

## Die Verletzungsklage



So steht es geschrieben: Wer eine patentierte Erfindung widerrechtlich benutzt, kann zivil- und strafrechtlich zur Verantwortung gezogen werden. Und so wird es gemacht: Patentverletzungen sind beim Bundespatentgericht in St. Gallen einzuklagen.

Die unausgesprochene Grundannahme ist, dass dem Patentinhaber die staatliche Macht zur Verfügung gestellt wird, um eine Verletzung seines verbrieften Rechts zu beseitigen. Aus Sicht des Patentinhabers ist klar, dass ein pflichtbewusstes Gericht nach sorgfältiger Prüfung des Sachverhalts und mit fundierter Begründung den Patentverletzer wegen unrechtmässigem Handeln verurteilen wird.

Der angebliche Patentverletzer sieht das allerdings anders. Er hat nach eigenen Vorstellungen ein Produkt entwickelt, das nun völlig ungerechtfertigt angegriffen wird. Die Aufgabe des Gerichts kann da nur sein, dem Patentinhaber zu zeigen, dass der Patentanspruch nicht haltbar ist oder zumindest dass er nicht so breit ist, wie der Patentinhaber behauptet.

Und wie sieht es das Gericht? Wird es dem Patentinhaber oder dem Beklagten Recht geben?

Das Bundespatentgericht hat ein viel umfassenderes Verständnis seiner Aufgabe. Es will den Streit schlichten und den sozialen Frieden wieder herstellen. Und das hat ganz konkrete Auswirkungen.

«Gott gibt die Nüsse, aber er beisst sie nicht auf.»

Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832)

(Fotos: Carole Bütikofer)

Werner A. Roshardt

## Klage und Klageantwort

	Die Einreichung der Klage	Merkmale
Was läuft ab, wenn eine Klage beim Patentgericht erhoben wird?	<p>Eingeleitet wird das Verletzungsverfahren mit der Klageschrift. Sie definiert mit ihren Anträgen das angestrebte Urteil und führt die Tatsachen an, die die Anträge rechtfertigen. Für den Erfolg der Klage ist natürlich wichtig, dass auch die Beweise angegeben werden, welche die behaupteten Tatsachen belegen.</p> <p>Bevor das Gericht die Klage der Gegenseite zustellt, verlangt es von der Klägerin einen Gerichtskostenvorschuss. Dieser ist innert zwei Wochen zu bezahlen. Erst nach Eingang des Vorschusses wird die Klage zugestellt.</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>&gt; Kläger gibt Streitwert bei Klageerhebung an</li><li>&gt; Gerichtskostenvorschuss hängt ab vom angegebenen Streitwert</li></ul>

	Klageerwidrerung	Merkmale
Wie kann sich die Beklagte verteidigen?	<p>Die Beklagte erhält eine Antwortfrist von sechs Wochen. Dabei wird sie jeden Punkt des Verletzungsvorwurfs zu entkräften versuchen. Um aber wirklich Erfolg zu haben, wird sie in den meisten Fällen zusätzlich die Rechtsbeständigkeit des Patents angreifen.</p> <p>Dies kann sie mit einer Widerklage auf Nichtigkeit oder mit einem Nichtigkeitseinwand machen. Der Einwand wird nur Wirkung zwischen den Parteien entfalten. Demgegenüber wird eine erfolgreiche Widerklage das Patent endgültig und für alle aus der Welt schaffen.</p> <p>Wenn die Beklagte die Gültigkeit des Patents bestreitet, hat sie die entsprechenden Beweise vorzulegen. Typischerweise bedeutet das den Nachweis von Vorveröffentlichungen, welche die Erfindung vorwegnehmen oder nahelegen.</p> <p>Sofern die Beklagte die Gültigkeit des Patents in Frage stellt, erhält die Klägerin Gelegenheit, innert vier Wochen zur Nichtigkeitsfrage Stellung zu nehmen. Dann ist der schriftliche Teil der ersten Phase abgeschlossen und das Gericht legt einen Termin für die Instruktionsverhandlung fest. Diese findet typischerweise innerhalb von sechs bis zehn Monaten ab Klageerhebung statt.</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>&gt; Angriff auf Gültigkeit des Patents frühzeitig vorbereiten</li><li>&gt; Alle Gegenargumente schon bei Klageerwidrerung vorbringen</li></ul>

## Die Instruktionsverhandlung

	Der protokollierte Teil	Merkmale
Was ist das Besondere an der Instruktionsverhandlung?	<p>Die Instruktionsverhandlung vor dem Bundespatentgericht stellt im internationalen Vergleich eine Besonderheit dar. Neben dem protokollierten Teil gibt es nämlich noch einen ausserprotokollarischen Teil, der die Einigung der Parteien zum Ziel hat.</p> <p>Im ersten Teil der Instruktionsverhandlung erörtert die Gerichtsdelegation mit den Parteien den Streitgegenstand. Beispielsweise erfragt der Präsident die wirtschaftliche Bedeutung des Streits, um den Streitwert beurteilen zu können. Oder er erläutert, inwiefern er die Anträge als zu unbestimmt betrachtet.</p> <p>In diesem Teil geht es um einen formellen Informationsaustausch, Plädoyers der Anwälte gibt es keine.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Instruktionsverhandlung ist keine Veranstaltung für Plädoyers</li> <li>&gt; Präsenz von Entscheidungsträgern ist erwünscht, aber nicht nötig</li> </ul>

	Ausser Protokoll	Merkmale
Wie forciert das Gericht die Einigung der Parteien?	<p>Im zweiten Teil erläutert der Präsident, welche Schwächen er auf rechtlicher Ebene in dem Vorbringen der Parteien sieht. Er relativiert damit die Erfolgshoffnungen der Parteien.</p> <p>Danach gibt der Fachrichter seine vorläufige Meinung zum patenttechnischen Teil des Streits ab. Er erläutert, welche Argumente der Parteien ihn überzeugen und welche nicht. Somit können die Parteien abschätzen, wie das Urteil ausfallen würde auf Basis der bisher vorgelegten Argumente und Beweismittel.</p> <p>Nun fragt der Präsident die Parteien an, ob sie zu einer Einigung bereit seien. Falls ja, beginnt eine Phase, in welcher sich die Parteien wiederholt separat beraten und dann im Gerichtssaal ihre Vorschläge und Gegenvorschläge präsentieren. Erkennt der Präsident eine Einigungsmöglichkeit, teilt er seine Sicht den Parteien mit. In weit über der Hälfte der Streitfälle kommt es dann zu einer Einigung.</p> <p>Da es den Parteien verboten ist, im späteren Verfahren auf Aussagen der Gegenseite oder des Gerichts zurück zu greifen, kann ein Scheitern der Einigungsverhandlung keine negativen Konsequenzen nach sich ziehen.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Gericht teilt seine vorläufige Meinung mit und begründet sie</li> <li>&gt; Prozessausgang ist zwar real abschätzbar, aber trotzdem nicht unverrückbar fixiert</li> <li>&gt; Eigene Einigungsziele vorbereiten</li> </ul>



## Auswirkungen auf die Prozessführung

	Sorgfältige Planung	Merkmale
<p>Was muss der Patentinhaber bedenken, wenn er gegen einen Verletzer vorgehen will?</p> 	<p>Weil es ein grundlegendes Ziel des Bundespatentgerichts ist, die Parteien zu einer Einigung zu führen, muss der Patentinhaber Einigungsverhandlungen in den verschiedenen Phasen des Streits bewusst einplanen. Dazu gehört auch ein konkreter Plan, wie er seine Ziele in einer Verhandlung verfolgt und erreicht. Die „Schauen wir mal“-Strategie hat bei einem professionellen Vorgehen keinen Platz.</p> <p>Schon die Abmahnung des Verletzers und die sich in diesem Zusammenhang bietenden Verhandlungsmöglichkeiten müssen Teil des eigenen Plans sein.</p> <p>In der Praxis haben die Parteien ihre Position aber meist zu oberflächlich analysiert und schätzen ihre jeweilige rechtliche Durchsetzungskraft zu hoch ein. Entsprechend gering ist die Bereitschaft zu einer vorprozessualen Einigung</p> <p>Mit der vorläufigen Meinung des Fachrichters kann das Gericht in der Regel die Sichtweise der Parteien über ihre Erfolgsaussichten verändern. Deshalb fallen die Einigungsbemühungen in der Instruktionsverhandlung meistens auf fruchtbareren Boden.</p> <p>Wer sich aber nicht gut vorbereitet hat, unterliegt der Gefahr, sich auf einen Kompromiss einzulassen, der seiner ursprünglichen Zielsetzung nicht dient.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Prozessziel kann eine Einigung in der Instruktionsverhandlung sein</li> <li>&gt; Es sind schon die vorprozessualen Verhandlungsmöglichkeiten zu nutzen.</li> <li>&gt; Die meisten Patentprozesse werden mit der Instruktionsverhandlung erledigt.</li> </ul>

Lassen Sie sich von unserem grips® anregen und nutzen Sie die Möglichkeiten des gewerblichen Rechtsschutzes, um Ihre Ziele zu erreichen. Unternehmerischer Erfolg stellt sich nicht schon aufgrund grosser Anstrengung ein. Er setzt auch eine Portion Clerverness oder eben „Grips“ voraus. Und dabei wollen wir helfen mit praktischen Tipps für *griffige IP-Strategien* (grips®).

Halten Sie sich auf dem Laufenden über unsere Welt des geistigen Eigentums und richten Sie sich einen RSS-Feed zu den NEWS auf unserer Homepage ein ([www.kellerpatent.ch/rss.xml](http://www.kellerpatent.ch/rss.xml)).

Und natürlich stehen wir Ihnen jederzeit und gerne für konkrete fallbezogene Beratung zur Verfügung.

Wir freuen uns auf Ihren Anruf!

Keller & Partner Patentanwälte AG  
Schmiedenplatz 5  
CH-3000 Bern 7  
Telefon/Fax: +41 31 310 80 80/70

Bahnhofplatz 18  
CH-8400 Winterthur  
Telefon/Fax: +41 52 209 02 80/81

E-Mail: [info@kellerpatent.ch](mailto:info@kellerpatent.ch)  
[www.kellerpatent.ch](http://www.kellerpatent.ch)