

# Beweisermittlung und Beweismittelsicherung

Dr. Thomas Kühnen  
Vorsitzender Richter am OLG Düsseldorf

## A. Materielles Recht

§ 809 BGB  
Besichtigung einer Sache

§ 810 BGB  
Vorlage einer Urkunde

§ 140c PatG  
• Besichtigung einer Sache  
&  
• Vorlage einer Urkunde

## Voraussetzungen im Überblick:

- ❖ Wer mit hinreichender Wahrscheinlichkeit eine Erfindung benutzt
- ❖ entgegen den §§ 9 bis 13
- ❖ kann von dem Rechtsinhaber oder einem anderen Berechtigten,
- ❖ wenn dies zur Begründung von dessen Ansprüchen erforderlich ist
- ❖ und wenn die Inanspruchnahme im Einzelfall nicht unverhältnismäßig ist,

## Rechtsfolgen im Überblick:

- ❖ *in Anspruch genommen werden auf:*
  - (a) Besichtigung einer Sache, die sich in seiner Verfügungsgewalt befindet,
  - o d e r*
  - (b) Vorlage einer Urkunde, die sich in seiner Verfügungsgewalt befindet,
  - o d e r*
  - (c) Besichtigung eines Verfahrens.

## Voraussetzungen im Einzelnen:

- a) „Wahrscheinlichkeit“ verlangt konkrete Anhaltspunkte, die vom Anspruchsteller darzutun sind.
- b) Ob die Wahrscheinlichkeit „hinreichend“ ist, entscheidet eine Interessenabwägung.  
Angewiesensein auf Besichtigung oder andere zumutbare Aufklärungsmöglichkeiten, Grad der Wahrscheinlichkeit, Art und Umfang der Besichtigungsmaßnahme, Geheimhaltungsbedürfnis des AG und mögliche Schutzanordnungen
- c) Wahrscheinliche Patentbenutzung (§§ 9, 10) muss rechtswidrig sein.
- d) Verfügungsgewalt am Besichtigungs- oder Vorlagegegenstand.

## Voraussetzungen im Einzelnen:

- e) Beabsichtigte Besichtigungsmaßnahme muss erforderlich sein zur Anspruchsbegründung.

- (1) Sachaufklärung o d e r Beweissicherung  
(2) für Grund o d e r Höhe eines Anspruchs wegen Patentverletzung

Erforderlichkeit zu verneinen, wenn der Anspruchsteller

- zur selben Zeit
- andere, einfachere Aufklärungs- oder Beweissicherungsmöglichkeit hat,
- die objektiv gleich geeignet ist und
- dem Anspruchsteller zumutbar ist.

Bsp.: Nachforschungen im Internet, Durchsicht des Werbematerials, Erkundigungen bei Abnehmern des patentverletzenden Gegenstandes, Erwerb eines Musters.

## Voraussetzungen im Einzelnen:

f) Beabsichtigte Besichtigungsmaßnahme muss verhältnismäßig sein.

Gründe auf Seiten des Anspruchstellers:

- geringe Benutzungsintensität, kein Unterlassungsanspruch
- erhebliche Zweifel am Rechtsbestand des Patents
- geringe Wahrscheinlichkeit der Verletzung
- Nützlichkeit der Besichtigung/Vorlage für die Rechtsdurchsetzung

Gründe auf Seiten des Anspruchsgegners:

- erheblicher Umfang des vorzulegenden Materials, Schwere des Besichtigungsein-  
griffs
- wertvolle Betriebsgeheimnisse im Zeitpunkt der Anordnung/Besichtigung,  
beachtlich ggf auch Geheimhaltungsinteressen Dritter
- beschränkte Möglichkeit von Schutzanordnungen
- Grad des Verschuldens

## Rechtsfolgen im Einzelnen: Was heißt „Besichtigen“ einer Sache?

BGH, GRUR 2006, 962 - Restschadstoffentfernung

„Allerdings sind die ... Bestimmung des dt. Rechts in einer Weise auszulegen, dass mit ihrer Hilfe den Anforderungen des TRIP's-Übereinkommens Genüge getan wird. Die Bestimmung des § 142 ZPO ist wie ... **§ 809 BGB ein Mittel, einem Beweisnotstand des Klägers zu begegnen**, wie er sich gerade im Bereich der ... technischen Schutzrechte im besonderen Maße ergeben kann. Im Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes kommt einer Bestimmung wie der des § 142 ZPO nunmehr auch die **Funktion** zu, die Maßnahmen zu verwirklichen, die nach Art. 6 der ... **Durchsetzungsrichtlinie** zur Vorlage von Beweismitteln vorgesehen sind und die etwa das französische Recht in Form der „*saisie contrefaçon*“ oder das Recht des Vereinigten Königreichs in Form der „*search order*“ ... kennen. Gerade die Regelungen im TRIP's-Übereinkommen und in der Durchsetzungsrichtlinie zeigen zudem, dass eine **differenzierte Betrachtung und Anwendung von** generell formulierten Bestimmungen wie des **§ 809 BGB** ... in verschiedenen Rechtsgebieten ... insbesondere bei den technischen Schutzrechten geboten ist.“

Art. 7 Absatz 1 RL 2004/48/EG

„Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die zuständigen Gerichte auf Antrag einer Partei, die alle vernünftigerweise verfügbaren Beweismittel zur Begründung ihrer Ansprüche ... beigebracht hat, schnelle und wirksame einstweilige Maßnahmen zur Sicherung der rechterheblichen Beweismittel hinsichtlich der behaupteten Verletzung anordnen können ... .

Derartige Maßnahmen können die ausführliche Beschreibung mit und ohne Einbehaltung von Mustern oder die dingliche Beschlagnahme der rechtsverletzenden Ware sowie ggf. der für die Herstellung und/oder den Vertrieb dieser Waren notwendigen Werkstoffe und Geräte und der zugehörigen Unterlagen umfassen.“

Begründung zum Referentenentwurf:

„Grundsätzlich kann der Verletzte die Art der Besichtigung verlangen, die zur Erlangung der Kenntnis erforderlich ist.

Das schließt im Rahmen der Verhältnismäßigkeit auch Eingriffe in die Substanz ein.“

„Besichtigen“ ist jede Maßnahme, die

- ❖ in Abhängigkeit von der Eigenart des zu „besichtigenden“ Gegenstandes und
- ❖ in Abhängigkeit von denjenigen Tatsachen, die für den vermuteten Anspruch wegen Patentverletzung aufklärungsbedürftig sind,
- ❖ die erforderliche Gewissheit bringen kann.

### Rechtsfolgen im Einzelnen: Urkundenvorlage

- ❖ Durch Niederschrift verkörperte Gedankenerklärung, die dank ihres Inhalts eine vermutete Patentverletzung aufklären oder beweisen kann.

Bsp.: Bedienungsanleitung, Angebotsunterlagen, Schriftwechsel  
nicht: Konstruktionszeichnungen

- ❖ IdR keine Aushändigung zum endgültigen, sondern nur zum vorübergehenden Verbleib (Anfertigung von Kopien).

## Rechtsfolgen im Einzelnen: Bankunterlagen

Bei hinreichender Wahrscheinlichkeit einer in gewerblichem Ausmaß begangenen Rechtsverletzung:

(14) der RL: „zwecks Erlangung eines unmittelbaren oder mittelbaren wirtschaftlichen oder kommerziellen Vorteils“

Anspruch auf Vorlage von Bank-, Finanz- und Handelsunterlagen

a) Rechtsfolgenerweiterung

- körperliche Gegenstände, an denen Verfügungsgewalt möglich ist und besteht
- Vorlage „erforderlich“ und „nicht unverhältnismäßig“

b) Beispiele

Kontoauszüge, Buchführungsunterlagen, Buchungsbelege, Bilanz, Jahres- und Einzelabschluss, Inventar, Handelsbriefe, Kreditverträge, Kosten- und Gewinnkalkulationen.

c) Solange Verletzungstatbestand unklar ist, Vorlage nur an Gerichtsvollzieher.

## B. Verfahrensrecht

§ 140c PatG: „Die Verpflichtung zur Duldung der Besichtigung ... kann im Wege der einstweiligen Verfügung ... angeordnet werden.“

1. Hauptsacheklage auf Besichtigung

2. Einstweilige Verfügung auf Besichtigung durch Ast oder Parteigutachter

3. Selbständiges Beweisverfahren (§§ 485 ff ZPO)  
& einstweilige Duldungsverfügung

## § 485 ZPO :

### Voraussetzungen des § 485 ZPO:

1. Beweismittelverlust durch
  - Entfernung der Sache
  - Veränderung der Sache
  
2. rechtliches Interesse
  - *Möglichkeit* der Streitschlichtung
  - keine Prüfung auf Schlüssigkeit

### I.

Auf Antrag der Antragstellerin vom ... wird, da ein Rechtsstreit noch nicht anhängig ist und die Antragstellerin ein rechtliches Interesse daran hat, dass der Zustand einer Sache festgestellt wird, die Durchführung des selbständigen Beweisverfahrens gemäß §§ 485 ff. ZPO angeordnet.

### II.

1. Es soll durch Einholung eines schriftlichen Sachverständigengutachtens Beweis darüber erhoben werden, ob die in der Betriebsstätte der Antragsgegnerin (...) befindlichen ... des Typs „...“ dazu geeignet sind, das Verfahren nach Anspruch 1 des europäischen Patents ... auszuführen, welches durch die Kombination folgender Merkmale gekennzeichnet ist: ....

2. Zum Sachverständigen wird Patentanwalt ... bestellt.

### III.

Die Durchführung des selbständigen Beweisverfahrens ist davon abhängig, dass die Antragstellerin vorab einen Auslagenvorschuss von 10.000 Euro bei der Gerichtskasse in Düsseldorf einzahlt.

### IV.

Der Wert des Streitgegenstandes für das selbständige Beweisverfahren wird auf 250.000 Euro festgesetzt.

Nachteil  
des § 485 ZPO :

Keine Zwangsmaßnahmen möglich.

Daher :

**Einstweilige Duldungsverfügung**



Verfügungsanspruch wegen wahrscheinlicher Patentverletzung  
(§ 140c PatG; §§ 809, 810 BGB)

&

Verfügungsgrund (§ 935 ZPO)

## Verfügungsgrund

## § 935 ZPO:

a) Keine besonderen Anforderungen an Rechtsbestand des Schutzrechts.

b) Dringlichkeit trotz verzögerlicher Rechtsverfolgung

§ 140 c Abs. 3 PatG:

*„Die Verpflichtung zur ... Duldung der Besichtigung einer Sache kann im Wege der einstweiligen Verfügung nach den §§ 935 bis 945 ZPO angeordnet werden.“*

## V.

Im Wege der einstweiligen Verfügung werden darüber hinaus folgende weitere Anordnungen getroffen:

1. Neben dem Sachverständigen hat die Antragsgegnerin folgenden anwaltlichen Vertretern der Antragstellerin die Anwesenheit während der Begutachtung zu gestatten:
  - Patentanwalt ...
  - Rechtsanwalt ....
2. Patentanwalt ... und Rechtsanwalt ... werden verpflichtet, Tatsachen, die im Zuge des selbständigen Beweisverfahrens zu ihrer Kenntnis gelangen und den Geschäftsbetrieb der Antragsgegnerin betreffen, geheim zu halten, und zwar auch gegenüber der Antragstellerin und deren Mitarbeitern.
3. Der Antragsgegnerin wird - mit sofortiger Wirkung und für die Dauer der Begutachtung - untersagt, eigenmächtig Veränderungen an den zu begutachtenden ... vorzunehmen, insbesondere ... .
4. Für jeden Fall der Zuwiderhandlung gegen das unter 3. bezeichnete Verbot werden der Antragsgegnerin ein Ordnungsgeld bis zu 250.000 Euro - ersatzweise Ordnungshaft - oder eine Ordnungshaft bis zu 6 Monaten angedroht, wobei die Ordnungshaft an dem Geschäftsführer der Antragsgegnerin zu vollstrecken ist.

5. Die Antragsgegnerin hat es zu dulden, dass der Sachverständige die zu begutachtenden Vorrichtungen in Augenschein nimmt und, sofern der Sachverständige dies für geboten hält, im laufenden Betrieb untersucht. Die Antragsgegnerin hat es ferner zu dulden, dass der Sachverständige von der zu besichtigenden Vorrichtung Foto- oder Filmaufnahmen anfertigt und für seine Notizen ein Diktiergerät verwendet.

VI.

Nach Vorlage des schriftlichen Gutachtens wird die Antragsgegnerin Gelegenheit erhalten, zu etwaigen Geheimhaltungsinteressen, die auf ihrer Seite bestehen, Stellung zu nehmen. Die Kammer wird alsdann darüber entscheiden, ob der Antragstellerin das Gutachten zur Kenntnis gebracht wird.

VII.

Der Wert des Streitgegenstandes für das einstweilige Verfügungsverfahren auf 25.000 Euro festgesetzt.

VIII.

Die Kosten des einstweiligen Verfügungsverfahrens werden der Antragsgegnerin auferlegt.

## Durchsuchungsanordnung ?

- ❖ § 758a ZPO  
bei Vorliegen einer „Durchsuchung“
- ❖ § 802 ZPO  
ausschließliche Zuständigkeit des AG der belegenen Sache
- ❖ keine „Vorratsanordnung“

## Aushändigung des GutA?

- ❖ berechtigte Geheimhaltungsinteressen des Besichtigungsschuldners ?
- ❖ wenn ja und keine Schwärzung möglich: PV zu bejahen ? (Kein Präjudiz für Hauptsacheprozess)
- ❖ Sonderfall: mangelnde Zuständigkeit des die Besichtigung anordnenden Gerichts

## Anfechtungsmöglichkeit:

1. selbständige Beweisanordnung: Nein, § 490 ZPO
2. Duldungs-e.V.: Widerspruch: Ja, aber zeitlich überholt.  
Ziel: Verfahrenskosten abwälzen.
  - Verletzungsverdacht widerlegt
  - Verletzungsverdacht offen
  - Verletzungsverdacht bestätigt
3. Entscheidung über GutA-Aushändigung: sofortige Beschwerde (§ 567)

## Schadenersatz:

§ 140 c Abs. 5 PatG

Verletzung lag nicht vor oder drohte nicht

- Beweislast des Anspruchstellers; Unklarheiten schließen SchE aus
- Worauf Nichtverletzung beruht, ist gleichgültig
- Kausalität zwischen Besichtigungsbegehren und Schaden

Bsp.: Rechtsverteidigungskosten im Besichtigungsverfahren, Produktionsausfälle während der Besichtigung;

nicht: freiwillige VertriebsEinstellung im Anschluss an Besichtigung