416 ZPO

- Durch Niederschrift verkörperte Gedankenerklärung mit geschäftlicher Bedeutung
- Schriftlichkeit und Lesbarkeit
 - (+) Verträge, Bedienungsanleitungen, Angebotsunterlagen, Schriftwechsel, Zulassungsunterlagen, Handbücher,
 - (-) schriftliche Bestätigung eines (Lizenz-)Vertrages

Augenschein, § 371 ZPO

- Gegenstand, der der Sinneswahrnehmung zugänglich ist
 - (+) angegriffene Ausführungsform, Zeichnungen, Tonaufnahmen, Datenträger, Fotos, Pläne, Mikrofilme, Videofilme
 - (-) Internetausdrucke

Feststellung des Sachverhalts

7

Zivilprozessuale Vorlagepflicht

- Grundsatz
 - keine zivilprozessuale Pflicht, im eigenen Besitz befindliche Dokumente zur Feststellung des Sachverhalts in den Prozess einzuführen
- Um erfolgreich zu prozessieren, kann es jedoch zweckmäßig oder gar notwendig sein, bestrittene Tatsachen mit Dokumenten zu beweisen
- Wann?
 - Prozessförderungspflicht und Prozesstaktik
 - im „1. Schriftsatz“, in dem die behauptete Tatsache vorgetragen wird

Feststellung des Sachverhalts

8

- Wie?
- - Vorlage der Originalurkunde (§ 420 ZPO)
 - ✦ Kopie genügt in der Regel, wenn – mangels Rüge – von der Existenz der Urkunde und der Übereinstimmung der Ablichtung mit dem Original ausgegangen werden kann
 - ✦ bei umfangreichen Urkunden sind Seiten/Absätze/Passagen genau zu bezeichnen
 - Vorlage des Augenscheinobjektes (§ 371 ZPO)
 - ✦ Protokollaufnahme (§ 160 Abs. 3 Nr. 5 ZPO)

Feststellung des Sachverhalts

9

§ 142 ZPO Anordnung der Urkundenvorlage /

§ 144 ZPO Augenschein

- Gericht kann anordnen,
 - dass eine Partei oder ein Dritter die in ihrem oder seinen Besitz befindlichen Urkunden oder sonstigen Unterlagen, auf die sich eine Partei bezogen hat, vorlegt
 - einen Gegenstand in Augenschein zu nehmen
- Prozessuale Maßnahme zur Sachaufklärung in einem laufenden Rechtsstreit

Feststellung des Sachverhalts

10

- Unabhängig von Darlegungs- und Beweislast sowie vom Bestehen eines materiell-rechtlichen Herausgabe- oder Vorlageanspruchs
 - auch gegenüber Dritten
- Kein förmlicher Antrag notwendig
- Ermessensfehlerhaft, wenn Gericht bei Vorliegen der Voraussetzungen die Anordnung nicht in Betracht zieht

Feststellung des Sachverhalts

11

- Voraussetzungen
 - gewisse Wahrscheinlichkeit der Patentverletzung
 - Eignung und Erforderlichkeit der Vorlage zur Aufklärung
 - Zumutbarkeit der Vorlage für den Verpflichteten
 - Bezugnahme auf konkrete/s Urkunde/Augenscheinobjekt
 - ✦ bloße Behauptung der Existenz genügt nicht
 - ✦ Anhaltspunkt kann sich aus speziellen Dokumentations-, Buchführungs- oder Aufbewahrungspflichten (z. B. §§ 100, 257 HGB, § 14 UStG) ergeben
 - ✦ substantiierte Darlegung der Tatsachen, die sich aus Urkunde / Augenscheinobjekt ergeben

Feststellung des Sachverhalts

12

- Anordnung
 - per Beschluss oder Verfügung
 - ✦ keine zwangsweise Durchsetzung mgl, aber Weigerung der Partei wird rgm negativ bei Beweiswürdigung berücksichtigt
 - ✦ Dritte nicht verpflichtet, wenn Zeugnisverweigerungsrecht gem. § 383 - § 385 ZPO, §§ 386 ff. ZPO gelten entsprechend
 - Frist zur Vorlage auf der Geschäftsstelle für bestimmte Dauer
 - Einsichtsrecht der Parteien

Feststellung des Sachverhalts

13

Materiell-rechtlicher Urkundenvorlageanspruch § 140c Abs. 1 ZPO / § 809 BGB

- Gegenüber dem (vermeintlichen) Verletzer
- Urkunden
- Bank-, Finanz- und Handelsunterlagen
 - bei Wahrscheinlichkeit gewerblichen Ausmaßes der Patentverletzung
 - nach § 140d Abs. 1 ZPO zudem dann, wenn die Unterlagen für die Durchsetzung des Schadenersatzanspruchs erforderlich sind
 - (+) Kontoauszüge, Buchführungsunterlagen, Bilanz, Jahres- und Einzelabschluss, Inventar, Kreditverträge, Kosten- und Gewinnkalkulationen

Feststellung des Sachverhalts

14

- Voraussetzungen

- hinreichende Wahrscheinlichkeit der Patentverletzung, ggf. zusätzlich gewerbliches Ausmaß
- konkrete / identifizierbare Urkunde
 - ✦ kein Nachforschungs- und Durchsuchungsrecht
- Angabe des aktuellen Standortes der Urkunde
- Verfügungsgewalt des (vermeintlichen) Verletzers
- Erforderlichkeit
- Verhältnismäßigkeit

Feststellung des Sachverhalts

15

- Anordnung

- Urkunden so vorzeigen, dass von ihrem Inhalt Kenntnis genommen werden kann
 - ✦ Einsatz von technischen Hilfsmitteln ist möglich, ggf. Ausdruck von nur in elektronischer Form vorhandener Urkunden
- keine Aushändigung zum endgültigen Verbleib, nur vorübergehende Aushändigung zwecks Fertigung von Kopien (auf eigene Kosten)
-
- Vorlegungsort ist das Gericht oder der Ort, an dem sich Urkunde befindet
- Gefahr und Kosten der Vorlage trägt Gläubiger
- ggf. Sicherheitsleistung

Feststellung des Sachverhalts

16

- **Verfahrensrechtliche Durchsetzung**
 - Klage / Hauptsacheverfahren
 - Vorläufiger Rechtsschutz, § 140c Abs. 3 S. 1 PatG
 - selbständiges Beweissicherungsverfahren gem. §§ 485 ff. ZPO (-)

Feststellung des Sachverhalts

17

Schutz von Geheimhaltungsinteressen Betriebs- und Geschäftsgeheimnis

- Alle auf ein Unternehmen bezogene Tatsachen, Umstände und Vorgänge
- im Zeitpunkt der gerichtlichen Entscheidung nicht offenkundig, sondern nur einem begrenzten Personenkreis zugänglich
- Rechtsträger hat an Nichtverbreitung ein berechtigtes Interesse
 - (+) Umsätze, Ertragslage, Geschäftsbücher, Kundenlisten, Bezugsquellen, Marktstrategien, Unterlagen zur Kreditwürdigkeit, Kalkulationsunterlagen, Patentanmeldungen, Entwicklung- und Forschungsprojekte, Auswahl und Zusammenstellung von wissenschaftlichen Arbeiten, Computerprogramm, geheimes Know-how

Feststellung des Sachverhalts

18

- Grundsatz = Schutz
- Spezifizierung des Vortrages wegen (sekundärer) Darlegungslast / §§ 142, 144 ZPO
 - Art. 43 Abs. 1 TRIPS, Art. 3 Abs. 2 Enforcement-RL bzw. Art. 12 GG
- Urkundenvorlage
 - § 140c Abs. 3 S. 2 PatG, § 140d Abs. 3 S. 2 PatG

Feststellung des Sachverhalts

19

- Gegenüber der Öffentlichkeit
 - §§ 17, 19 UWG
 - Zeugnis- und Aussageverweigerungsrechte gem. §§ 383 Abs. 1 Nr. 5, 6, 384 Nr. 3 ZPO
 - §§ 174, 172 Nr. 2 GVG Ausschluss der Öffentlichkeit in der mündlichen Verhandlung, Geheimhaltungsverpflichtung der Anwesenden
 - ✦ Lizenzverträge

Feststellung des Sachverhalts

20

- Gegenüber Gegner (Nebenintervenient § 69 ZPO)
 - § 128 ZPO Recht zur persönlichen Teilnahme an der mündlichen Verhandlung
 - § 257 ZPO Recht zur persönlichen Teilnahme an der Beweisaufnahme
 - § 299 ZPO Akteneinsicht
 - § 299 ZPO auch für Dritten, der rechtliches Interesse hat
 - § 270 ZPO Zugänglichkeit der Schriftsätze

Feststellung des Sachverhalts

21

- Berechtigtes Geheimhaltungsinteresse \geq effektiven Rechtsschutz
- Beides hat Verfassungsrang
- Kein automatischer Vorzug
 - grundsätzlich kein „In-camera“-Verfahren
 - ✦ einfachgesetzliche Regelung wäre notwendig und es müsste zur Verbesserung des Rechtsschutzes führen
- Abwägung im Einzelfall
 - welches Interesse hat Vorrang
 - welche Maßnahmen zum Schutz sind möglich, geeignet und erforderlich

Feststellung des Sachverhalts

22

- Mögliche Maßnahmen
 - Schutz durch die Partei selbst
 - ✦ keine Vorlage der Dokumente
 - ✦ nur soweit als Beweismittel bzw. iRv §§ 142, 144 ZPO Vorlage zur Diskussion steht
 - extra Aktenband anlegen
 - teilweise Schwärzung
 - Vorlage nur an gegnerischen Prozessbevollmächtigten unter
Auflegung einer Verschwiegenheitspflicht

Feststellung des Sachverhalts

23

- Probleme
 - Darlegung und Glaubhaftmachung ohne Offenbarung des Geheimnisses, aber gleichwohl so konkret, dass Gericht (und Gegner) sich ein Bild darüber machen können, ob die Behauptung zutreffen kann
 - Abfassung der gerichtlichen Entscheidung
 - Rechtsmittel

Auskunfts- und Rechnungslegungspflicht

§ 140b PatG

- Auskunft über die Herkunft und den Vertriebsweg der benutzten Erzeugnisse
- Verletzter (§ 140b Abs. 1 PatG)
- In gewerblichem Ausmaß handelnder Dritter, bei offensichtlicher Rechtsverletzung oder Klageerhebung (§ 140b Abs. 2 PatG)

Auskunfts- und Rechnungslegungspflicht

25

- Auskunft über
 - Namen und Anschriften der Hersteller, Lieferanten und anderen Vorbesitzern
 - ✦ auch wenn Hersteller im (patentfreien) Ausland sitzt
 - Namen und Anschriften der gewerblichen Abnehmer sowie der Verkaufsstellen, für die die Erzeugnisse bestimmt waren
 - Menge der hergestellten, ausgelieferten, erhaltenen oder bestellten Erzeugnisse sowie die Preise, die für die betreffenden Erzeugnisse bezahlt wurden
 - unter Einschluss kerngleicher Handlungen

Auskunfts- und Rechnungslegungspflicht

26

- Belegvorlage
 - Urkunden = Rechnungen, Lieferscheine, Bestellscheine, Zollpapiere, Frachtpapiere etc.
 - Verhältnismäßigkeit (§ 140b Abs. 4 PatG)
 - ✦ idR nur eine Belegart
 - ✦ Vorlage von Kopien genügt

Auskunfts- und Rechnungslegungspflicht

27

§§ 242, 259 BGB

- Hilfsanspruch gegenüber dem Verletzer zur Vorbereitung des Schadenersatz-, Entschädigungs- oder Bereicherungsanspruch
- Alle Angaben, die
 - der Verletzte benötigt, um sich für eine der ihm offen stehenden Schadensberechnungen zu entscheiden, die Schadenshöhe oder den Umfang der herauszugebenden Bereicherung konkret zu berechnen
 - die stichprobenweise Überprüfung der gemachten Angaben auf ihre Richtigkeit erlauben
 - Einzelfallprüfung

Auskunfts- und Rechnungslegungspflicht

28

- Rechnung legen über
 - Herstellungsmengen und -zeiten
 - der einzelnen Lieferungen, aufgeschlüsselt nach Liefermengen, -zeiten und -preisen und Typenbezeichnungen sowie der Namen und Anschriften der gewerblichen Abnehmer
 - der einzelnen Angebote aufgeschlüsselt nach Angebotsmengen, -zeiten und -preisen und Typenbezeichnungen sowie der Namen und Anschriften der gewerblichen Angebotsempfänger
 - der betriebenen Werbung, aufgeschlüsselt nach Werbeträgern, deren Auflagenhöhe, Verbreitungszeitraum und -gebiet
 - der nach den einzelnen Kostenfaktoren aufgeschlüsselten Gestehungs- und Vertriebskosten und des erzielten Gewinns

Auskunfts- und Rechnungslegungspflicht

29

- Verletzererfolg = Umsatz \cdot / \cdot Kosten (unmittelbar zurechenbar)
 - Umsatz
 - Art, Menge und Einstandspreis des bei der Herstellung der patentverletzenden Gegenstände verwendeten Materials
 - Kosten der bei der Herstellung, der Montage und dem Vertrieb eingesetzte Maschinen, Werkzeuge und Vorrichtungen sowie Lohnkosten
 - - ✦ Betriebsstunden der Maschinen, Zahl und Zeitdauer der Arbeitsstunden
 - ✦ Energiekosten
 - ✦ Mieten
 - ✦ gewährte Skonti
 - ✦ Verpackungs- und Frachtkosten
 - ✦ umsatzabhängige Versicherungskosten
 - ✦ umsatzabhängige Vertreterprovisionen
 - ✦ Kosten der freiwilligen Retouren mangelfreier Ware

Auskunfts- und Rechnungslegungspflicht

30

Geheimhaltungsinteresse

- Daten in Belegen, die nicht unter die Auskunftspflicht fallen und die geheimhaltungsbedürftig sind, können geschwärzt werden
- Im Übrigen: Verhältnismäßigkeit
 - keine parallele Regelung zu § 140c Abs. 1, 3 und § 140d Abs. 1, 3 PatG
 - Regel-Ausnahme-Verhältnis:
 - ✦ Gesetzgeber hat dem Auskunftsinteresse des Verletzten grundsätzlich den Vorrang eingeräumt
 - ✦ typisch: am Markt tätige Wettbewerber stehen einander gegenüber und Verletzer muss dem Konkurrenten geheime Geschäftsdaten offenbaren

Auskunfts- und Rechnungslegungspflicht

31

- Zeitpunkt des Vorbringens
 -
 - Erkenntnisverfahren
 - für Zwangsvollstreckung (§ 888 ZPO) ist allein der Tenor maßgeblich, nicht die materielle Rechtslage

Ende

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!