

Patentrecht

Vom Verdacht zum Beweis

Was passiert, wenn die Konkurrenz Ihre patentierte Erfindung nutzt? Wie Sie schnell Beweise vor Ort beim Wettbewerber sichern, um gegen Patentverletzungen vorzugehen.



Im Jahr 2025 erhielten die Ökonomen Joel Mokyr, Philippe Agihion und Peter Howitt den Wirtschaftsnobelpreis für ihre Forschung zum innovationsgetriebenen, nachhaltigen Wirtschaftswachstum. Sie haben unter anderem gezeigt: Patente schaffen einen Anreiz für Fortschritt und fördern das Wachstum.

Neue Produkte zu erforschen und entwickeln ist teuer. Als Ausgleich bieten die Rechtssysteme moderner Gesellschaften Erfindern über Patente ein zeitlich begrenztes Exklusivitätsrecht für ihre Innovationen.



Verfasst haben den Beitrag Tobias Alexander Popp (oben) und Andreas Kabisch von der Kanzlei Meissner Bolte. Popp ist promovierter Apotheker, deutscher und europäischer Patentanwalt sowie Vertreter vor dem Einheitspatentgericht. Seit 2026 ist er Vorstandsmitglied der Fachgruppe Patentrecht der GDCh. Besichtigungsverfahren hat er vor allem im Zusammenhang mit biotechnologisch hergestellten Produkten durchgeführt. Kabisch ist Rechtsanwalt und Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz. Er leitet die Patentstreitabteilung bei Meissner Bolte und ist Vertreter vor dem Einheitspatentgericht.



Was Patente schützen

Patentschutz ist wirtschaftlich wertvoll. Er schließt Wettbewerber temporär vom Markt aus und ermöglicht somit höhere Erträge für Patentinhabende. Auch damit, Patente zu lizenzieren oder zu verkaufen, lässt sich Geld verdienen.

Je nach Erfindung schützen Patente in europäischen Staaten:

- ein Produkt in Form einer chemischen Zusammensetzung, beispielsweise einen Speziallack oder eine pharmazeutische Formulierung,
- eine Vorrichtung, etwa einen Bioreaktor oder eine Tablettenpresse,
- eine neue Verwendung, beispielsweise die einer bekannten Legierung als Katalysator oder
- ein Verfahren, etwa eine neue Methode, um einen bekannten Stoff herzustellen.

Andere Marktteilnehmer dürfen die geschützte Erfindung nicht verwerten, bis der Patentschutz abläuft. Sie dürfen also ein Erzeugnis nicht herstellen, anbieten, in Verkehr bringen, gebrauchen, zu den genannten Zwecken einführen oder besitzen sowie Vorrichtungen, Verfahren und neue Verwen-

dungen nicht anwenden oder zur Anwendung anbieten. Sollten sie es doch tun, kann die Patentinhaberin dagegen angehen, etwa vor Gericht klagen. Dafür ist nachzuweisen, dass die Erfindung unberechtigt verwendet wurde. Dies ist je nach Art der Erfindung einfacher oder schwieriger.

Verletzungen nachweisen

Einfach zu beweisen sind Patentverletzungen bei chemischen Zusammensetzungen oder pharmazeutischen Formulierungen. Denn diese sind auf dem freien Markt erhältlich und lassen sich analysieren.

Bei Verfahren und Verwendungen, die ein Wettbewerber trotz Patentschutz praktiziert, ist das schwieriger: Das kann still und heimlich in den Produktionsanlagen des Wettbewerbers geschehen. Um auf Beweismittel zuzugreifen, müsste die Patentinhaberin Zugang zu den Betriebsstätten haben.

Bei Verfahrenspatenten ist in Deutschland und vielen europäischen Ländern zwar auch das unmittelbar mit dem Verfahren hergestellte Produkt geschützt und es

gibt eine Beweislastumkehr – wenn das Produkt also bestimmte Charakteristiken aufweist, ist anzunehmen, dass es nach einem bestimmten Verfahren hergestellt wurde. Allerdings führen oft mehrere Verfahren zum gleichen Produkt. Die Patentverletzung ist somit mitunter nicht allein am Produkt beweisbar.

In solchen Fällen ist es nötig, die Produktionsstätten des Wettbewerbers oder Lagerhallen Dritter zu besuchen. Beweissicherungs- oder Besichtigungsverfahren helfen dann, Patentverletzungen schnell und mit niedrigem Risiko nachzuweisen, statt eine Verletzung einfach hinzunehmen. Denn dieses Hinnehmen geschieht viel zu oft, wie die Autoren finden, die solche Verfahren bereits für Unternehmen verschiedener Größe durchgeführt haben – vom Kleinunternehmen bis zum börsennotierten Großkonzern. Häufig komme es allein durch die Besichtigung schon zu einem Vergleich – ohne Patentverletzungsverfahren.

Beweise sichern

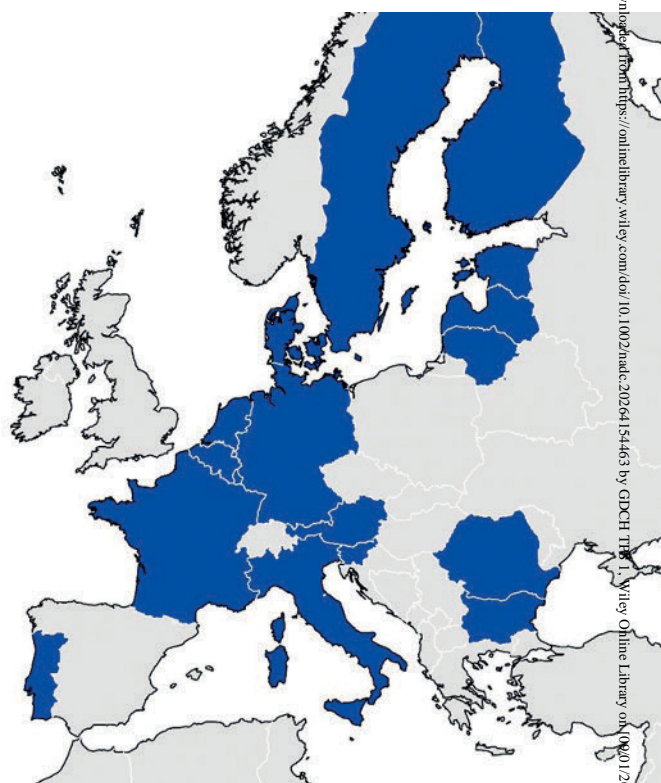
Ein Besichtigungsverfahren erlaubt der Patentinhaberin durch gerichtlichen Beschluss, Beweismittel zu sichern, die für ein Patentverletzungsverfahren nötig sind und auf die sie ohne das Verfahren keinen Zugang hätte. Dabei geht es vor allem um Beweismittel, die sich auf dem Betriebsgelände der Patentverletzerin befinden.

Ein Besichtigungsverfahren kann an jedem Standort durchgeführt werden, an dem es relevante Beweise gibt, also etwa am Herstellungsort, bei Kunden, in einem Warenlager oder am Messestand.

Wichtig: Das Besichtigungsverfahren wird ex parte gewährt – das heißt, ohne die Patentverletzerin vorher zu informieren. Ist diese nicht bereit, die Besichtigung zu dulden und Zugang zu Maschine, Produkten und Dokumenten zu ermöglichen, kann auch die Polizei

Mit einem einzigen Beweissicherungsverfahren vor dem Einheitspatentgericht lässt sich eine Patentverletzung in den 18 blau markierten EU-Staaten nachweisen.

Bild: OpenStreetMap, Lizenz ODbL 1.0



gerufen werden, um die Besichtigung durchzusetzen.

Ein Besichtigungsverfahren lässt sich beim EU-Einheitspatentgericht [Nachr. Chem. 2024, 72(11), 40] oder bei einem deutschen Gericht beantragen, das für Patentstreitigkeiten zuständig ist. Das deutsche Besichtigungsverfahren erlaubt, Beweise an deutschen Standorten zu sichern. Beim Besichtigungsverfahren vor dem Einheitspatentgericht dürfen Beweise in einem oder mehreren der 18 Teilnehmerstaaten gesichert werden, darunter Deutschland, die Beneluxstaaten, Frankreich, Italien und Österreich (Karte oben).

Voraussetzungen

Beantragt eine Patentinhaberin ein Besichtigungsverfahren, muss sie darlegen, dass eine Patentverletzung wahrscheinlich ist. Ein belegbarer Verdacht muss also vorliegen. Dieser kann etwa auf öffentlich verfügbaren Informationen oder Aussagen von Fachleuten beruhen, die auf eine Patentverlet-

zung hindeuten. Für erfahrene Anwälte ist das in der Regel keine große Hürde. Zudem ist dem Gericht darzulegen, warum die Besichtigung notwendig ist und die Beweismittel nicht einfacher hätten erbracht werden können.

Plant eine Patentinhaberin ein Besichtigungsverfahren, sollte sie sich möglichst früh mit einem erfahrenen Anwalt abstimmen. Denn das EU-Einheitspatentgericht und manche deutschen Gerichte setzen voraus: Die Patentinhaberin muss

AUF EINEN BLICK

Mit einem Besichtigungsverfahren lassen sich Patentverletzungen schnell und umfassend nachweisen, um Konkurrenten an den Verhandlungstisch zu bewegen.

Für die patentinhabende Person sind Besichtigungsverfahren risikoarm: Liegt wider Erwarten keine Patentverletzung vor, kann sie auf eine Klage verzichten.

Vor welchem Gericht ein Besichtigungsverfahren am besten zu beantragen und durchzuführen ist, ist einzelfallabhängig. Erfahrene Anwälte helfen bei der Entscheidung.

das Verfahren ohne Verzögerung einleiten, nachdem sie von der wahrscheinlichen Verletzung erfahren hat. Pauschale Zeitangaben gibt es dabei nicht; jedes Gericht gestattet unterschiedlich langes Warten.

Sind dem Antrag zufolge alle Voraussetzungen für ein Besichtigungsverfahren erfüllt, genehmigt ihn das Gericht innerhalb weniger Tage nach dem Einreichen. Dadurch bleibt der Überraschungseffekt gewahrt: Die vermeintliche Patentverletzerin ist nicht vorgewarnt und kann keine Beweise beiseiteschaffen.

Begutachten

Den Beschluss über das Besichtigungsverfahren stellt ein Gerichtsvollzieher zu, begleitet von einem technisch kompetenten Sachverständigen oder IT-Forensiker sowie einem Rechts- und einem Patentanwalt der Patentinhaberin, die dann sofort mit dem Beweisesichern beginnen. Die Patentinhaberin darf den Sachverständigen selbst vorschlagen, dieser muss aber neutral sein. Der Sachverständige sammelt die Beweise, lässt bei Bedarf Laboranalysen durchführen und erstellt ein Gutachten. Dieses kann zu chemischen oder technischen Funden Stellung nehmen oder eine vollständige Patentverletzungsanalyse umfassen. Diese erklärt noch, wie bestimmte Merkmale im Patent aus Sicht der technischen Fachperson zu verstehen sind, und enthält eine Einschätzung, ob das analysierte Produkt unter den Anwendungsbereich des Patents fällt.

Um Beweise für die Patentverletzung zu sichern, dürfen Sachverständige

- Fotos und Videos aufnehmen,
- Proben nehmen,
- Messungen durchführen,
- Quellcodes herunterladen,
- Handbücher, Datenblätter, interne Forschungs- und Entwicklungsberichte oder weitere Dokumente kopieren.

Das Gericht entscheidet, ob die Antragstellerin Zugang zum vollständigen Gutachten des Sachverständigen erhält oder ob Teile geschwärzt werden. Das soll verhindern, dass Besichtigungsverfahren zur Industriespionage zweckentfremdet werden. Bis das Gutachten an die Antragstellerin herausgegeben wird, kann es wenige Tage bis mehrere Monate dauern – je nachdem, wie viel die Patentverletzerin als (vermeintliche) Betriebsgeheimnisse zu deklarieren wünscht.

Klagen oder einigen

In der Regel erhalten zumindest die vermeintliche Verletzerin und die Anwälte der Patentinhaberin das vollständige Gutachten. Dass die Patentinhaberin selbst auch möglichst das vollständige Gutachten bekommt, müssen ihre Anwälte durchsetzen – nicht schwierig, wenn das Gutachten die Verletzung bestätigt. Erkennen die Anwälte bereits, dass sich der Verdacht einer Patentverletzung nicht bestätigen ließ und die vermeintliche Verletzerin stattdessen eine alternative Lösung umgesetzt hat, lässt sich das Verfahren an dieser Stelle beenden und weiterer Aufwand vermeiden.

Auf Grundlage des Gutachtens kann die Patentinhaberin Patentverletzungsklage erheben, muss aber nicht – zumindest vor einem deutschen Gericht hat sie unbegrenzt Zeit, sich darüber Gedanken zu machen. In einem Verfahren vor dem EU-Einheitspatentgericht muss dem Besichtigungsverfahren ein Patentverletzungsverfahren innerhalb von 31 Kalender- oder 20 Werktagen folgen, sonst dürfen die Beweismittel nicht mehr verwendet werden.

In der Praxis sind Verletzungsverfahren allerdings meist gar nicht notwendig. Gibt es genügend Beweise und weist das Gutachten auf eine tatsächliche Patentverletzung hin, finden die Parteien oft eine außergerichtliche Lösung, etwa eine Lizenzvereinbarung oder Unterlassungserklärung sowie Schadensersatzzahlungen.

Für Patentinhabende sind Besichtigungsverfahren risikoarm: Kommt das Gutachten wider Erwarten zu dem Schluss, dass keine Patentverletzung vorliegt, kann die Patentinhaberin auf eine Klage verzichten. Sie trägt dann nur die Kosten für das Besichtigungsverfahren und muss gegebenenfalls der vermeintlichen Patentverletzerin eine Entschädigung für deren Anwaltskosten zahlen. Schadensersatzforderungen entstehen in der Regel nicht, da die Besichtigung keine Schäden verursacht. ■

In diesem Beitrag verwenden wir bestimmte Begriffe in der femininen oder der maskulinen Form, wie in der Patentbranche üblich. Dies schließt jeweils alle Formen (m/w/d) ein und soll kein Geschlecht bevorzugen oder benachteiligen.

