

Klaus Lange



# Vertraulichkeit im Patentverletzungsprozess

Das Düsseldorfer Verfahren

Bachelorarbeit

**Lange, Klaus: Vertraulichkeit im Patentverletzungsprozess. Das Düsseldorfer Verfahren, Hamburg, Bachelor + Master Publishing 2017**

Originaltitel der Abschlussarbeit: Vertraulichkeit im Patentverletzungsprozess: Das Düsseldorfer Verfahren

Buch-ISBN: 978-3-95993-054-3

PDF-eBook-ISBN: 978-3-95993-554-8

Druck/Herstellung: Bachelor + Master Publishing, Hamburg, 2017

Zugl. FernUniversität in Hagen, Hagen, Deutschland, Bachelorarbeit, 2016

**Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:**

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <http://dnb.d-nb.de> abrufbar.

---

Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Dies gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Bearbeitung in elektronischen Systemen.

Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.

Die Informationen in diesem Werk wurden mit Sorgfalt erarbeitet. Dennoch können Fehler nicht vollständig ausgeschlossen werden und die Diplomica Verlag GmbH, die Autoren oder Übersetzer übernehmen keine juristische Verantwortung oder irgendeine Haftung für evtl. verbliebene fehlerhafte Angaben und deren Folgen.

Alle Rechte vorbehalten

© Bachelor + Master Publishing, Imprint der Diplomica Verlag GmbH

Hermannstal 119k, 22119 Hamburg

<http://www.bachelor-master-publishing.de>, Hamburg 2017

Printed in Germany

# Inhaltsverzeichnis

<b>A. Einführung in das Thema</b> .....	<b>1</b>
<b>B. Überblick über das Düsseldorfer Verfahren</b> .....	<b>2</b>
I. Phase 1: Ablauf bis zur Erstellung des Gutachtens (Besichtigungsphase).....	3
II. Phase 2: Ablauf nach Erstellung des Gutachtens (Freigabephase) .....	4
<b>C. Materiellrechtliche Grundlagen des Besichtigungsanspruchs</b> .....	<b>5</b>
I. TRIPS .....	5
1. Art 43 TRIPS.....	5
2. Art. 50 TRIPS.....	6
II. §§ 809, 810 BGB.....	6
1. § 809 BGB.....	6
2. § 810 BGB.....	7
3. Heutige Relevanz der §§ 809, 810 BGB .....	8
III. § 140c PatG .....	8
1. Tatbestandsmerkmale .....	8
a) Antragsteller – Aktivlegitimation .....	8
b) Antragsgegner – Passivlegitimation .....	9
c) Benutzung einer patentierten Erfindung entgegen §§ 9 bis 13 PatG.....	9
d) Hinreichende Wahrscheinlichkeit der Benutzung .....	10
e) Verfügungsgewalt.....	12
f) Erforderlichkeit.....	12
g) Gewerbliches Ausmaß der Rechtsverletzung .....	13
h) Geltendmachen von Geheimhaltungsinteressen .....	13
i) Verhältnismäßigkeit, § 140c II PatG .....	14
2. Rechtsfolgen.....	15
a) Besichtigung einer Sache.....	15
b) Besichtigung eines Verfahrens .....	16
c) Vorlage von Urkunden .....	17
d) Vorlage von Bank-, Finanz- oder Handelsunterlagen, §§ 140c I 2, 140d PatG.....	17
e) Einstweilige Verfügung nach §§ 935 bis 945 ZPO .....	18
f) Schadensersatz, § 140c V PatG .....	18
<b>D. Verfahrensrechtliche Durchsetzung des Besichtigungsanspruchs</b> .....	<b>20</b>
I. Durchsetzung des Anspruchs im Hauptsacheverfahren .....	20
1. Eigenständige Klage auf Vorlage oder Besichtigung.....	20
2. Stufenklage, § 254 ZPO .....	20
3. Sofortige Verletzungsklage .....	21
4. Separates Beweisverfahren.....	22
5. Gesamtwürdigung .....	22
II. Phase 1 des Düsseldorfer Verfahrens .....	23
1. Antrag auf vorläufigen Rechtsschutz .....	23
2. Selbstständiges Beweisverfahren, §§ 485 ff. ZPO .....	24
3. Einstweilige Verfügung – Duldungsanordnung .....	25
4. Wahrung der Vertraulichkeit für den Antragsgegner .....	26

5.	Rechtsmittel.....	27
III.	Phase 2 des Düsseldorfer Verfahrens .....	27
1.	Aushändigung des Gutachtens an den Antragsgegner .....	27
2.	Aushändigung des Gutachtens an die Anwälte des Antragstellers .....	28
3.	Anhörung des Gutachters .....	29
4.	Aushändigung an den Antragsteller .....	30
5.	Rechtsmittel.....	31
IV.	Wahrung der Vertraulichkeit im späteren Hauptsacheverfahren/Verletzungsprozess.	31
1.	Ausschluss der Öffentlichkeit .....	31
2.	In camera Verfahren.....	32
3.	Rechtsmittel.....	35
V.	Verfahrensrechtliche Einzelfragen .....	35
1.	Rechtsnatur der Besichtigungsanordnung mit begleitender Duldungsverfügung.	35
2.	Stellung des Sachverständigen/Gutachters.....	37
3.	Standesrechtliche Fragen für die beteiligten Rechts- und Patentanwälte.....	38
<b>E.</b>	<b>Vorgehen bei grenzüberschreitenden Verfahren .....</b>	<b>41</b>
I.	Innerhalb Europas.....	41
II.	Außerhalb Europas am Beispiel der USA.....	42
<b>F.</b>	<b>Fazit .....</b>	<b>44</b>

## Literaturverzeichnis

*Baumbach, Adolf*, Zivilprozessordnung, 74. Aufl. München 2016 (zitiert: Baumbach/Hartmann)

*Benkard, Georg*, Patentgesetz, Gebrauchsmustergesetz, 11. Aufl. München 2015 (zitiert: Benkard/Bearbeiter PatG)

*Benkard, Georg*, EPÜ, 2. Auflage München 2012 (zitiert: Benkard/Bearbeiter EPÜ)

*Busche, Jan, Stoll, Peter-Tobias*, TRIPS, Köln 2007 (zitiert: Busche/Bearbeiter TRIPS)

*Busse, Rudolf, Keukenschrijver, Alfred, Baumgärtner, Thomas*, Patentgesetz, 7. Auflage Berlin 2013 (zitiert: Busse/Keukenschrijver/Bearbeiter)

*Deichfuß, Hermann*, Rechtsdurchsetzung unter Wahrung der Vertraulichkeit von Geschäftsheimnissen, GRUR 117 (2015), 436-442

*Deichfuß, Hermann*, Folien zum Vortrag: Der Schutz des verdächtigen Patentverletzers im „Düsseldorfer Verfahren“, [http://www.grur.org/uploads/tx\\_meeting/Vortrag\\_Dr.\\_Deichfuss.pdf](http://www.grur.org/uploads/tx_meeting/Vortrag_Dr._Deichfuss.pdf) (zuletzt abgerufen am 08.04.2016) (zitiert: Deichfuss-Vortrag)

*Dreier, Thomas*, TRIPS und die Durchsetzung von Rechten des geistigen Eigentums, GRUR Int 45 (1996), 205-218

*Eck, Matthias, Dombrowski, Jan*, Rechtsschutz gegen Besichtigungsverfügungen im Patentrecht – De lege lata und de lege ferenda, GRUR 110 (2008), 387-393

*Feuerich, Wilhelm E.*, Bundesrechtsanwaltsordnung, 8. Aufl. München 2012

*Jarass, Hans D.*, Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, 13. Aufl. München 2014 (zitiert: Jarass/Bearbeiter)

*Jauernig, Othmar*, Bürgerliches Gesetzbuch, 16. Aufl. München 2015

*Kather, Peter, Fitzner, Uwe*, Der Patentinhaber, der Besichtigte, der Gutachter und sein Gutachten, Mitt. 101 (2010), 325-332

*Kleine-Cosack, Michael*, Bundesrechtsanwaltsordnung, 7. Aufl. München 2015 (zitiert: Kleine-Cosack/Bearbeiter)

*Kraßer, Rudolf*, Patentrecht, 7. Aufl. München 2016 (zitiert: Kraßer/Bearbeiter)

*Krieger, Ulrich*, Durchsetzung gewerblicher Schutzrechte in Deutschland und die TRIPS-Standards, GRUR Int. 46 (1997), 421-426

*Kühnen, Thomas*, Handbuch der Patentverletzung, 7. Aufl. Köln 2014 (zitiert: Kühnen-Handbuch)

*Kühnen, Thomas*, Die Besichtigung im Patentrecht – Eine Bestandsaufnahme zwei Jahre nach „Faxkarte“, GRUR 107 (2005), 185-196

*Kühnen, Thomas*, Update zum Düsseldorfer Besichtigungsverfahren, Mitt. 100 (2009), 211-218

*Leppin, Klaus H.*, Besichtigungsanspruch und Betriebsgeheimnis – Ein Beitrag zum eingeschränkten Besichtigungsanspruch gemäß §§ 809, 242 BGB und zur Möglichkeit eines Geheimverfahren im Zivilprozeß unter besonderer Berücksichtigung der Patentverletzung, GRUR 86 (1984), 552-564

*Leppin, Klaus H.*, Besichtigungsanspruch und Betriebsgeheimnis (Teil II) – Ein Beitrag zum eingeschränkten Besichtigungsanspruch gemäß §§ 809, 242 BGB und zur Möglichkeit eines Geheimverfahren im Zivilprozeß unter besonderer Berücksichtigung der Patentverletzung, GRUR 86 (1984), 695-713

*McGuire, Mary-Rose, Joachim Björn, Künzel, Jens, Weber, Nils*, Der Schutz von Geschäftsgeheimnissen durch Rechte des geistigen Eigentums und durch das Recht des unlauteren Wettbewerbs (Q215), GRUR Int. 59 (2010), 829-840

*McGuire, Mary-Rose*, Know-how: Stiefkind, Störenfried oder Sorgenkind? Lücken und Regelungsalternativen vor dem Hintergrund des RL-Vorschlags, GRUR 117 (2015), 424-436

*Meier-Beck, Peter*, Was denkt der Durchschnittsfachmann? – Tat- und Rechtsfrage im Patentrecht nach „Diätbehältnis“ und „Bodenseitige Vereinzelungseinrichtung“, Mitt. 96 (2005), 529-534

*Meier-Beck, Peter*, Der gerichtliche Sachverständige im Patentprozeß, in: Festschrift 50 Jahre VPP, Duisburg 2005, 356-371

*Mes, Peter*, Si tacuisses – Zur Darlegungs- und Beweislast im Prozeß des gewerblichen Rechtsschutzes, GRUR 102 (2000), 934-942