

IP Gerichtsverfahren

Kosten, Dauer und Durchsetzbarkeit

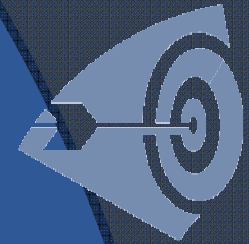
11. Oktober 2012

Referentin

**Ulrike Voß, Vorsitzende Richterin am
Landgericht Düsseldorf**

Ablauf des Verfahrens

Verfahrensbestimmung



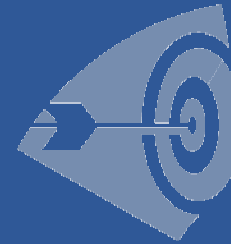
inländischer
Beklagter:

- Früher erster
Termin
(§ 275 ZPO)

ausländischer
Beklagter:

- Schriftliches
Vorverfahren
(§ 276 ZPO)

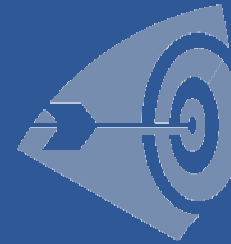
Ablauf des Verfahrens



Früher erster Termin

- Zulässigkeitsrügen (§ 282 Abs. 3 ZPO)
- Prozesskostensicherheit (§ 110 ZPO)
- Einrede der Unzuständigkeit (§ 39 ZPO)
- Antragstellung
- gerichtliche Hinweise

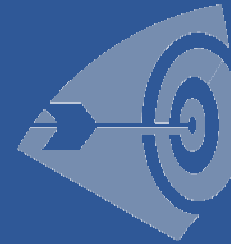
Ablauf des Verfahrens



Früher erster Termin

- Klärung des voraussichtlichen Umfangs des Rechtsstreits
- Bestimmung von Schriftsatzfristen
 - Klageerwiderung, Replik, Duplik
 - i.d.R. jeweils 4 Monate
- Bestimmung des Haupttermins

Ablauf des Verfahrens



Früher erster

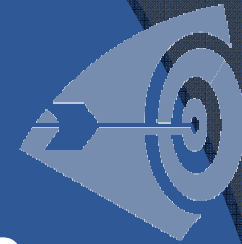
Termin

○ Vorteile

- zeitnahe Klärung von Zulässigkeitsfragen und Formalien
- mehr „Zug“ im Verfahren
- mehr Vergleiche, Anerkenntnisse
- bessere Planbarkeit für die Kammer
- bessere Ressourcennutzung

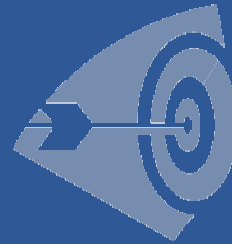
Ablauf des Verfahrens

Schriftliches Vorverfahren



- schriftliche Hinweise
- Bestimmung von Schriftsatzfristen
- Bestimmung Haupttermin
- Vorteile
 - Verteidigungsbereitschaftserklärung innerhalb Notfrist von 2 Wochen (§ 276 Abs. 1, 2 ZPO)
 - zeitnahes Versäumnisurteil
 - keine doppelte Anreise

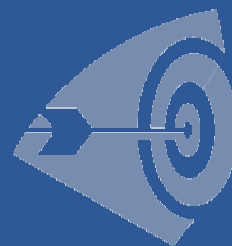
Ablauf des Verfahrens



Haupttermin

- schriftliche Vorbereitung
- Voten der Kammer / Vorberatung
- Einführung in den Sach- und Streitstand durch die Vorsitzende
- Vorträge / Plädoyers
- Dauer i.d.R. 1 – 1 ½ Stunden

Ablauf des Verfahrens

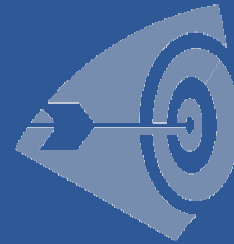


Haupttermin

○ Ziel

- Konzentration auf die entscheidungserheblichen Punkte
- Beantwortung der Fragen der Vorsitzenden
- Endentscheidung (§ 272 Abs. 1 ZPO)
- Schriftsatznachlass (§ 283 ZPO) nur, wenn
 - neue Angriffs- und Verteidigungsmittel
 - Gegner diese nicht rechtzeitig vorgebracht
 - keine Erklärung möglich

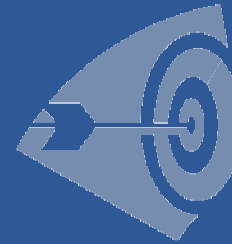
Ablauf des Verfahrens



Haupttermin

- Keine Endentscheidung möglich, wenn
 - Beweisaufnahme notwendig
 - Sachverständigengutachten
 - Zeugenvernehmung
 - Aussetzung (§§ 148, 246, 247 ZPO)

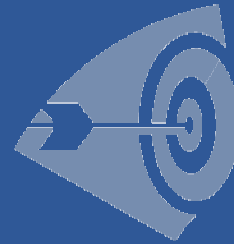
Ablauf des Verfahrens



Trennungsprinzip

- Überprüfung des Rechtsbestandes eines Patents obliegt in Deutschland nicht den Verletzungsgerichten
- wenn Entscheidung eines Rechtsbestandsverfahrens vorgreiflich für das Verletzungsverfahren ist, kann das Verletzungsgericht aussetzen (§ 148 ZPO)

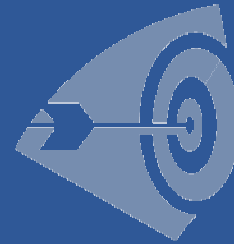
Ablauf des Verfahrens



Trennungsprinzip

- ◎ Schnittstelle - Aussetzung
- ◎ Voraussetzungen:
 - Patentverletzung und anhängiger Rechtsbestandsangriff
- ◎ Ermessensentscheidung

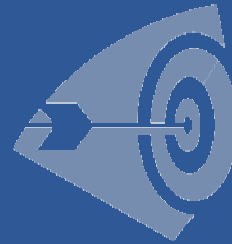
Ablauf des Verfahrens



Aussetzung

- ◎ Abwägung der widerstreitenden Interessen
 - Grundentscheidung Gesetzgeber
 - Möglichkeit der Prozessverzögerung
 - verbleibende Laufzeit des Patents
 - Zeitpunkt der Erhebung des Rechtsbestandsangriffs
 - Dauer der Rechtsbestandsverfahren
 - Termin im Rechtsbestandsverfahren

Ablauf des Verfahrens



Aussetzung

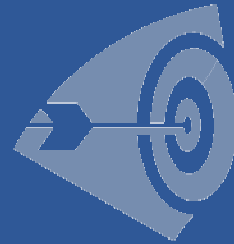
⊙ Erste Instanz

- überwiegende Erfolgswahrscheinlichkeit des Widerrufs, der Nichtigkeitsklage

⊙ Zweite Instanz

- wie erste Instanz, wenn LG Klage abgewiesen hat
- wenn LG verurteilt hat, genügt Wahrscheinlichkeit des Widerrufs, der Nichtigkeitsklage

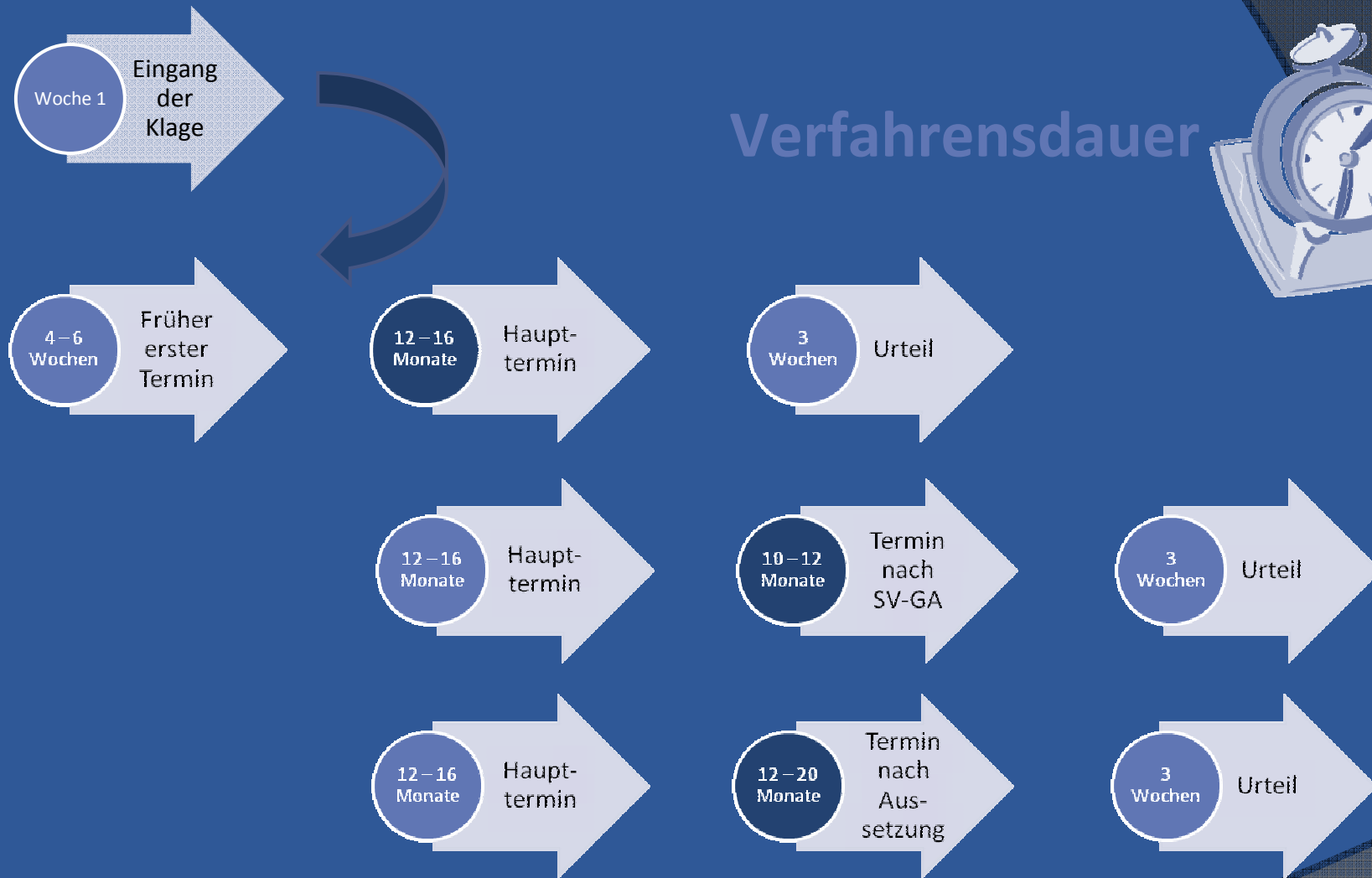
Ablauf des Verfahrens



Aussetzung

- Prognoseentscheidung
- Verletzungsgerichte sind nicht mit Technikern besetzt
 - Zwischenbescheide EPA, BPatG, LöAbt
 - Beschleunigungsantrag mit Verweis auf das Verletzungsverfahren

Verfahrensdauer



Verfahrensdauer



⊙ mögliche Haupttermine derzeit

- 4a = Ende 2013
- 4b = Anfang 2014

⊙ wesentliche Gründe für Verfahrensdauer

- Qualität / Umfang der Verfahren
- Eingangszahlen
 - LG Düsseldorf 2010: 636
 - LG Düsseldorf 2011: 475

Verfahrensdauer



Perspektive

⦿ schnellere Haupttermine

- Erste Instanz: 3. Patentkammer am LG Düsseldorf

⦿ Zweite Instanz: personelle Verstärkung des 2. Senats

Verfahrensdauer



Einstweilige Verfügung

- ⦿ Beschlussverfahren
 - i.d.R. 1-2 Tage
- ⦿ mündliche Verhandlung
 - i.d.R. Termin binnen 1-3 Monaten

Kosten des Verletzungsverfahrens



- ⦿ Grundsatz: Wer verliert zahlt (§ 91 ZPO)
- ⦿ bei Teilobsiegen Kostenteilung (§ 92 Abs. 1 ZPO)
- ⦿ zu tragende Kosten
 - Gerichtskosten
 - eigene Kosten (RA, PA, sonst. Kosten)
 - Kosten des Gegners (RA, PA, sonst. Kosten)

Kosten des Verletzungsverfahrens

Streitwert



- Grundlage der Kosten (GKG, RVG)
- Festsetzung durch das Gericht nach freiem Ermessen (§ 51 GKG)
- maßgeblich ist das wirtschaftliche Interesse, das der Kläger mit seiner Klage objektiv verfolgt
- Abwehrinteresse des Beklagten unerheblich

Kosten des Verletzungsverfahrens

Streitwert



○ Grundlagen der Schätzung des Gerichts

- Gesamter Akteninhalt, insb. Angabe Klageschrift (§ 253 Abs. 3 ZPO)
- Vortrag der Parteien
- Eigene Erkenntnisse und Erfahrungen des Gerichts aus vergleichbaren Fällen
- Bei Zweifeln Hinweis und Rückfrage des Gerichts
 - so früh wie möglich
 - spätestens mündliche Verhandlung vor Einführung in den Sach- und Streitstand

Kosten des Verletzungsverfahrens

Streitwert



⦿ Unterlassungsanspruch

- Nachteile, mit denen der Kläger bei Fortsetzung der Patentverletzung rechnen muss
- in die Zukunft gerichtet
- keine Sanktion für vergangene Patentverletzungen

Kosten des Verletzungsverfahrens

Streitwert



⦿ zu berücksichtigen

- Restlaufzeit des Patents
- Verhältnisse beim Kläger (Umsatz, Größe, Marktstellung), die Aufschluss über voraussichtlich drohenden Schaden geben
- Art, Ausmaß und Schädlichkeit der Verletzungshandlung
- Intensität der Begehungs- / Wiederholungsgefahr
- ggfls. Lizenzbetrachtung

Kosten des Verletzungsverfahrens

Streitwert



- Rechnungslegung, Entschädigung und Schadenersatz
 - rückwärtsgerichtet
 - entstandenen Kompensationsanspruch überschlägig schätzen

Kosten des Verletzungsverfahrens

Streitwert



- OLG Düsseldorf GRUR-RR 2011, 341 – Streitwertheraufsetzung II; OLG Düsseldorf, I-2 W 36/10, Beschluss v. 03.11.2011; OLG Düsseldorf GRUR-RR 2010, 406 – Streitwertheraufsetzung; OLG Frankfurt GRUR-RR 2004, 344; OLG Hamburg InstGE 6, 124 - Streitwertkorrektur

Kosten des Verletzungsverfahrens



Streitwert	Gerichtskosten	Anwaltskosten
500.000 €		
I. Instanz	8.868,00 €	35.747,60 €
II. Instanz	11.824,00 €	40.025,88 €
III. Instanz	14.780,00 €	54.286,84 €

Kosten des Verletzungsverfahrens



Streitwert	Gerichtskosten	Anwaltskosten
1 Mio. €		
I. Instanz	13.368,00 €	53.597,60 €
II. Instanz	17.824,00 €	60.017,88 €
III. Instanz	22.280,00 €	81.418,84 €

Kosten des Verletzungsverfahrens



Streitwert	Gerichtskosten	Anwaltskosten
5 Mio. €		
I. Instanz	49.368,00 €	196.397,60 €
II. Instanz	65.824,00 €	219.953,88 €
III. Instanz	82.280,00 €	298.474,84 €

Durchsetzung des Verfahrens



Ansprüche gegen Verletzer

- Unterlassung
- Auskunft- und Rechnungslegung
- Schadenersatz
- Entschädigung
- Vernichtung
- Rückruf
- Entfernung
- Urteilsveröffentlichung



Vorläufige Vollstreckbarkeit

- ⊙ gegen Sicherheitsleistung
- ⊙ auf Antrag Teilsicherheiten für die einzelnen titulierten Ansprüche (§§ 709, 108 ZPO)
 - kein besonderes Interesse notwendig (LG Düsseldorf, 4b O 80/11, Urteil v. 13.09.2012; a. A. OLG Frankfurt NJW-RR 1997, 620)
 - in der zweiten Instanz Teilsicherheiten nur noch möglich, wenn sich deren Erforderlichkeit erst nach Schluss der mündlichen Verhandlung in der ersten Instanz ergeben hat (§ 718 ZPO) (OLG Düsseldorf, I-2 U 65/11, Teilurteil v. 08.03.2012, BeckRs 2012, 08567; OLG Düsseldorf InstGE 11, 116 – Strahlregler)



Unterlassungsanspruch

- § 139 Abs. 1 PatG: der Verletzte kann den Verletzer auf Unterlassung in Anspruch nehmen
 - insb. der in die Patentrolle eingetragene Patentinhaber
- PatG keine weiteren Voraussetzungen
- keine Verhältnismäßigkeitsprüfung
- anders als bei §§ 140a, 140b PatG hat Gesetzgeber keinen Vorbehalt der Verhältnismäßigkeit statuiert
- grundsätzlich ein der Rechts- und Wirtschaftsordnung immanentes, erlaubtes Verhalten

Durchsetzung des Verfahrens



Unterlassungsanspruch

- soweit europarechtlicher Verhältnismäßigkeitsgrundsatz über § 242 BGB zu beachten ist, keine automatische Einschränkung
- nur denkbar, wenn Geltendmachung des Unterlassungsanspruchs schikanös oder rechtsmissbräuchlich ist

Durchsetzung des Verfahrens



Unterlassungsanspruch

- ◎ unerheblich,
 - ob Patentinhaber das Klagepatent selbst benutzt, erfindungsgemäßes Produkt herstellt etc.
 - gesellschaftliche, wirtschaftliche, soziale Bedeutung des erfindungsgemäßen Produktes
 - Stellung der Parteien im Markt und zueinander
- ◎ Patentverwertungsgesellschaft ist grds. aktivlegitimiert (LG Düsseldorf, 4b O 274/10, Urteil v. 24.04.2012)

Durchsetzung des Verfahrens



Unterlassungsanspruch

- ⊙ Einstellung der Zwangsvollstreckung, §§ 719 Abs. 1, 707 ZPO
 - Antrag in der Berufungsinstanz
 - Einstellung (gegen Sicherheitsleistung) ist Ermessensentscheidung

Durchsetzung des Verfahrens



Unterlassungsanspruch

- Interessensabwägung
- Wertentscheidung des Gesetzgebers, dass grundsätzlich den Belangen des Vollstreckungsgläubigers der Vorrang gebührt

Durchsetzung des Verfahrens



Unterlassungsanspruch

- Besonderheit Patentrecht: begrenzte Laufzeit
- Nachteile, die regelmäßig mit der Vollstreckung des Titels einhergehen, rechtfertigen Einstellung der Zwangsvollstreckung nicht (OLG Karlsruhe GRUR-RR 2012, 124 – GPRS Zwangslizenz)



Unterlassungsanspruch

- ⊙ Einstellung nur in Ausnahmefällen, wenn
 - angefochtenes Urteil sich bereits bei summarischer Prüfung als offensichtlich fehlerhaft erweist
 - oder
 - die vorläufige Vollstreckbarkeit beim Schuldner zu außergewöhnlichen, praktisch nicht wieder gut zu machenden Schäden führt
 - (OLG Karlsruhe GRUR-RR 2012, 124 – GPRS Zwangslizenz; OLG Düsseldorf GRUR-RR 2010, 122 – prepaid telephone calls)

Durchsetzung des Verfahrens



Unterlassungsanspruch

- ◎ Patentverwertungsgesellschaft (OLG Karlsruhe GRUR-RR 2010, 120):
 - auch wenn die Rechtsordnung grundsätzlich die Verwertung eines Patents durch Abschluss von Lizenzverträgen billigt und dies auf der Ebene des materiellen Rechts keine Einwände gegen den Unterlassungsanspruch begründet, kann dies bei Vollstreckung von Bedeutung sein

Durchsetzung des Verfahrens



Unterlassungsanspruch

- ⦿ Patentverwertungsgesellschaft schützt keine eigene Marktposition
- ⦿ kein Interesse an der tatsächlichen Unterlassung von Herstellung und Lieferung patentgemäßer Gegenstände durch die Beklagte – eher Gegenteil

Durchsetzung des Verfahrens



Unterlassungsanspruch

- etwaige Schadenersatzansprüche sichern die Patentverwertungsgesellschaft
- Interesse, Lizenzvertrag schon vor Ende der zweiten Instanz abschließen zu können, ist wenig schutzwürdig
- Vollstreckung führt bei Beklagter unmittelbar zu erheblichen Schäden

Durchsetzung des Verfahrens



Rückrufanspruch

- ⊙ Geschuldet ist Vornahme einer Leistungshandlung
- ⊙ Konkretisierung der begehrten Handlung im Antrag (LG Düsseldorf, 4b O 80/11, Urteil v. 13.09.2012; a. A. LG Mannheim, GRUR-RR 2011, 49)
 - Vorschlag der Kammern (Beispiele: OLG Düsseldorf, I-2 U 10/10, Urteil v. 05.05.2011; LG Düsseldorf, 4b O 80/11, Urteil v. 13.09.2012)



Rückrufanspruch

- nur bei unmittelbarer Patentverletzung (LG Düsseldorf, 4b O 110/09, Urteil v. 26.11.2009, BeckRS 2011, 03252)
- Verletzer muss keinen Besitz, kein Eigentum haben (LG Mannheim, Urteil v. 02.05.2012, BeckRs 2012, 11804)
- kein Nachweis erforderlich, dass Abnehmer noch Besitz/Eigentum hat (LG Düsseldorf, 4a O 282/10, Urteil v. 26.07.2012)



Rückrufanspruch

- keine Unmöglichkeit, wenn Abnehmer das patentverletzende Erzeugnis nicht herausgeben will oder kann (LG Düsseldorf, 4a O 282/10, Urteil v. 26.07.2012)
- aus dem „Vertriebswegen: Rückruf auch ggü gewerblichen Endabnehmern (OLG Düsseldorf, Urteil v. 28.04.2011, BeckRS 2011, 20934; a. A. LG Mannheim, Urteil v. 02.05.2012, BeckRs 2012, 11804)

Durchsetzung des Verfahrens



Rückrufanspruch

- ⊙ Verhältnismäßigkeitsprüfung, § 140a Abs. 4 PatG
- ⊙ ohne Erfolg:
 - Ablauf des Schutzrechts (OLG Düsseldorf, Urteil v. 28.04.2011, BeckRS 2011, 20934)
 - Belastung der Kundenbeziehung
 - regelmäßige Folgen einer Rückrufaktion (OLG Düsseldorf, Urteil v. 28.04.2011, BeckRS 2011, 20934)

Durchsetzung des Verfahrens



Rückrufanspruch

- ⊙ Verhältnismäßigkeitsprüfung,
§ 140a Abs. 4 PatG
- ⊙ mit Erfolg
 - außergewöhnlich hoher Schaden
 - Rückruf nur eines Teils anstatt des gesamten Erzeugnisses möglich

Durchsetzung des Verfahrens



Entfernungsanspruch

- Geschuldet ist die Herbeiführung eines bestimmten Erfolges
- Konkretisierung des geforderten Erfolges im Antrag (OLG Düsseldorf, I-2 U 88/10, Urteil v. 04.08.2011; a. A. LG Mannheim, GRUR-RR 2011, 49)
 - Selbst abholen oder abholen lassen des patentverletzenden Erzeugnisses durch die Beklagte (LG Düsseldorf, 4a O 282/10, Urteil v. 26.07.2012)

Durchsetzung des Verfahrens



Entfernungsanspruch

- Verletzer muss Verfügungsmacht über das zu entfernende Erzeugnis haben (LG Mannheim, Urteil v. 02.05.2012, BeckRs 2012, 11804)
- nur bei unmittelbarer Patentverletzung (LG Düsseldorf InstGE 11, 257 – Bajonett-Anschlussvorrichtung)
- Verhältnismäßigkeitsprüfung,
§ 140a Abs. 4 PatG

Vielen Dank Für Ihre Aufmerksamkeit

11. Oktober 2012

Referentin

**Ulrike Voß, Vorsitzende Richterin am
Landgericht Düsseldorf**