

Patente  
aufdecken,  
Beweise sichern

---



Das deutsche  
Besichtigungsverfahren





# Die 7 wichtigsten Fakten zum Besichtigungsverfahren

---

1

Besichtigungsverfahren dienen der Verifizierung von Patent- und auch Gebrauchsmusterverletzungen und der Sicherung von Beweisen.

2

Die gerichtliche Verfügung zur Durchführung der Besichtigung wird mit einer Verfügung zur Duldung der Besichtigung verbunden.

3

Die Besichtigungsverfügung wird in der Regel innerhalb von wenigen Tagen nach der Antragstellung „ex parte“ erlassen.

4

„Besichtigung“ umfasst ein breites Spektrum von Maßnahmen, z.B. Fotografieren und Mitnahme von Exemplaren des rechtsverletzenden Produkts zur weiteren Prüfung sowie die Anfertigung von Kopien der produktbezogenen Unterlagen (bspw. Konstruktionszeichnungen).

5

Ein vom Gericht bestellter Sachverständiger verfasst ein Gutachten über die bei der Besichtigung ermittelten Fakten und über die Verletzung der Ansprüche des Verfügungspatents.

6

Der Experte kann vom Antragsteller vorgeschlagen werden.

7

Soll das gerichtliche Sachverständigengutachten lediglich in einer geschwärzten Fassung an den Antragsteller herausgegeben werden, muss der Antragsgegner darlegen, dass das gerichtliche Sachverständigengutachten wesentliche Geschäftsgeheimnisse enthält und dass keine Patentverletzung vorliegt.

# Grundlagen des Besichtigungsverfahrens

---

Besichtigungsverfahren sind Tatsachenfeststellungsverfahren, die darauf gerichtet sind die vermutete Patentverletzung durch einen gerichtlichen Gutachter bestätigen oder widerlegen zu lassen.

Ein Patent- oder Gebrauchsmusterinhaber, der vermutet, dass das Produkt eines Wettbewerbers sein Schutzrecht verletzt, wird üblicherweise ein Exemplar des Produkts erwerben, um die vermutete Verletzung zu verifizieren.

Manchmal ist ein derartiger Testkauf jedoch keine praktikable Option, z.B. wenn

- sich das Produkt ausschließlich in den Räumlichkeiten des Wettbewerbers oder seiner ausgewählten Kunden befindet;
- der Kaufpreis für das Produkt zu hoch ist, z.B. mehr als 10.000 EUR beträgt;
- das Patent ein Herstellungsverfahren schützt und das Verfahren ausschließlich in den Räumlichkeiten des Mitbewerbers oder seiner Kunden praktiziert wird.

In diesen Fällen kann ein Besichtigungsverfahren einem Patentinhaber oder seinem Lizenznehmer helfen, Klarheit über die mögliche Verletzung zu erlangen. Dies gilt auch für Gebrauchsmuster.

Konkret kann ein Gericht auf Antrag mehreren Personen Zugang zu der angegriffenen Vorrichtung, dem Verfahren und den entsprechenden Dokumenten gewähren, auch wenn sich diese in Räumlichkeiten Dritter befinden oder praktiziert werden.

Der Personenkreis, dem der Zugang gewährt wird, besteht aus einem Gerichtsvollzieher, einem gerichtlich bestellten Sachverständigen, dem Rechtsanwalt des Antragstellers und dem Patentanwalt des Antragstellers.

Ziel des Besichtigungsverfahrens ist es, dem Sachverständigen durch die Besichtigung die notwendigen Informationen und Nachweise zu verschaffen, die er benötigt, um eine Patentverletzung prüfen zu können. Das Ergebnis der Prüfung und die vom Sachverständigen gewerteten und verwendeten Beweismittel werden in einem Gutachten festgehalten.

Um das Interesse des (vermuteten) Verletzers an der Geheimhaltung von Geschäftsgeheimnissen zu respektieren, wird dem oben genannten Personenkreis eine vorübergehende Geheimhaltungspflicht auferlegt, keine der erlangten Informationen an den Antragsteller oder Dritte weiterzugeben. Aus dem gleichen Grund darf der Patentinhaber selbst nicht an der Besichtigung teilnehmen.

Der Antragsteller selbst erhält die Informationen über die Verletzung dann, wenn das Gutachten erstellt und dem Antragsteller vom Gericht durch einen entsprechenden Beschluss zur Verfügung gestellt wird. Je nach Fallkonstellation kann das Gutachten dem Antragsteller in seiner ursprünglichen Form, geschwärzt oder gar nicht zur Verfügung gestellt werden (die Voraussetzungen für die Freigabe werden später erläutert).

Das Besichtigungsverfahren lässt sich somit in zwei Verfahrensabschnitte aufgliedern:

Der erste Abschnitt beginnt mit der Beantragung der Besichtigungsverfügung und endet mit der abgeschlossenen Besichtigung.

Der zweite Abschnitt beginnt mit der Fertigstellung des Sachverständigengutachtens und endet mit der Offenlegung des Gutachtens gegenüber dem Patentinhaber:

# Antrag auf Besichtigungsverfahren



# Besichtigungsantrag und Anforderungen

---

Um das Besichtigungsverfahren einzuleiten, ist durch den Patentinhaber oder dessen Lizenznehmer ein Antrag auf Durchführung der Besichtigung bei Gericht zu stellen.

Inhaltlich ist ein Antrag auf ein Besichtigungsverfahren einer Verletzungsklage sehr ähnlich. Der Antragsteller muss den Patentanspruch auslegen und dem Gericht erläutern, warum er eine Verletzung seines Patents oder Gebrauchsmusters vermutet. Zudem müssen mit dem Antrag Glaubhaftmachungsmittel vorgelegt werden.

Da dem Antragsteller gerade keine ausreichenden Informationen oder Beweise zum vollständigen Nachweis einer Patentverletzung zur Verfügung stehen, muss er das Gericht von einer „hinreichenden Wahrscheinlichkeit“ der Patentverletzung überzeugen.

Ein weiterer wesentlicher Unterschied zur Patentverletzungsklage liegt in der Auflistung der Maßnahmen, die während der Besichtigung durchgeführt werden sollen. Diese müssen sorgfältig bedacht und

ausgewählt werden. Maßnahmen, die nicht im Antrag erwähnt und durch gerichtlichen Beschluss gewährt werden, können während der Besichtigung nicht vorgenommen werden.

Im Antrag auf ein Besichtigungsverfahren kann der Antragsteller zudem einen Vorschlag für den vom Gericht zu bestellenden Sachverständigen machen. Diese Möglichkeit ist einer der größten Vorteile des Besichtigungsverfahrens, da der Antragsteller den erfahrensten und/oder renommiertesten Experten auf einem bestimmten Gebiet für die Durchführung der Patentverletzungsprüfung vorschlagen kann. In der Regel folgt das Gericht der Anregung im Antrag.

Folgt das Gericht der Argumentation des Antragstellers und sieht eine hinreichende Wahrscheinlichkeit der Patentverletzung als gegeben an, wird die Besichtigungsverfügung erlassen. Der Erlass dauert erfahrungsgemäß wenige Tage und erfolgt ohne Information des Antragsgegners durch das Gericht, d.h. „ex parte“.



# Zulässige Besichtigungsmaßnahmen und Durchführung der Besichtigung

---

Obwohl der Begriff „Besichtigung“ nur eine visuelle Prüfung der angegriffenen Ausführungsform nahelegt, gehen die möglichen Maßnahmen weit über diese sprachliche Assoziation hinaus. Die Besichtigung kann u.a. umfassen:

- die Mitnahme vermeintlich rechtsverletzender Produkte zur weiteren Analyse;
- das Bedienen der angegriffenen Vorrichtung bzw. das Durchführen des angegriffenen Verfahrens;
- das Anfertigen von Kopien relevanter Dokumente, wie z.B. technische Beschreibungen und Qualitätssicherungsunterlagen;
- die Überprüfung von Software und deren Source-Codes.

Solange ein Gericht die beantragte Maßnahme als geeignet und verhältnismäßig erachtet, die angebliche Verletzung zu beweisen, wird das Gericht die Maßnahme zulassen.

Der Antragsgegner ist grundsätzlich nicht verpflichtet, den gerichtlichen Sachverständigen während des Besichtigungsverfahrens zu unterstützen. Der Antragsgegner muss zum Beispiel nicht die Fragen des Sachverständigen beantworten oder die angegriffenen Vorrichtungen oder Verfahren erklären.

In einigen Fällen ist der Sachverständige jedoch auf die aktive Unterstützung des Antragsgegners angewiesen, um die gewünschten Informationen zu erhalten. Beispielsweise könnte es erforderlich sein, ein Computerpasswort einzugeben, damit der Sachverständige die auf dem Computer hinterlegte Software einsehen oder die dort gespeicherten Dokumente sichern kann.

Nach der Rechtsprechung ist der Beklagte in diesen Fällen verpflichtet, sich aktiv am Besichtigungsverfahren zu beteiligen, da die Teilnahme eine unabdingbare Voraussetzung für das Besichtigungsverfahren ist (BGH, Beschluss vom 25. Januar 2007 – I ZB 58/06). Wie so oft kommt es auf die Umstände des Einzelfalls und auf eine sorgfältige Formulierung der Anträge an.

Der gerichtliche Beschluss auf die Durchführung einer Besichtigung wird von einer Duldungsverfügung begleitet.

Verweigert der Antragsgegner dem gerichtlichen Sachverständigen den Zutritt zu den streitgegenständlichen Produkten oder Verfahren, kann ein Durchsuchungsbeschluss erwirkt werden. Dieser Durchsuchungsbeschluss kann mit der Unterstützung der Polizei durchgesetzt werden.

Sobald die Besichtigung erfolgreich durchgeführt wurde, sollte der Sachverständige über alle Informationen verfügen, die erforderlich sind, um ein detailliertes Gutachten über die vermutete Patent- oder Gebrauchsmusterverletzung zu verfassen.

# Sachverständigengutachten und Offenlegung des Gutachtens

---

Sobald der gerichtliche Sachverständige das Gutachten zur Patent- oder Gebrauchsmusterverletzung fertiggestellt hat, wird er das Gutachten an das Gericht weiterleiten.

In diesem Gutachten erläutert der Sachverständige kurz den Ablauf der Besichtigung und stellt die gesicherten Beweise vor, die er für die Frage der Verletzung als relevant erachtet. Auf Basis der aufgefundenen und gesicherten Beweise erklärt der Sachverständige ferner, ob nach seiner Auffassung eine Patentverletzung vorliegt oder ob eine Patentverletzung nicht verifiziert werden konnte.

Nachdem das Gericht das Gutachten erhalten hat, informiert es die Parteien über die Fertigstellung des Gutachtens und stellt das Gutachten dem Antragsgegner zur Verfügung.

Auf Antrag der Anwälte des Antragstellers erhalten diese ebenfalls eine Kopie des Gutachtens. Es ist jedoch zu beachten, dass die Anwälte auch zu diesem Zeitpunkt noch der vorübergehenden Geheimhaltungsverpflichtung unterliegen. In der Konsequenz dürfen die Anwälte des Antragstellers dem Antragsteller gegenüber keine Auskünfte über den Inhalt des Gutachtens machen.

Wenn auch die Offenlegung des Gutachtens gegenüber dem Antragsteller beantragt wird, werden die Anwälte der Parteien erörtern, ob das Gutachten dem Antragsteller vollumfänglich übermittelt werden kann oder ob Passagen im Gutachten vor der Veröffentlichung geschwärzt werden müssen.

In diesem Zusammenhang kann der Antragsgegner Argumente vorbringen, warum bestimmte Passagen des Gutachtens als vertrauliche Geschäftsgeheimnisse zu qualifizieren sind und demzufolge dem Antragsteller gegenüber nicht offenbart werden sollen. Für diese Argumente trägt der Antragsgegner die Beweislast.

Stellt das Gericht fest, dass das Sachverständigengutachten Geschäftsgeheimnisse enthält, die für die Frage der Rechtsverletzung nicht relevant sind, ordnet es an, dass entsprechende Passagen vor der Offenlegung geschwärzt werden.

Kommt das Gericht zu der Schlussfolgerung, dass eine diskutierte Tatsache tatsächlich ein Geschäftsgeheimnis darstellt, diese Tatsache aber erforderlich ist, um die bestätigte Patentverletzung zu beweisen, lässt das Gericht stattdessen die Offenlegung der strittigen Tatsache in der Regel zu. Vor diesem Hintergrund werden die Parteien auch über die Patentverletzung diskutieren und versuchen, die Auffassung des gerichtlichen Sachverständigen zu bestätigen oder zu widerlegen.

Diese zweite Stufe endet mit der vollständigen oder teilweisen Offenlegung des Sachverständigengutachtens gegenüber dem Antragsteller durch Gerichtsbeschluss. Darüber hinaus werden die Anwälte des Antragstellers im gleichen Umfang von der Geheimhaltungsverpflichtung entbunden.

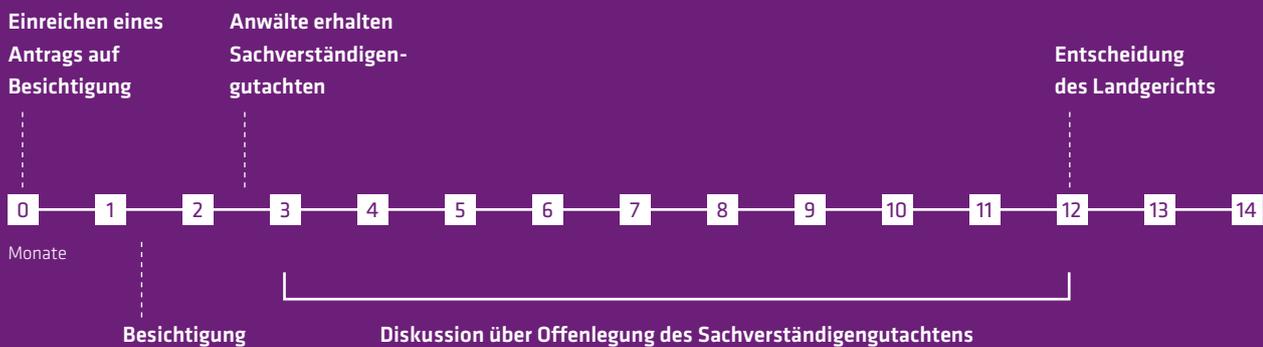
Sobald das Sachverständigengutachten dem Patentinhaber gegenüber vollständig oder teilweise offengelegt wird, sollte ersichtlich sein, ob der Antragsteller das strittige Patent verletzt oder nicht. Wird eine Offenlegung gänzlich untersagt, ist davon auszugehen, dass keine Patentverletzung vorgefunden werden konnte.

Nach unserer Erfahrung erleichtert dieses Wissen die Vergleichspräche erheblich. Sollten die Parteien jedoch nicht in der Lage sein, die Angelegenheit außergerichtlich zu lösen, kann eine Verletzungsklage eingereicht und das gerichtliche Sachverständigengutachten als Beweismittel zur Untermauerung der Patentverletzung herangezogen werden.

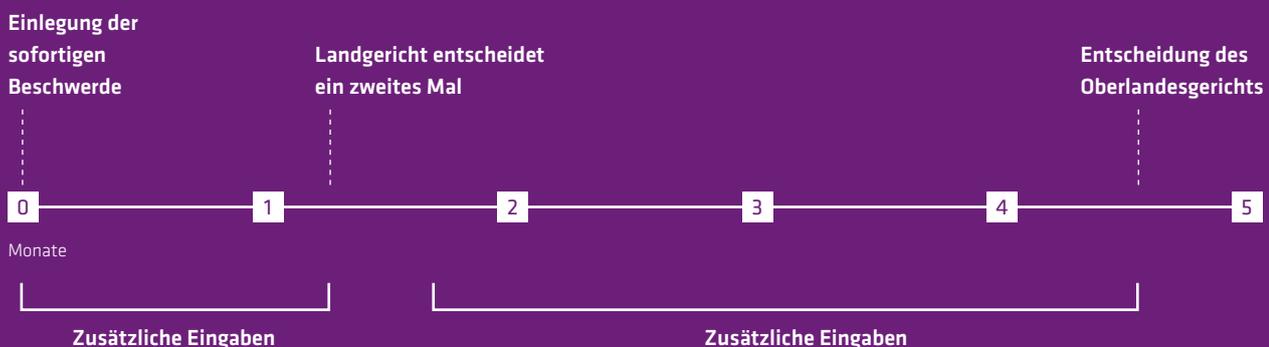
# Zeitlicher Rahmen und Risiko

**Besichtigungsverfahren sind auch in zeitlicher Hinsicht attraktive Verfahren, die in der ersten Instanz 9 bis 12 Monate in Anspruch nehmen.**

Ein maßgeblicher Faktor für die erstinstanzliche Dauer ist dabei die Zeit, die der Sachverständige zur Erstellung des Gutachtens benötigt. Je nach Umfang und Komplexität des Patents sowie der zu sichtenden Dokumente und Beweismittel vergehen zwischen 3 und 6 Monate.



Wird der Gerichtsbeschluss zur vollständigen oder teilweisen Offenlegung des Sachverständigengutachtens angefochten, geht das Besichtigungsverfahren in die zweite Instanz. Die zweite Instanz dauert erfahrungsgemäß zwischen 3 bis 6 Monate, bis sie abgeschlossen ist.



Sollte sich die vermutete Verletzung durch die Besichtigung wider Erwarten nicht bestätigen, sind die Risiken und der Umfang im Hinblick auf Schadensersatz und Kostenerstattung sehr gering.





Wer nicht erfindet,  
verschwindet.  
Wer nicht patentiert,  
verliert.

**Erich Otto Häußer**

Präsident des Deutschen Patentamts 1976-1995

## STANDORTE / OFFICES

### Germany

#### AMBERG

Marienstraße 3  
92224 Amberg  
T +49 9621 69 02 50  
F +49 9621 69 02 57 0  
E [mail@amberg.mb.de](mailto:mail@amberg.mb.de)

#### EGMATING

Keltenring 4  
85658 Egming  
T +49 8095 87 48 68 6  
F +49 8095 87 48 68 7  
E [mail@mb.de](mailto:mail@mb.de)

#### NÜRNBERG

Bankgasse 3  
90402 Nürnberg  
T +49 911 21 47 25 0  
F +49 911 24 36 86  
E [mail@nuernberg.mb.de](mailto:mail@nuernberg.mb.de)

#### AUGSBURG

Bahnhofstraße 18 ½  
86150 Augsburg  
T +49 821 99 17 80  
F +49 821 99 21 64  
E [mail@augsburg.mb.de](mailto:mail@augsburg.mb.de)

#### GERA

Berliner Str. 1  
07545 Gera  
T +49 365 77 30 96 00  
F +49 365 77 30 96 01  
E [mail@gera.mb.de](mailto:mail@gera.mb.de)

#### OSNABRÜCK

Rolandsmauer 15  
49074 Osnabrück  
T +49 541 35 06 10  
F +49 541 35 06 11 0  
E [mail@meissnerbolte.de](mailto:mail@meissnerbolte.de)

#### BREMEN

Hollerallee 73  
28209 Bremen  
T +49 421 34 87 40  
F +49 421 34 22 96  
E [mail@meissnerbolte.de](mailto:mail@meissnerbolte.de)

#### HAMBURG

Beselerstraße 6  
22607 Hamburg  
T +49 40 89 06 36 00  
F +49 40 89 06 36 01 0  
E [mail@meissnerbolte.de](mailto:mail@meissnerbolte.de)

#### UK

In co-operation with  
Meissner Bolte (UK) Ltd.

#### DÜSSELDORF

Kaiserswerther Str. 183  
40474 Düsseldorf  
T +49 211 81 98 48 0  
F +49 211 81 98 48 70  
E [mail@duesseldorf.mb.de](mailto:mail@duesseldorf.mb.de)

#### MÜNCHEN

Widenmayerstr. 47  
80538 München  
T +49 89 21 21 86 0  
F +49 89 21 21 86 70  
E [mail@mb.de](mailto:mail@mb.de)

#### HEBDEN BRIDGE

4a Top Land Country Business Park  
Cragg Vale, Hebden Bridge  
HX7 5RW, United Kingdom  
T +44 1422 84 45 98  
F +44 1422 84 52 89  
E [mail@meissnerbolte.co.uk](mailto:mail@meissnerbolte.co.uk)

