

Der patentrechtliche Besichtigungsanspruch im Industriebetrieb – Zwischen Beweissicherung und Geheimhaltungsinteressen

RA Dr. Christopher Lieb, LL. M. Eur., FA für gewerblichen Rechtsschutz, FA für Steuerrecht, FA für Handels- und Gesellschaftsrecht, Lieb Rechtsanwälte, Erlangen und Ass. iur. Armin Hans, Bayreuth

Der Besichtigungsanspruch als Mittel der Beweisgewinnung bleibt insbesondere bei Patentstreitsachen oder auch für den Nachweis von Softwareplagiaten an der Schnittstelle von Urheber- und Wettbewerbsrecht, eine praxisrelevante Angelegenheit. Sich mit diesem Verfahrensgang bereits im Vorfeld zu beschäftigen und daraus entsprechende Verhaltensweisen für sich selbst und die eigene Mandantschaft abzuleiten, kann im Ernstfall, wenn es schnell gehen muss, den entscheidenden Vorsprung verschaffen.

I. Vorüberlegung: Auswahl des passenden Verfahrens

Grundsätzlich existieren verschiedene Varianten zur Geltendmachung des Besichtigungsanspruchs: Einmal kann dieser in einem Hauptsacheverfahren geltend gemacht werden, wobei in einem solchen Verfahren sowohl Unterlassungs- als auch Schadensersatzansprüche geltend gemacht werden können. Man verlangt dann in einem ersten Schritt vom potenziellen Verletzer eine Duldung der Besichtigung durch einen gerichtlichen Sachverständigen. Später erfolgt eine Aushändigung des durch diesen verfassten Gutachtens. Zu diesem Verfahren ist anzumerken, dass es mit erheblichem Zeitaufwand verbunden ist. Ein Überraschungseffekt fehlt dabei. Außerdem soll gerade die Besichtigung erst eine ausreichende Grundlage für ein später einzuleitendes Verletzungsverfahren bieten. Vorzugswürdig ist daher die Variante des einstweiligen Verfügungsverfahrens (Kühnen, Handbuch der Patentverletzung, 7. Aufl. 2014, 182 Rn. 421).

Am geeignetsten scheint dabei in der Praxis eine Kombination von selbstständigem Beweisverfahren mit einer einstweiligen Verfügung nach der sogenannten Düsseldorfer Praxis. Dieses stellt sich aufgrund der Schnelligkeit und des Überraschungseffekts als sehr wirkungsvolles Mittel dar. Danach wird über einen gerichtlichen Beschluss die Besichtigung der Sache angeordnet sowie das gesamte Verfahren von der Besichtigung durch den Sachverständigen bis hin zu der Erstellung des Gutachtens und der Frage, wie und unter welchen Bedingungen dem Antragsteller das Gutachten ausgehändigt werden darf, geregelt. Inhaltlich wird im Rahmen der einstweiligen Verfügung dem Antragsgegner gegenüber aufgetragen, die Besichtigung zu dulden, den Gegenstand nicht zu verändern und mitzuwirken, soweit dies erforderlich ist. Auch zum Geheimnisschutz und dem Ablauf der Besichtigung können weitere Maßnahmen getroffen werden (Kühnen, a. a. O. 183 Rn. 423 ff.).

II. Grundlagen im Überblick

Nach Vorstellung der unterschiedlichen Verfahrensweisen soll ergänzend noch eine Auswahl rechtlicher Aspekte skizziert werden und dabei auf spezifische Einzelfallszenarien eingegangen werden, deren Kenntnisse im Ernstfall hilfreich sein können:

1. Zuständigkeiten

Für die Beweisanordnung ist das Gericht der Hauptsache zuständig, bei dem der Rechtsstreit anhängig zu machen wäre, wie ein Blick auf § 486 Abs. 1 u. Abs. 2 ZPO verrät. Nach § 937 Abs.

1 ZPO gilt dies auch für die begleitende Duldungsverfügung. Problematisch könnte in diesem Kontext sein, dass im Falle von Streitigkeiten, zum Beispiel in Zusammenhang mit einem Lizenzvertrag, eine Zuständigkeit für den expliziten Fall nicht gegeben ist, sofern Rechtsanwendungs- und Schiedsklauseln vertraglich vereinbart sind. Diese können bei Streitigkeiten auch die Zuständigkeit einer ausländischen Schlichtungsstelle oder eines ausländischen Gerichts begründen (s. dazu OLG Düsseldorf, Beschl. v. 7.2.2008 – 20 W 152/07 = BeckRS 2010, 00781). Kerngedanke des selbstständigen Beweisverfahrens ist die Beweissicherung durch eine gerichtliche Beweisanordnung im Hinblick auf einen künftigen Rechtsstreit. Eine

Lieb/Hans: Der patentrechtliche Besichtigungsanspruch im Industriebetrieb – Zwischen 350 Beweissicherung und Geheimhaltungsinteressen (GWR 2016, 349)

selbstständige gerichtliche Erhebung von Beweisen ist demzufolge dann nicht zulässig, wenn sie in dem Hauptsacheverfahren nicht benutzt werden kann und deshalb funktionslos durchgeführt wird. Sofern also im Rahmen der Schiedsklausel ein ausländischer Gerichtsstand vereinbart ist, scheidet die Verwendung des gerichtlichen Sachverständigengutachtens aus (Herr/Grunwald in Wurzer/Kaiser, Handbuch Internationaler Know-how Schutz, 2. Aufl. 2011, 575 f.).

Mitunter werden die im gewerblichen Rechtsschutz bestehenden Spezialzuständigkeiten verkannt und Anträge bei örtlich unzuständigen Gerichten eingereicht; hierdurch wird wichtige Zeit verloren. Auch wenn es etwa um die Verletzung von technischem Know-how geht, sollte grundsätzlich geprüft werden, ob nicht die Zuständigkeit einer Patentstreitkammer für einen Antrag auf Anordnung eines selbstständigen Beweisverfahrens und Erlass einer Duldungsverfügung in Frage kommt. Diese sind für Patentstreitsachen sachlich ausschließlich zuständig. Dabei ist der Begriff „Patentstreitsache“ weit auszulegen, sodass im Ergebnis auch beispielsweise lizenzrechtliche Streitigkeiten über Know-how in Frage kommen (Grabinski/Zülch in Benkard, Patentgesetz, 11. Aufl. 2015, § 143 Rn. 1 u. 4). Patentanwaltskammern bieten den Vorteil, dass die dortigen Richter den Umgang mit komplexen technischen Sachverhalten gewohnt sind, was zu einem sehr sensiblen Umgang mit der Materie und zu einer hohen Qualität der Entscheidungsfindung führen kann (Herr/Grunwald in Wurzer/Kaiser, a. a. O. 576).

2. Materielle Voraussetzungen

Der allgemeine zivilrechtliche Besichtigungsanspruch stützt sich auf die §§ 809, 810 BGB. Nach § 809 BGB kann sich derjenige, der sich Gewissheit über das Bestehen eines Anspruchs in Bezug auf eine im Besitz eines Dritten befindliche Sache verschaffen will, bei Bestehen eines berechtigten Interesses die Gestattung der Besichtigung oder die Vorlage der Sache zwecks Besichtigung verlangen. § 810 BGB gewährt dann einen strukturell entsprechenden Anspruch auf Einsicht in Unterlagen. Eine spezialgesetzliche Regelung findet sich in § 140 c PatG, welcher die zuvor genannten allgemeinen Vorschriften unberührt lässt. Dieser besagt, dass derjenige, der mit hinreichender Wahrscheinlichkeit entgegen den §§ 9 bis 13 PatG eine patentierte Erfindung benutzt, vom Rechtsinhaber oder einem anderen am Patent Berechtigten auf Vorlage einer Urkunde oder auf Besichtigung einer Sache, die sich in seiner Verfügungsgewalt befindet, in Anspruch genommen werden kann, sofern dies zur Begründung von dessen Ansprüchen wegen Patentverletzung erforderlich und die Inanspruchnahme im Einzelfall nicht unverhältnismäßig ist. § 140 c PatG gilt dabei nur für solche Entstehungstatbestände, die nach Inkrafttreten der Bestimmung (1.9.2008) verwirklicht worden sind (Grabinski/Zülch in Benkard, a. a. O. § 140 c Rn. 3).

Hinsichtlich des Tatbestands der „hinreichenden Wahrscheinlichkeit“ mag zwar nicht jeder Verdacht ausreichen, dennoch ist von einer eher niedrigen Schwelle auszugehen

(Herr/Grunwald in Wurzer/Kaiser, a. a. O. S. 574). Der BGH hat dies auch so in eine seiner früher Entscheidungen in der Urheberrechtssache „Faxkarte“ (BGH GRUR 2002, 1046 – Faxkarte) angenommen und dann in einer späteren Entscheidung „Lichtbogenschnürung“ nochmals bestätigt, sodass auch für das Patent- und Gebrauchsmusterrecht eine gewisse Wahrscheinlichkeit ausreicht (BGH GRUR 210, 318, 319 – Lichtbogenschnürung).

Der Tatbestand bezieht sich zunächst auf die Rechtsbeständigkeit des Patents welche nicht gesichert, aber hinreichend wahrscheinlich sein muss. Sofern das Patent mit einem Einspruch oder mit Hilfe einer Nichtigkeitsklage angegriffen wird, bedarf es einer Prognose über die Erfolgsaussichten. Im Falle des Erlasses einer einstweiligen Duldungsverfügung nach § 140 c Abs. 3 PatG, die in aller Regel im einseitigen Verfahren erlassen werden soll, ist der Antragsteller gehalten, zum voraussichtlichen Rechtsbestand vorzutragen (Grabinski/Zülch in Benkard, a. a. O. § 140 c Rn. 8).

Bezüglich der Anforderungen an die Wahrscheinlichkeit eines Verletzungssachverhalts ist dann zu prüfen, inwieweit und welche Geheimhaltungsinteressen auf Seiten des Besichtigungsschuldners bestehen. Dem Geheimhaltungsinteresse kann dabei grundsätzlich durch Maßnahmen zum Geheimnisschutz angemessen Rechnung getragen werden kann. In der konkreten Umsetzung gestaltet sich der Geheimnisschutz derart, dass für den Antragssteller zunächst nur dessen anwaltliche Vertreter, die gleichzeitig zur Verschwiegenheit verpflichtet werden, an der Besichtigung teilnehmen dürfen. Zudem dürfen die anwaltlichen Vertreter auch das Sachverständigengutachten, das der Sachverständige nach der Beseitigung erstellt, einsehen. Jedoch sind die anwaltlichen Vertreter (zunächst) nicht befugt, das Gutachten an ihre Mandanten weiterzugeben. Das Gericht entscheidet zudem durch Beschluss über die Freigabe des Gutachtens und die Entbindung der Anwälte von der Schweigepflicht, indem es eine Interessenabwägung vornimmt. Die Freigabe wird dann in Betracht zu ziehen sein, wenn die Besichtigung ergeben hat, dass eine Verletzung von geistigen Eigentumsrechten zu bejahen ist, während die Freigabe nicht erfolgt, wenn nach der Besichtigung eine Verletzung zu verneinen ist. Mit der Rechtskraft des Beschlusses erfolgt dann die faktische Freigabe. Der BGH hat inzwischen bestätigt, dass durch diese Praxis eventuelle Geheimhaltungsinteressen des potenziellen Verletzers hinreichend gewahrt werden (BGH, GRUR 2010, 318 – Lichtbogenschnürung).

3. Praxisproblem: Zutrittsverweigerung

Auch wenn dem Besichtigungsantrag stattgegeben wurde, kann sich der Besichtigungsschuldner trotz der Unanfechtbarkeit der Besichtigungsanordnung, § 490 Abs. 2 ZPO, auf verschiedene Arten gegen eine Besichtigung wehren. Nicht selten wird es vorkommen, dass zunächst versucht wird, dem Sachverständigen und den Anwälten den Zutritt zu den Geschäftsräumen bzw. dem Werksgelände zu verweigern. Bei diesem Fallszenario kann ein Zugang zu den Geschäftsräumen nur mit einer richterlichen Durchsuchungsanordnung nach § 758 a ZPO erzwungen werden. Zwar erwähnt § 758 a

Lieb/Hans: Der patentrechtliche Besichtigungsanspruch im Industriebetrieb – Zwischen 351
Beweissicherung und Geheimhaltungsinteressen (GWR 2016, 349) ▲▼

ZPO Geschäftsräume nicht, sondern erfasst von seinem Wortlaut her nur den Begriff der „Wohnung“, jedoch erfasst dieser auch Geschäftsräume (Lackmann in Musielak/Voit, ZPO, 13. Aufl. 2016 § 257 a Rn. 3 u. § 758 Rn. 2 f.). Ohne eine solche richterliche Durchsuchungsanordnung ist ein Gerichtsvollzieher nicht befugt, den Zutritt zu erzwingen.

Zur Sicherheit wird daher empfohlen, immer bereits vor Beginn der Besichtigung einen entsprechenden Durchsuchungsantrag vorbereitet und dabei zu haben, da eine

Durchsuchungsanordnung nicht im Vorhinein in Erwartung einer Zutrittsverweigerung erlassen werden kann. Nach § 802 ZPO ist zudem für eine solche richterliche Anordnung ausschließlich das Amtsgericht zuständig in dessen Bezirk dann die Besichtigung stattfindet.

4. Praxisproblem: Kooperationsreichweite

Eine weitere zu stellende Frage ist, ob und inwieweit eine Kooperationspflicht des Besichtigungsschuldners besteht, sofern dann schließlich Zutritt zu den Geschäftsräumen gewährt wird. Es mag zwar der Grundsatz gelten, dass der Besichtigungsschuldner nur zur Duldung und nicht zu einem aktiven Tun verpflichtet ist, jedoch kann nach der Rechtsprechung eine Duldungsverpflichtung im Einzelfall auch die Obliegenheit des Schuldners zu einem aktiven Tun umfassen. Eine gewisse Mitwirkungspflicht muss vertretbar sein, wenn es zum Beispiel um die konkrete Untersuchung einer patentverletzenden Maschine geht. Daher sollte dem Besichtigungsschuldner „zumindest“ auferlegt werden, bei der Beseitigung aller „Zugangshindernisse“ mitzuwirken, also die Räumlichkeiten zu öffnen, die Energiezufuhr und das Vorhandensein von Verbrauchsmaterialien sicherzustellen, Schlüssel bereitzustellen, Passwörter eingeben zu lassen etc. (Grabinski/Zülch in Benkard, a. a. O. § 140 c Rn. 28).

Im Ergebnis bedeutet dies, dass ein Anspruchsteller in seinen Antrag möglichst alle Kooperationshandlungen aufnehmen muss, die notwendig erscheinen, damit der Sachverständige die für die Prüfung des Verletzungstatbestandes notwendigen Untersuchungen durchführen kann.

Ferner wird aus Gründen der Zeitersparnis empfohlen, dem Gericht gleich einen Sachverständigen vorzuschlagen, der die Besichtigung durchführt. Andernfalls müsste das Gericht erst selbst einen Gutachter ausfindig machen (Herr/Grunwald in Wurzer/Kaiser, a. a. O. 577 f.).

Eine weitere aktive Form der Mitwirkung, ist in aller Regel nicht zuzumuten. Insofern kann man nur auf eine freiwillige Zustimmung im Einzelfall setzen. Grundsätzlich obliegt es damit dem Berechtigten sicherzustellen, dass der Sachverständige über die notwendige Sachkunde und sonstigen Ressourcen verfügt, um die erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen. In diesem Kontext kann es auch erforderlich sein, dass eine zu untersuchende Vorrichtung zerlegt wird. Oftmals werden beispielsweise Blenden bei Maschinen entfernt werden müssen, um innere Bauteilgruppen näher betrachten und gegebenenfalls fotografieren zu können. In diesem Rahmen kann die Stellung einer Sicherheit für den Fall von Beschädigungen erforderlich sein. Aus Gründen der Verhältnismäßigkeit muss im Rahmen der Antragsstellung der Berechtigte in einem einseitigen Verfahren vortragen, welche Eingriffe voraussichtlich notwendig werden und in welcher Weise den Interessen des Schuldners Rechnung getragen werden kann. Pauschalen Formulierungen hinsichtlich der Befugnisse des Sachverständigen wie: „alle für die Untersuchung notwendigen Maßnahmen vorzunehmen“ wird mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht stattgegeben werden (Grabinski/Zülch in Benkard, a. a. O. § 140 c Rn. 28 f.).

Erhebliche Probleme können sich in der Praxis stellen, wenn sich für den Nachweis der angeblichen Rechtsverletzung relevante Daten auf Festplatten befinden. Hier wird die Beschlagnahme der gesamten Festplatte wegen des erheblichen Eingriffs im Stadium des Besichtigungsverfahrens vom zuständigen Gericht in der Regel eher nicht angeordnet. Vielmehr ist meist nur das Kopieren einzelner Dateien gestattet. Diese zu finden setzt im Zweifelsfall die Kooperation der Antragsgegnerseite voraus, so dass hier faktisch massive Blockademöglichkeiten existieren.

5. Praxisproblem: Eigener Mandant betroffen



Nun kann es vorkommen, dass ein guter Mandant in seiner Stammkanzlei panisch anruft, mit

der Aussage, dass er gerade von einem ganzen „gegnerischen Anwaltsteam“ samt Sachverständigen und einer entsprechenden Anordnung in seinen Geschäftsräumen belagert wird.

In der Regel wird dem Antragsgegner in der selbstständigen Beweisanordnung eine Ausübungsoption eingeräumt, die Begutachtung für maximal zwei Stunden zurückzustellen, um ihm Gelegenheit zu geben, seinerseits einen Rechtsberater zu konsultieren. In einem derartigen Fall sollten „die Besucher“ umgehend gebeten werden, vor dem Betriebsgelände zu warten. Andernfalls besteht auch die Möglichkeit, diese in einen beaufsichtigten Warteraum zu führen, wobei dann wiederum genügend Mitarbeiter abzustellen sind, die auch einzelne Personen beaufsichtigen können, die sich aus dem Warteraum entfernen wollen. Das Zeitfenster könnte anschließend zu folgenden Gedankengängen genutzt werden:

Zunächst ist der Mandant zu beruhigen, damit ein strukturierter Ablauf erfolgen kann. Oftmals wird dem anwaltlichen Vertreter die nötige Zeit fehlen, rechtzeitig zum Mandanten zu gelangen, um den Prozess vor Ort zu begleiten.

Umgehend sollte dann um die Übermittlung des Beschlusses zur Untersuchung der Verletzungsvorwürfe sowie der durch das Gericht dazu angeordneten Maßnahmen an die Kanzlei gebeten werden. Ob bereits zu diesem Zeitpunkt eine enge Kooperation mit einer Patentanwaltskanzlei überhaupt sinnvoll und notwendig ist, ist eine Frage des Einzelfalls. Eine Vorprüfung des vorgehaltenen Verletzungstatbestandes wird beispielsweise mangels entsprechend rechtzeitig zugeleiteter Konstruktionsunterlagen und des oftmals sehr komple

Lieb/Hans: Der patentrechtliche Besichtigungsanspruch im Industriebetrieb – Zwischen 352  Beweissicherung und Geheimhaltungsinteressen (GWR 2016, 349) 

ten technischen Sachverhalts ohnehin nicht möglich oder aussagekräftig sein.

In der Praxis zählt es zu den entsprechenden Wahrheiten, dass der konkrete Verfahrensgang nicht mehr aufgehoben werden kann. Eine auf §§ 485 ff. ZPO gestützte Besichtigungsanordnung ist als solche unanfechtbar gem. § 490 Abs. 2 ZPO. Ebenso steht dem Antragsgegner auch keine Anhörungsrüge nach § 321 a ZPO zu (Kühnen, a. a. O. 197 Rn. 478). Lediglich anfechtbar wäre die begleitende Duldungsverfügung, gegen die der allgemeine Rechtsbehelf des Widerspruchs gegeben ist. Dabei wird in aller Regel die Besichtigung aber bereits erzwungen sein, wenn Widerspruch eingelegt wird (Kühnen, a. a. O. 199 Rn. 482).

Vielmehr geht es darum, den Start des eigentlichen Besichtigungsprozesses eventuell hinauszuzögern und/oder ihn in kontrollierte Bahnen zu lenken. Es ist schlichtweg ein pragmatisches Handeln gefordert.

Daher ist es essentiell erforderlich, den Mandanten anzuweisen, sich intensiv mit den angeordneten Maßnahmen bzw. deren Umfang auseinanderzusetzen. Er muss dann grundsätzlich selbstständig in der Lage sein, auf deren Einhaltung zu achten. Er muss genau überprüfen können, was der Sachverständige im Einzelfall machen darf und wie weit er selbst zur Mithilfe verpflichtet ist. So kann etwa keine Pflicht bestehen, den Sachverständigen zur richtigen Werkshalle zu führen, wenn diese aus dem Beschluss nicht hervorgeht. Jedoch darf der Sachverständige diese dann suchen (Nieder in Erdmann/Rojahn/Sosnitza, Handbuch des Fachanwalts Gewerblicher Rechtsschutz, 2. Aufl. 2011, 151).

Es empfiehlt sich nach einer internen Klärung, was gezeigt wird, diese Aufgabe an den Leiter der Technik oder einen erfahrenen Ingenieur zu übertragen, der dann konsequent auf die Einhaltung der gestatteten Maßnahmen achtet und keine Maßnahmen zulässt, die möglicherweise darüberhinaus gehen.

Da in aller Regel auch anwaltliche Vertreter neben dem Sachverständigen im entsprechenden

Beschluss benannt sind, ist es unbedingt erforderlich, die Personalien aller benannten Personen zu überprüfen und nur diesen Zutritt zu gestatten. Darin nicht aufgeführte Personen, wie mitgeführte Praktikanten, müssen aus Gründen der Sicherheit und des Know-how Schutzes außen vor gelassen werden.

Ebenso sollten alle technischen Geräte, insbesondere Handys, eingesammelt und bis zum Ende des Besichtigungsverfahrens verwahrt werden. Je nach Sicherheitsgrad und Art der Branche wäre exemplarisch auch auf Kameras in Brillengestellen oder Kugelschreibern etc. zu achten. Zulässig sind lediglich die im stattgegebenen Antrag aufgeführten Mittel des Sachverständigen zu Dokumentationszwecken.

Bei der Durchführung aller Besichtigungsmaßnahmen empfiehlt es sich ferner ein betriebseigenes Aufsichtsteam zusammenzustellen, das in der Lage ist, jeden der Beteiligten zu begleiten. Auch einzelne Verfahrensbeteiligte, die sich aus der Gruppe aus einem vorgegebenen Anlass entfernen, müssen von einem eigenen Mitarbeiter konsequent begleitet werden.

Sofern der Sachverständige entsprechende technische Fragen stellt, sollte man eher auf Zurückhaltung setzen. Denkbar ist es, dass der eigene Mandant vor lauter Aufregung zu redselig wird und eher unabsichtlich ein für ihn nachteiliges technisches Detailwissen preisgibt. In einem späteren Anhörungsantrag kann der Besichtigungsschuldner immer noch Stellungnahmen abgeben, wenn es um die Ausgestaltung oder Funktionsweise der besichtigten Sache geht (dazu ausführlich Kühnen, a. a. O. 196 Rn. 475).

Der Sachverständige und die anwaltliche Begleitung sollten ohne Umwege zum konkreten möglichen Verletzungsgegenstand hingeführt werden. Es gilt eine unbeabsichtigte Betriebsbesichtigung zu vermeiden.

Mögen die vorgeschlagenen Maßnahmen plausibel und relativ einfach klingen, so besteht eine der größten Hürden darin, diese Verhaltensempfehlungen dem Mandanten in seiner Aufregung auch zu kommunizieren. Es empfiehlt sich, entweder eine vorab verfasste Notfall-Checkliste zu übermitteln oder sich gleich vom Mandanten nach Absprache zusätzlich eine weitere Person aus dem Mitarbeiterkreis vermitteln zu lassen, der man den Ablauf telefonisch wiederholt erklärt. Zeit wurde – ein praktisches Beispiel – dadurch gewonnen, dass der Sachverständige samt anwaltlicher Vertretung nochmals weggeschickt wurde, um entsprechende Schutzhelme in einem Baumarkt zu erwerben, da diese für Besucher aus Sicherheitsgründen auf dem Werksgelände Pflicht sind, aber nicht vorrätig waren. Denkbar wäre es auch, die Beteiligten zu unfreiwilligen Teilnehmern einer Brandschutzübung, die per Lautsprecherdurchsage angekündigt wird, zu erklären. Ob dies so sinnvoll ist, wenn dafür die gesamte Produktion gestoppt werden muss, mag dahinstehen. Solche Vorgehensweisen sollten jedoch nicht Gegenstand einer anwaltlichen Beratung sein.

Im Übrigen sollte dem Mandanten abgeraten werden, Veränderungen am Besichtigungsgegenstand vorzunehmen. Diese werden ohnehin in der kurzen Zeitspanne nicht möglich sein. Es ist besser, sich auf den konkreten Verfahrensablauf zu konzentrieren. Zudem würde dadurch die Skepsis des Sachverständigen und der anwaltlichen Vertreter der Gegenseite nur geweckt werden. Oftmals ist ohnehin an den Besichtigungsschuldner ein Verbot unter Androhung empfindlicher Ordnungsmittel im Sinne des § 890 ZPO gerichtet, Veränderungen vorzunehmen.

III. Beendigung des selbstständigen Beweisverfahrens

Mit der Übersendung des Sachverständigengutachtens an die Parteien und einer sich auf Antrag der Beteiligten eventuell anschließenden mündlichen Verhandlung endet dann das selbstständige Beweisverfahren. Die Rechtsanwälte und Patentanwälte der Gegenseite werden

üblicherweise bereits im Rahmen der Antragstellung verpflichtet, über die ihnen aufgrund des Beschlus

Lieb/Hans: Der patentrechtliche Besichtigungsanspruch im Industriebetrieb – Zwischen 353
Beweissicherung und Geheimhaltungsinteressen (GWR 2016, 349) ▲ ▼

ses bekannt gewordenen Inhalte des Beweissicherungsgutachtens auch gegenüber der eigenen Partei Verschwiegenheit zu bewahren.

Eine weitere Problematik stellt sich jedoch dann, wenn das Gutachten auch dem Antragsteller persönlich überlassen werden soll. Dafür maßgeblich ist, ob es dem darlegungs- und beweisbelasteten Besichtigungsschuldner möglich ist, konkret begründete stichhaltige Geheimhaltungsinteressen und deren Stellenwert im Wettbewerb vorzubringen, deren Gewichtung gegenüber den Belangen des Antragstellers, der eine Offenlegung verlangt, überwiegt (BGH, Beschluss vom 16.11.2009 – X ZB 37/08, BeckRS 2010, 03548) Üblicherweise wird diese Frage in einer zweiten Stufe nach Unterrichtung der Anwälte des Antragsstellers entschieden.

Je nach Einzelfall kann auch hier eine pragmatische Herangehensweise derart gefragt sein, dass, sofern ein beachtliches Interesse an einer Geheimhaltung glaubhaft gemacht werden kann, der betreffende Abschnitt im Gutachten einfach geschwärzt wird. Dem Schutzrechtsinhaber wird folglich ein entsprechend redigiertes Exemplar zugesendet, womit das selbstständige Beweisverfahren beendet ist.

IV. Schadensersatzpflicht

Zuletzt sollte auch ein Hinweis auf die Möglichkeit des Schadensersatzes gem. § 140 c Abs. 5 PatG nicht fehlen, für den Fall, dass eine Patentverletzung nicht vorlag oder nicht drohte. Dazu trägt der Besichtigungsschuldner die Beweislast. Ersatzfähig ist der Schaden, der durch das Besichtigungsbegehren entstanden ist. Im Wesentlichen wird es sich dabei um Rechtsverteidigungskosten oder sonstigen Aufwand des Besichtigungsschuldners handeln. Zum adäquat entstandenen Schaden zählt auch derjenige, der sich unmittelbar aus der Besichtigungsmaßnahme als solcher ergibt, wie zum Beispiel Maschinenstillstandskosten (Mes, Patentgesetz Gebrauchsmustergesetz, 4. Aufl. 2015, Rn. 60 f.).

V. Literatur für die Praxis

Die Einarbeitung in die erörterte Thematik kann auf zügige Weise mit folgenden praxisnahen Werken bewerkstelligt werden:

Zur Übersicht mit Formulierungsbeispielen für Anträge s. Kühnen, Handbuch der Patentverletzung, 7. Auflage 2014, 170 Rn. 351 ff.

Ein Fallbeispiel mit Erläuterungen zum Besichtigungsanspruch bei Verletzung von Geheimhaltungspflichten findet sich in Wurzer/Kaiser, Handbuch Internationaler Know-how-Schutz, 2. Aufl. 2011, 573 ff.

Zur Frage, ob nicht vorgetragene Einwendungen gegen ein Sachverständigengutachten aus einem selbständigen Beweisverfahren zu einer Präklusion im Hauptsacheverfahren führen können s. Wintermeier, Präklusionsfalle «Düsseldorfer Verfahren», IPRB 2015, 281.

Lesenswert ist ferner auch ein Beitrag von Kühnen, Die Besichtigung im Patentrecht – Eine Bestandsaufnahme zwei Jahre nach „Faxkarte“, GRUR 2005, 185.