

Verfahrenspatente – Papiertiger oder wirksame Schutzrechte?

Gedanken zur „hinreichenden Wahrscheinlichkeit“ i.S.d. § 140c PatG

9. Juni 2021

Ein Beitrag von RA Dr. Stephan Neuhaus

Werden Verfahrenspatente verletzt, sehen sich Patentinhaber nicht selten erheblichen Beweisproblemen ausgesetzt. Erschwert wird eine effektive Rechtsdurchsetzung zudem durch die strengen, von der Rechtsprechung für das Besichtigungsverfahren gestellten Anforderungen. Um den Schutz durch Verfahrenspatente nicht leerlaufen zu lassen, ist ein Umdenken hinsichtlich der Anforderungen an die „hinreichende Wahrscheinlichkeit“ erforderlich, findet Stephan Neuhaus.



Sind Verfahrenspatente das Papier wert?

© Thomas Stephan on Unsplash.com

Gerade in den Bereichen der Biotechnologie, der pharmazeutischen und chemischen Industrie können Innovationen im Herstellungsverfahren zu bedeutenden Fortschritten führen. So kann beispielsweise durch ein innovatives Herstellungsverfahren die Ausbeute an einem gewünschten Arzneimittelwirkstoff in der Produktion deutlich erhöht werden (vgl. z.B. BGH, Urt. v. 3. April 2012, X ZR 90/09, BeckRS 2012, 12375, Rn. 18 – *Gemcitabin*). Für die Offenbarung seiner Erfindung gebührt dem Erfinder eine Belohnung, die ihm in Form eines zeitlich begrenzten, ausschließlichen Rechts, die Erfindung zu nutzen, gewährt wird (BGH, GRUR 1969, 534, 535 – *Skistiefelverschluss*; *Rogge/Melullis* in: Benkard, PatG, 11. Aufl., Einl., Rn. 1). In der Praxis stellt sich jedoch häufig die Frage, ob dieser Schutz das Papier wert ist, auf dem die Patentschrift gedruckt wurde.

Der Inhaber eines Verfahrenspatents steht regelmäßig vor besonderen Schwierigkeiten, nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch eine angemessene Entlohnung für seine Erfindung zu erhalten. Dies ist insbesondere der Fall, wenn sich die Anwendung des geschützten Verfahrens durch einen (potentiellen) Verletzer nicht durch eine Analyse des hergestellten und vertriebenen Produkts feststellen lässt. Ist das hergestellte Erzeugnis nämlich selbst nicht neu, hilft dem Patentinhaber die Beweislastumkehr des § 139 Abs. 3 S. 1 PatG nicht

weiter und ihn trifft die volle Beweislast für die Verwendung des geschützten Verfahrens durch den Beklagten. Dieser Beweis kann ihm aber nicht gelingen, ohne Einblick in das Herstellungsverfahren selbst oder zumindest entsprechende Dokumentationen nehmen zu können.

Verständlicherweise gewährt kein Unternehmen (freiwillig) Dritten – insbesondere Wettbewerbern – Zugang zu seinen Produktionsanlagen. Auch entsprechende Dokumentationen, wie sie z.B. für die Zulassung von Arzneistoffen und deren Herstellungsverfahren angefertigt und den zuständigen Behörden vorgelegt werden müssen, werden als Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse streng geschützt. Abhilfe für derartige Fälle der „Beweisnot“ des Patentinhabers schafft in Common Law-Rechtsordnungen eine mehr oder weniger umfangreiche „Discovery“ (vgl. zur US-Discovery z.B. Pfeiffer, GRUR Int. 1999, 598). In Deutschland bietet das seit der Richtlinie zur Durchsetzung von Rechten des Geistigen Eigentums (2004/48/EG, Enforcement-RL) in § 140c PatG kodifizierte Besichtigungs- und Dokumentenvorlageverfahren eine Möglichkeit der Beweisgewinnung unter gerichtlicher Aufsicht. Dennoch ist die Durchführung von Besichtigungsverfahren in der Praxis bislang eher die Ausnahme und nur selten erfolgreich – zu Unrecht.

Nach § 140c Abs. 1 S. 1 PatG ist die Besichtigung oder die Verpflichtung zur Vorlage einer Urkunde davon abhängig, dass der Besichtigungsschuldner „mit hinreichender Wahrscheinlichkeit“ eine Patentverletzung begeht. Was unter „hinreichender Wahrscheinlichkeit“ zu verstehen ist, ist eine Wertungsfrage, die von den Gerichten auf Basis objektiv bestimmbarer Aufklärungstatsachen beantwortet wird (OLG Frankfurt a.M., Beschl. v. 27. November 2019, 6 W 100/19, Juris-Rn. 3). Setzte der BGH in seiner Rechtsprechung zur Besichtigung nach § 809 BGB noch einen „erheblichen Grad“ an Wahrscheinlichkeit voraus (BGH, GRUR 1985, 512, 2. LS – *Druckbalken*), soll nunmehr zumindest ein „gewisser Grad“ an Wahrscheinlichkeit ausreichen, sofern die nicht von dem Besichtigungs- bzw. Vorlageverfahren betroffenen Voraussetzungen geklärt sind (BGH, GRUR 2018, 1280, Rn. 16 – *My Lai* [zu einem Anspruch nach § 809 BGB im Zusammenhang mit dem Persönlichkeitsrecht]; LG München I, PharmR 2018, 268, 270; *Kühnen*, Handbuch der Patentverletzung, 13. Aufl. 2021, Rn. B.26). Das OLG Frankfurt a.M. meint, dass als „praktischer Anhaltspunkt“ eine hinreichende Wahrscheinlichkeit dann vorliege, wenn die Patentverletzung eher wahrscheinlich als unwahrscheinlich sei, also ab einem Wahrscheinlichkeitsgrad von mehr als 50% (OLG Frankfurt a.M., Beschl. v. 27. November 2019, 6 W

Als Aufklärungstatsachen, die für die Begründung einer hinreichenden Wahrscheinlichkeit der Patentverletzung herangezogen werden können, werden z.B. die Beschaffenheit von im patentfreien Ausland vertriebenen Parallelprodukten, sowie Angaben, die der Besichtigungsschuldner in Werbeaussagen macht und die eine bestimmte Beschaffenheit des Erzeugnisses indizieren, oder Industriestandards, deren Einhaltung durch den Inanspruchgenommenen naheliegender scheint, genannt (*Kaess* in: *Busse/Keukenschrijver*, PatG, 9. Aufl. 2020, § 140c Rn. 8; *Kühnen*, Handbuch der Patentverletzung, Rn. B.28-31). Auch die Vermutungswirkung des § 139 Abs. 3 PatG wird hier angeführt.

Die in der Literatur genannten Aufklärungstatsachen helfen dem Inhaber eines Verfahrenspatents jedoch häufig nicht weiter. Wenn sich das vertriebene Produkt zum Beispiel auch auf andere Weise als durch das geschützte Verfahren herstellen lässt, nutzt die Untersuchung des fertigen Gegenstands – ob im patentgeschützten Inland oder patentfreien Ausland – nichts. Öffentliche Aussagen über sein Herstellungsverfahren wird der unberechtigte Nutzer des patentgeschützten Verfahrens vermeiden. Ist das hergestellte Erzeugnis an sich gegenüber dem Stand der Technik nicht neu, hilft auch § 139 Abs. 3 PatG nicht weiter, zumal in einem Fall des § 139 Abs. 3 PatG ein Besichtigungsverfahren dem Grunde nach gar nicht nötig erscheint, weil aufgrund der Vermutungswirkung mit Beweislastumkehr in solchen Situationen bereits eine substantiierte Klage erhoben werden kann.

Es mag Fälle geben, in denen sich gutachterlich bestätigen lässt, dass sich beispielsweise das Erzeugnis ohne Nutzung des patentgeschützten Verfahrens zwar theoretisch herstellen lässt, dies aber gegenüber der Nutzung des geschützten Verfahrens nicht wirtschaftlich darstellbar wäre und ein Produkt zu den Preisen des Wettbewerbers so praktisch nicht angeboten werden könnte. Solche eindeutigen Fälle dürften jedoch die Ausnahme sein. Häufig ist zwar das patentgeschützte Verfahren erheblich wirtschaftlicher, aber das Produkt des Besichtigungsschuldners lässt sich auch auf patentfreiem Weg, wenn auch für eine deutlich niedrigere – dem Besichtigungsgläubiger naturgemäß unbekannte – Gewinnmarge herstellen. An den Nachweis einer hinreichenden Wahrscheinlichkeit der Patentverletzung auf diesem Weg stellt die Rechtsprechung sehr strenge Anforderungen (vgl. OLG Frankfurt a.M., Beschl. v. 27. November 2019, 6 W 100/19, Juris-Rn. 4; LG München I, PharmR 2018, 268, 272). Dies führt bis-

lang typischerweise zur Abweisung eines Besichtigungsantrags.

Unter derartigen Umständen besteht demnach praktisch keine Möglichkeit für den Patentinhaber, eine „hinreichende Wahrscheinlichkeit“ der Patentverletzung zu begründen. Da ihm die Beweisgewinnung im Besichtigungsverfahren verwehrt bleibt, hat er keine Möglichkeit, sein Schutzrecht durchzusetzen. Sind also Verfahrenspatente in diesen Fällen wertlose Papiertiger?

Die Lösung liegt in einer europarechtskonformen Auslegung des Begriffs der „hinreichenden Wahrscheinlichkeit“ in Zusammenspiel mit den Möglichkeiten zum Schutz von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen nach dem sog. Düsseldorfer Verfahren.

Das Erfordernis der „hinreichenden Wahrscheinlichkeit“ gem. § 140c PatG soll sicherstellen, dass ein Besichtigungsantrag nicht „ins Blaue hinein“ erfolgt, berücksichtigt aber, dass die Frage der Rechtsverletzung letztlich eben ungewiss bleiben kann (*Kühnen*, Handbuch der Patentverletzung, Rn. B.26; *Kaess* in: Busse/Keukenschrijver, PatG, 9. Aufl. 2020, § 140c Rn. 8). § 140c PatG dient der Umsetzung von Art. 6 und 7 der Enforcement-RL ([BR-Drs. 64/07](#) S. 62, 65). Die Enforcement-RL ist mindestharmonisierend ([BR-Drs. 64/07](#) S. 56 Abs. 4, Art. 2 Abs. 1 Enforcement-RL). Die durch § 140c PatG gewährte Besichtigung darf folglich nicht unter strengere Voraussetzungen gestellt werden, als von Art. 7 Enforcement-RL bestimmt. Art. 7 Abs. 1 Enforcement-RL macht die Gewährung eines Besichtigungsanspruches aber schon im Ausgangspunkt nicht von einer „hinreichenden Wahrscheinlichkeit“ abhängig, sondern verlangt, dass die Antragstellerin „alle vernünftigerweise verfügbaren Beweismittel zur Begründung ihrer Ansprüche, dass ihre Rechte an geistigem Eigentum verletzt worden sind oder verletzt zu werden drohen“, vorlegt. Das Erfordernis der „hinreichenden Wahrscheinlichkeit“ gem. § 140c PatG ist vor diesem Hintergrund auszulegen.

Die Enforcement-RL verpflichtet die Mitgliedstaaten außerdem, Maßnahmen zur Sicherung der rechtserheblichen Beweismittel hinsichtlich der behaupteten Verletzung vorzusehen, die wirksam sind, sofern der Schutz vertraulicher Informationen gewährleistet wird. Ziel ist es, dem Schutzrechtsinhaber die Durchsetzung seines Schutzrechts zu ermöglichen. Es ist damit nicht zulässig, dem Patentinhaber die Durchsetzung seines Schutzrechts praktisch unmöglich zu machen, indem zu strenge Anforderungen an die Darlegung der Wahrscheinlichkeit einer Patentverletzung gestellt werden.

Wie „wahrscheinlich“ muss nun aber die Rechtsverletzung sein, damit ein Besichtigungsanspruch gewährt wird? Da es sich letztlich um eine durch das Gericht zu treffende Abwägung handelt, sind prozentuale Angaben wenig hilfreich. Aber auch die wertende Betrachtung im Einzelfall bereitet Schwierigkeiten. In einem Fall, in dem zwei gleichermaßen verfügbare Herstellungsverfahren in Betracht kommen, von denen aber nur eines durch das streitgegenständliche Verfahrenspatent geschützt ist, wird man im Regelfall (in Abwesenheit weiterer Indizien) nicht ohne Weiteres davon ausgehen können, dass die Verwendung des geschützten Verfahrens „eher wahrscheinlich als unwahrscheinlich“ ist (siehe die oben zitierte Entscheidung des OLG Frankfurt a.M.). Andersherum betrachtet ist es aber ebenso wenig „eher wahrscheinlich als unwahrscheinlich“, dass das geschützte Verfahren nicht verwendet wird. Will man hier das Argument gelten lassen, dass sich der Inanspruchgenommene im Zweifel rechtstreu verhalten und fremde Schutzrechte grundsätzlich respektieren wird, d.h. im Zweifel ein verfügbares patentfreies (ggf. auch weniger optimales) Verfahren wählt, nimmt man dem Patentinhaber jegliche Möglichkeit, sein Schutzrecht durchzusetzen. Selbst in einem konstruierten Fall, in dem für zwei in Betracht kommende, gleichwertige Herstellungsverfahren Patente an zwei unterschiedliche Patentinhaber erteilt wurden, wären diese praktisch wertlos. Keiner der Patentinhaber könnte gegenüber dem Dritten Hersteller glaubhaft machen, dass die Anwendung seines Verfahrens eher wahrscheinlich ist als jene des Verfahrens des anderen.

Macht man also ernst mit dem Schutz von Verfahrenserfindungen, muss eine Besichtigung auch in Betracht kommen, wenn das Gericht nicht bereits aus den vorliegenden Indizien darauf schließen kann, dass eine Anwendung des geschützten Verfahrens wahrscheinlicher ist (wenn also die Schwelle von 50% nicht überschritten ist). Ob dies in dem Kriterium des „gewissen Grads“ an Wahrscheinlichkeit zum Ausdruck kommt, wie es teilweise in Rechtsprechung und Literatur genannt wird (s.o.), bleibt allerdings unklar. Die praktische Anwendung erleichtern die verschiedenen „Wahrscheinlichkeitstermini“ nicht.

Es stellt sich daher die Frage, ob bei der Entscheidung über den Besichtigungsantrag nicht besser dem in der Enforcement-RL genannten Kriterium größere Bedeutung geschenkt werden sollte, nach dem es darauf ankommt, dass der Besichtigungsgläubiger alle „vernünftigerweise verfügbaren Beweismittel“ zur Begründung seiner Vermutung der Patentverletzung vorlegen muss. Dabei können vom Patentinhaber zumutbare Anstrengungen verlangt werden,

wie zum Beispiel auch aufwändige Versuche, wenn sich damit eine Aufklärung des Sachverhalts erwarten lässt. So hat beispielsweise das LG Braunschweig einen Besichtigungsanspruch (wohl richtigerweise) zurückgewiesen, weil der Patentinhaberin eigene zumutbare Möglichkeiten der Sachaufklärung zur Verfügung standen. Die Gegnerin hatte dort eine Probe zur Verfügung gestellt, durch deren Analyse die Patentinhaberin die erforderlichen Tatsachen selbst hätte ermitteln können (LG Braunschweig, Urteil vom 05. August 2016 – 9 O 2539/15). Hat der Patentinhaber hingegen sämtliche Möglichkeiten zur Erlangung vernünftigerweise verfügbarer Beweismittel ausgeschöpft, muss ihm im Wege des Besichtigungsverfahrens jedenfalls die Möglichkeit zur Sachaufklärung erhalten bleiben.

Bedenken werden einer großzügige(re)n Gewährung von Besichtigungsansprüchen vor allem entgegengebracht, weil es dadurch zu einer wahllosen Besichtigung „ins Blaue hinein“ kommen könne (*Kühnen*, Handbuch der Patentverletzung, Rn. B.26). Das deutsche Recht kenne aber keinen Ausforschungsbeweis (OLG Frankfurt a.M., Beschl. v. 27. November 2019, 6 W 100/19, Juris-Rn. 3). Dem liegt vor allem die berechtigte Befürchtung zugrunde, aufgrund einer bloß vermuteten, ggf. nur entfernt möglichen Patentverletzung könnte der Patentinhaber Zugang zu sensiblen Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen des Besichtigungsschuldners erlangen.

Es besteht also ein Spannungsverhältnis zwischen dem Schutz von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen des mutmaßlichen Verletzers auf der einen und dem durch Art. 14 GG geschützten Ausschließlichkeitsrecht des Patentinhabers auf der anderen Seite. Ein Ausgleich kann und muss hier jedoch getroffen werden, ohne dass dem Patentinhaber jegliche Möglichkeit zur Durchsetzung seines Schutzrechts genommen wird. Dies gelingt durch eine flexible Anwendung der Geheimhaltungsmechanismen im sog. „Düsseldorfer Verfahren“ (vgl. dazu z.B. *Deichfuß*, GRUR 2015, 436). Gemäß dem Düsseldorfer Verfahren wird die Partei selbst von der Besichtigung ausgeschlossen und in einem ersten Schritt erhalten neben dem gerichtlich bestellten Sachverständigen lediglich ihre anwaltlichen und patentanwaltlichen Vertreter Zugang zum Besichtigungsgegenstand. Die Partei erhält später nur dann Zugang zu dem Besichtigungsergebnis in Form des im Freigabeverfahren freigegebenen Sachverständigengutachtens, wenn sich ein Verletzungssachverhalt erhärtet hat. Ebenso ist es aber auch möglich, nur dem gerichtlich bestellten Sachverständigen Zugang zu dem zu besichtigenden Verfahren oder entsprechenden Unterlagen zu gewähren und

selbst den ihrem Mandanten gegenüber zur Verschwiegenheit verpflichteten anwaltlichen Vertretern des Besichtigungsgläubigers nur das Gutachten des gerichtlich bestellten Sachverständigen zu offenbaren. Auf diese Weise können sensible Dokumente wie z.B. ganze Module vertraulicher arzneimittelrechtlicher Zulassungsunterlagen oder Herstellungschargen-Protokolle zunächst durch den gerichtlichen Sachverständigen aufgrund des Parteivortrags zum Verletzungssachverhalt auf die wesentlichen Tatsachen hin „gefiltert“ werden. Unklarheiten können dann ggf. im Rahmen von Anträgen zur Gutachtenergänzung ausgeräumt werden. So kann ein maximaler Schutz vertraulicher Informationen des Besichtigungsschuldners gewährleistet werden. Das Düsseldorfer Verfahren erlaubt also, je nach „Wahrscheinlichkeit“ einer Patentverletzung flexibel eine Lösung zu finden, die mögliche Geschäftsgeheimnisse des Besichtigungsschuldners wirksam schützt, ohne dass dem Besichtigungsgläubiger die Durchsetzung seines Schutzrechts von vorneherein unmöglich gemacht wird.

Dem Besichtigungsantrag des Patentinhabers ist grundsätzlich stattzugeben, wenn dem Patentinhaber keine vernünftigerweise verfügbaren alternativen Möglichkeiten mehr zur Gewinnung von Beweismitteln zur Verfügung stehen. Auf eine „hinreichende Wahrscheinlichkeit“ im Sinne einer „überwiegenden Wahrscheinlichkeit“ darf es nicht ankommen. Den berechtigten Interessen des Besichtigungsschuldners an einer Sicherung seiner Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse kann durch eine auf den jeweiligen Einzelfall zugeschnittenen Ausgestaltung des Düsseldorfer Verfahrens Rechnung getragen werden. Die Vorzüge der flexiblen Ausgestaltung des Düsseldorfer Verfahrens hat auch der Gesetzgeber erkannt, der im [Regierungsentwurf zum § 145a Patentgesetz](#) die Anwendung der Vorschriften des Geschäftsgeheimnisgesetzes gerade nicht auf das selbständige Beweisverfahren erstreckt (vgl. S. 65 des Regierungsentwurfs). Die §§ 16 ff. GeschGehG erlauben nämlich, anders als das Düsseldorfer Verfahren, keinen vollständigen Ausschluss der Kenntnisnahme von geheimhaltungsbedürftigen Informationen durch die gegnerische Partei (vgl. § 19 Abs. 1 GeschGehG).

Die Sorge, dass es bei dieser Handhabung von Besichtigungsanträgen zu einer unzulässigen Ausforschung kommt oder gar die Gerichte mit einer Flut von unberechtigten Besichtigungsanträgen überlastet würden, dürfte unbegründet sein. Ein Patentinhaber wird den erheblichen Zeit- und Kostenaufwand für ein Besichtigungsverfahren nicht ohne plausiblen Grund riskieren (auch wenn seine Vermutung einer Patentverletzung vielleicht nicht die Grenze von „eher

wahrscheinlich als unwahrscheinlich" überschreiten mag). Hinzu kommt, dass der Besichtigungsgläubiger, sollte sich eine Verletzung nicht feststellen lassen, gem. § 140c Abs. 5 PatG zum Ersatz des durch die Besichtigung entstandenen Schadens verpflichtet ist. Ggf. kann das Gericht die Durchführung der Besichtigung von der Leistung einer entsprechenden Sicherheit abhängig machen. Ein Besichtigungsantrag stellt also für den Patentinhaber, wenn z.B. für die Besichtigung die Produktion unterbrochen werden muss, ein nicht unwesentliches finanzielles Risiko dar und wird daher nicht leichtfertig gestellt werden. Dort, wo die Besichtigung ohne Beeinträchtigung der Produktion im laufenden Verfahren durch minimalinvasive Entnahme von Proben oder bloße Beobachtung erfolgen kann (oder durch Inaugenscheinnahme von Dokumenten durch den gerichtlich bestellten Sachverständigen), besteht zudem unter dem Gesichtspunkt einer möglichen Beeinträchtigung der Produktion auch kein schutzwürdiges Interesse des Besichtigungsschuldners. Seinen berechtigten Interessen an der Geheimhaltung seiner Geschäftsgeheimnisse kann, wie gesagt, durch graduell entsprechende Ausgestaltung des Verfahrens (Geheimhaltungsverpflichtung der anwaltlichen Vertreter des Besichtigungsgläubigers oder Besichtigung nur durch den gerichtlich bestellten Sachverständigen ggf. in Begleitung eines Mitglieds des Gerichts usw. und Mitteilung nur des Besichtigungsergebnisses an die zur Vertraulichkeit verpflichteten Anwälte des Besichtigungsgläubigers) Rechnung getragen werden.