

## Besprechung / Compte rendu

### Handbuch der Patentverletzung

THOMAS KÜHNEN

Carl Heymanns Verlag, 11. Aufl., Köln, 2018, XXXVIII + 1204 Seiten, CHF 297, EUR 228, ISBN 978-3-452-29123-3

Der Begriff des «Handbuchs» stammt, wie mich «Wikipedia» heute innert Sekundenschnelle unterrichtet, aus dem klassischen Griechisch (encheiridion) und bezeichnete ein in einer Hand gehaltenes, kurzes Schwert oder einen Dolch. Die heutige Bedeutung des Begriffs wurde aufgrund des Ritterhandbuchs von Erasmus von Rotterdam, «Enchiridion militis Christiani» («Schwert» bzw. Handbuch des christlichen Soldaten) aus dem Jahr 1503 bekannt. Für das hier zu besprechende «Handbuch der Patentverletzung» von THOMAS KÜHNEN ist der Begriff allerdings eine blanke Untertreibung (das gilt natürlich auch schon für die 2017 erschienene 9. und die 2018 erschienene 10. Auflage): Das monumentale Werk lässt sich nicht mehr wie ein Dolch oder kurzes Schwert in einer Hand halten. Es handelt sich vielmehr um einen echten «Zweihänder» – über 1000 Seiten schwer.

Neben der täglichen Arbeit ein solch fundiertes Werk zu verfassen, ist eine Meisterleistung, die ihresgleichen sucht. Fragen könnte man sich nur, ob sich das Werk mit den heutigen elektronischen Möglichkeiten nicht einfacher à jour halten liesse (eine Online-Nutzungsmöglichkeit besteht ja bereits). Alle zwei oder gar drei Jahre eine Neuauflage täte dem Werk keinen Abbruch. Aber da mögen andere Überlegungen ausschlaggebend sein. Man wird es den Patentrechtspraktikern ausserhalb Deutschlands nachsehen, wenn sie gelegentlich die letztjährige Auflage zitieren. Die Besprechung in dieser Zeitschrift deckt dementsprechend nicht nur die neueste, 11. Auflage, sondern auch die Voraufgabe ab. Mit der Rezension soll zudem nicht nur ein Blick über die Grenze «auf den grossen Kanton» geworfen, sondern auch zum Erkenntnisgewinn für die Schweizer Patentrechtspraxis angeregt werden.

Dem in Verletzungs- und Nichtigkeitsverfahren zweigeteilten deutschen Patentprozessverfahren ist es natürlich eigen, dass das Handbuch auf die Patent*verletzung* fokussiert werden kann.

Eine Besonderheit des Buches besteht darin, dass der Autor die unterschiedlichen Perspektiven der klagenden Partei (D. Klageverfahren) und des Beklagten (E. Verteidigungsmöglichkeiten des Beklagten) einander gegenüberstellt und mit seinem richterlichen Erfahrungsschatz untermauert. Die Teile schliessen dann mit einer «Checkliste für Kläger» bzw. einer «Checkliste für Beklagte». Hinzu kommen zahlreiche Vorlagen für gerichtliche Anordnungen, die natürlich auf die deutsche Praxis ausgerichtet sind. Das schliesst nicht aus, dass die eine oder andere Anregung auch einmal für die Schweiz gefunden werden kann, wenn hierzulande noch keine etablierte Praxis besteht. Nicht nur das Rad, sondern auch gerichtliche oder parteiliche Vorgehensweisen müssen nicht immer wieder von Neuem erfunden werden. Das kann bis zu einem gewissen Grad auch harmonisierend wirken.

Das Werk gliedert sich thematisch in zehn Teile. Es ist hervorragend und mit viel Aufmerksamkeit zum Detail geschrieben. So finden sich etwa auch ganz beiläufige Erörterungen, die zum Wiedererwägen anregen, etwa wenn der Autor überzeugend darlegt, dass das häufig unbedacht verwendete Wort «insbesondere», entgegen der gängigen Auffassung nicht immer als beispielhafte Aufzählung zu verstehen ist (A, N 37).

Für die Schweiz sind von diesen Teilen – rechtsvergleichend – insbesondere die Teile A (Schutzbereichsbestimmung), B (Sachverhaltsermittlung), die beiden bereits genannten Teile D (Klageverfahren aus Klägersicht) und E (Verteidigungsmöglichkeiten des Beklagten) und I (Schadenersatz) besonders anregend. Dagegen sind die Teile C (Vorprozessuales), F (Rechtsmittelverfahren), G (Sonstige Verfahren), H (Zwangsvollstreckungsverfahren) und J (Sonstiges) aus Schweizer Sicht naturgemäss eher

sporadisch von Interesse. Der Umfang des Werks erlaubt nur eine sehr punktuelle, teils etwas sprunghafte Besprechung von willkürlich ausgewählten und nur der Illustration dienenden Einzelthemen. Die Erörterungen werden sich v.a. auf einzelne Punkte in den Teilen A, B, D, E und I konzentrieren.

Teil A geht nach hiesigem Verständnis über die blosser «Schutzbereichsbestimmung» hinaus: In diesem Teil werden nicht nur die «Grundregeln der Patentauslegung» (II.), das «zulässige Auslegungsmaterial» (III.) und der «Verständnishorizont» (des Lesers der Patentschrift/IV.) ausgebreitet. Vielmehr werden unter dem Untertitel «Arten der Patentverletzung» (V.) auch die wichtigsten Formen patentverletzender Handlungen abgehandelt. Teil A bildet insofern ein Herzstück des Werks.

Dabei sieht man es dem Werk ohne Weiteres nach, dass in einzelnen Teilen oder unter einzelnen Untertiteln teils Themen mit abgehandelt werden, die man aufgrund des Titels gar nicht erwarten würde – etwa, wenn bei den «Arten der Patentbenutzung» auch die Berücksichtigung von Parallelentscheidungen ausländischer Gerichte erörtert wird (A, N 213) oder bei der Sachverhaltsermittlung auch Hinweise zur Merkmalsgliederung zu finden sind (A, N 2 ff.). – Mehr zu finden als man sucht, ist immer dankbarer als nicht zu finden, was im Titel angesagt wird. Und man kann sich bei diesem Werk darauf verlassen: Wenn man damit arbeitet, findet man etwas zu fast jeder praktischen und aktuellen Frage, die sich bei einer Patentverletzung stellen kann.

Dazu gehören selbstverständlich nicht nur die Ausführungen zur wörtlichen und äquivalenten Verletzung. Alle aktuellen Themen, wie jene der verschlechterten Ausführungsform oder des Patentschutzes für Ersatz- und Verbrauchsteile u.v.a.m., werden fundiert erörtert.

Eine kurze Bemerkung scheint zu einem Hauptthema, der äquivalenten Verletzung, angebracht. Es steht ja in vielen Prozessen im Mittelpunkt: KÜHNEN verwendet bei den «Grundlagen» der äquivalenten Benutzung (A, N 120) die Begriffe der «Gleichwirkung», des «Naheliegens» (A, N 124) und der «Orientierung am Patentanspruch» (A, N 125).

Unter dem Begriff des Naheliegens führt KÜHNEN aus, sei abzugrenzen, ob das Austauschmittel für den Fachmann naheliegend war oder dessen Auffinden selbst einen erfinderischen Schritt darstelle. Dabei würden dieselben Massstäbe und Regeln gelten wie bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit im Erteilungs- und Rechtsbestandsverfahren (A, N 124, 66).

Die Rechtsprechung des Schweizer Bundespatentgerichts scheint beim Kriterium der Auffindbarkeit materiell von der deutschen abzuweichen: Gemäss Schweizer Rechtsprechung ist die Beurteilung der Auffindbarkeit nicht mit der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit zu verwechseln (vgl. BPatGer, O2014\_002, «Präzisierung der Rechtsprechung gegenüber S2013\_001»). Der von KÜHNEN verwendete Begriff des «Naheliegens», der mit der Prüfung der erfinderischen Tätigkeit eng liiert ist, passt in Helvetien damit a priori nicht.

Dagegen scheint der Begriff «Orientierung am Patentanspruch» für das dritte Äquivalenzkriterium m.E. aussagekräftiger als der gängigere Begriff der «Gleichwertigkeit». Interessant ist, dass KÜHNEN bei diesem dritten Kriterium ausführt, dass der Fachmann *auf der Grundlage des Klagepatents und der im Anspruch beschriebenen Erfindung* die Abwandlung (als gleich wirkendes Lösungsmittel) auffinden können müsse. Diese Orientierung am Klagepatent scheint sich nicht ganz mit der methodischen Prüfung der erfinderischen Tätigkeit zu decken, die KÜHNEN bei seinem zweiten Äquivalenzkriterium des «Naheliegens» vertritt. Diese Formulierung liegt wieder etwas näher bei der Schweizer Praxis, die das *Klagepatent* als Ausgangspunkt sieht – allerdings für das *zweite* Äquivalenzkriterium der Auffindbarkeit. Sowohl die deutsche als auch die Schweizer (und natürlich auch die britische und niederländische) Praxis werden eine klare Definition und Abgrenzung v.a. des zweiten und des dritten Äquivalenzkriteriums anhand praktischer Streitfälle in den nächsten Jahren wohl noch weiterentwickeln müssen.

Was die «Orientierung am Patentanspruch» betrifft, so fehlt es daran – so KÜHNEN weiter – wenn der Fachmann zwar mit Hilfe seines allgemeinen Wissens erkennt, dass die erfindungsgemässe Aufgabe auch durch die fragliche Abwandlung gelöst wird, der Inhalt der Patentschrift aber zum Schluss führt, dass die Abwandlung vom Patent nicht erfasst werden sollte (a.a.O., A, N 127, 83). Insofern scheint die deutsche Praxis – jedenfalls des OLG Düsseldorf – bezüglich Gleichwertigkeit bzw. der Orientierung am Patentanspruch mit der hiesigen zu konvergieren.

Was einzelne andere Benutzungs- bzw. Verletzungsformen betrifft, stösst eine rechtsvergleichende Betrachtung aufgrund unterschiedlicher Gesetzesgrundlagen freilich auch an ihre Grenzen. So ist die

mittelbare Patentverletzung in Deutschland, anders als in der Schweiz, bekanntlich keine Teilnahmehandlung. Vielmehr handelt es sich um einen selbständigen Verletzungstatbestand, der nicht vom Vorliegen einer Haupttat abhängig ist. Insofern könnte die bei KÜHNEN geschilderte ratio legis (A, N 402, 183) höchstens für den Schweizer Gesetzgeber, nicht aber für die Gerichte eine Überlegung wert sein.

Bezüglich des Verfahrensschutzes und insbesondere des Schutzes unmittelbarer Verfahrenserzeugnisse dürfte die deutsche Rechtsprechung hilfreiche Anregungen bieten, soweit sich in Schweizer Streitfällen ähnliche Fragen stellen (vgl. etwa die Ausführungen und zur Körperlichkeit und zum Herstellungsverfahren, A, N 333, 162 f.).

Bei der Sachverhaltsermittlung erörtert der Autor nicht nur den Besichtigungsanspruch (II.), die Vorlagepflichten zur Sachaufklärung und zur Durchsetzung des Schadensanspruchs (II. und III.) sowie die Beweissicherung. Darüber hinaus werden in diesem Abschnitt auch die Grenzbeschlagnahme (IV. Schweiz: zollrechtlichen Massnahmen), Testkäufe und die Schutzfähigkeit des Klageschutzrechts (VIII.) und weitere, prozessuale Überlegungen (IX.) erläutert.

Die Ausführungen zur Schutzfähigkeit des Klageschutzrechts handeln sogenannte «Insbesondere, wenn» Anträge ab, was nach Schweizer Terminologie als Eventualanträge bezeichnet würde. Zielen diese auf den gleichen Streitgegenstand, dann kann dies weder als Klageänderung noch als Teilklagerücknahme qualifiziert werden (B, N 331). Umfassende Eventualanträge dürften in der Schweiz aufgrund der strengen Einschränkung neuer Tatsachenvorbringen im eininstanzlichen Verfahren vor Bundespatentgericht an praktischer Relevanz gewinnen.

Insofern ist auch der Hinweis von KÜHNEN im Hinblick auf die Begrenzung der Möglichkeiten, im deutschen Berufungsverfahren neuen Sachverhalt vorzutragen, aufschlussreich. Dieses Risiko besteht nach neuester Schweizer Praxis schon im erstinstanzlichen Verfahren nach dem zweiten Schriftenwechsel: Neuer Sachverhalt kann dann nur noch unter restriktiven Noven-Bedingungen vorgetragen werden (siehe dazu BPatGer, O2015\_012/BGer, 4A\_543/2017/BPatGer, O2015\_008 und BGer, 4A\_282/2018 und BGer, 4A\_70/2019, «Durchflussmessfühler»).

In der Schweiz gilt, was KÜHNEN sagt, schon im ordentlichen Schriftenwechsel vor Bundespatentgericht: Es ist dringend anzuraten, den Sachverhalt schon im erstinstanzlichen Verfahren – spätestens mit dem zweiten Schriftsatz – so weit vorzutragen, dass die Verwirklichung sämtlicher Merkmale der geltend gemachten Unteransprüche oder des Hauptanspruchs in der wahrscheinlich eingeschränkten Form dargelegt wird und belegt werden kann. Müssen bei Unteransprüchen Äquivalenzüberlegungen angestellt werden, sollten auch die hierfür erforderlichen Grundlagen, wie ein entsprechender Stand der Technik, zur Akte gereicht werden (B, N 333).

Bei den «weiteren Vorüberlegungen» betreffend die Sachverhaltsermittlung finden sich auch Hinweise zum Prozessgegner, die auch die an anderen Stellen erörterte Passivlegitimation betreffen. Demnach sei genau zu prüfen, gegen wen vorgegangen werden soll, wobei zwischen Unterlassungsanspruch und weiteren Ansprüchen wie etwa auf Schadenersatz oder Rechnungslegung zu unterscheiden sei. Fragen der Passivlegitimation würden gerade dann unterschätzt, wenn auf der Verletzerseite ein grösserer Konzern tätig sei (B, N 339). Ob in der Schweiz die mit Konzernverhältnissen zusammenhängenden Fragen bei der Patentverletzung «leicht unterschätzt» werden, mag bei der Passivlegitimation per se vielleicht nicht so virulent sein. Dagegen bedürfte die etwas pauschale Beurteilung von «Gruppenkonstellationen» beim nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteil vielleicht nochmals vertiefter Überlegung (vgl. obiter dictum BPatGer, S2018\_004, E. 4.12 a.E.)

Teil D ist ein eigentlicher «Leitfaden», wie ein Kläger seine Klage möglichst erfolgversprechend vortragen kann. Der Schweiz fremd ist die Massgeblichkeit des «Rolleneintrags» (Registereintrags/408 ff.) für die Aktivlegitimation. Auch die grundsätzliche Qualifikation einer Patentinhabermehrheit als Bruchteilsgemeinschaft könnte wohl nicht ohne Weiteres auf die Schweizer Praxis übertragen werden.

Nach den verschiedenen Klageansprüchen (465 ff.) auf Unterlassung, Beseitigung, Urteilsveröffentlichung, Entschädigung, Schadenersatz, Bereicherungsanspruch, Auskunfts- und Rechnungslegungsanspruch und den Schadenersatzansprüchen bei mittelbarer Patentverletzung (D, 494) gibt der Autor einen Praxistipp und ein Formulierungsbeispiel für «Klageanträge» (schweizerisch: Rechtsbegehren, 545 ff.). Mit diesem Praxistipp, bei dem der Oberbegriff des Hauptanspruchs des Patents und die Merkmale des Kennzeichens ins Rechtsbegehren aufgenommen werden sollen (D, N 711, 545), würde man in der Schweiz allerdings scheitern. Mir scheint die Praxis der verschiedenen deutschen

Gerichte allerdings auch nicht völlig einheitlich. So scheint die Münchner Praxis unter Richter Zigann eher jener zu entsprechen, die heute auch in der Schweiz praktiziert wird: Das Rechtsbegehren darf nicht einfach die Merkmale des Patentanspruchs wiedergeben, sondern muss so auf das konkrete Verletzungsobjekt hin formuliert sein, dass das Gericht das Begehren praktisch in das Urteilsdispositiv übernehmen kann, der Verletzer genau weiss, was er zu unterlassen hat, und vollstreckungsrechtliche Unsicherheiten möglichst vermieden werden.

KÜHNENS umfassende Ausführungen zum Auskunfts- und Rechnungslegungsanspruch (D, N 472 ff., 501 ff.) könnten bei Bedarf die spärliche Schweizer Praxis zum Thema inspirieren.

Dasselbe gilt für die Schadenersatzansprüche, wozu es in Deutschland eine reichere Praxis gibt. Die Themen müssen in der Schweiz in seltenen Einzelfällen erst noch durchgefochten werden. Der Aufbau des Werks bringt es mit sich, dass einzelne Fragen, die den Schaden betreffen, bei den Klageansprüchen abgehandelt werden (D, N 410 ff., 485 ff.), andere im separaten Abschnitt I. Dabei erkennt KÜHNEN aufgrund seiner reichen Erfahrung auch das praktische Problem, das den verschuldensabhängigen Schadenersatzanspruch unmittelbar mit der Veröffentlichung der Patentanmeldung entstehen lässt (vgl. dazu Art. 73 Abs. 3 Schweizer PatG): KÜHNEN billigt dem Verletzer einen Prüfungszeitraum von einem Monat zu, um aus der Veröffentlichung die Konsequenzen zu ziehen. Erst nach Ablauf dieser Frist lasse sich das erforderliche Verschulden («Kennenmüssen») bejahen (D, N 414, 486; zum Verschulden siehe dann auch a.a.O., N., 425 ff., 488 ff.). Auch die interessante Frage des Schadenersatzes bei mittelbarer Patentverletzung ist im Teil D (N 442 ff., 494 ff.) schon angesprochen.

Weitere Schadensthemen werden im separaten Abschnitt I. ausführlich erörtert. Dazu gehören u.a. der Kreis der Anspruchsberechtigten und die Schadensberechnung (I., N 1 ff., 967 ff.). Allerdings kann auch hier die deutsche Praxis nicht unbesehen auf die schweizerischen Eigenheiten der Schadensberechnungspraxis übertragen werden, die sich auf der Basis des bundesgerichtlichen Milchschäumerentscheids weiterentwickelt hat (vgl. BGE 132 III 379).

Teil E bildet das Gegenstück zum «Teil D. Klageverfahren» und legt dar, wie ein präsidentiver Verletzer sich möglichst erfolversprechend verteidigen kann. KÜHNENS Praxistipps sind, wie bei den Rechtsbegehren erwähnt, für die Schweiz teils mit Vorsicht zu geniessen. Die tägliche Arbeit in der Juristerei besteht darin, dass man geteilter Meinung ist: So rät KÜHNEN von einer (Verletzungs-)Klage aus einem ausländischen Patent am inländischen Sitzgerichtsstand ab, wenn das ausländische materielle Patentrecht den Nichtigkeitseinwand kennt (D, 12), weil jeder «halbwegs gut beratene Beklagte» diesen Einwand möglichst spät vorbringen wird und damit viel Zeit mit einer «letzten Endes unzulässigen inländischen [Verletzungs-]Klage verloren» geht. Dabei geht KÜHNEN offenbar davon aus, dass mit einer späten Erhebung des Nichtigkeitseinwands die Verletzungsklage «zu Fall» gebracht werden kann.

Diese Auffassung ist jedenfalls aus Schweizer Sicht aus mehreren Gründen nicht zu teilen: *Erstens* betrifft die ausschliessliche Gerichtszuständigkeit im Registerland immer nur die Frage der Patentnichtigkeit, nicht aber jene der Verletzung. *Zweitens* kann eine in der Schweiz anhängig gemachte Verletzungsklage gegen einen Schweizer Beklagten gestützt auf seine im Ausland begangene Verletzung des betreffenden ausländischen Patents sicher nicht als «unzulässig» qualifiziert werden. Stattdessen wird dem Verletzer, wenn er die Nichtigkeit bezüglich des ausländischen Schutzrechts(anteils) einrede- oder widerklageweise geltend macht, eine Frist angesetzt werden, um die Nichtigkeit im Registerland gerichtlich beurteilen zu lassen. Lässt er die Frist verstreichen oder verliert er den Nichtigkeitsprozess im Registerland, nimmt der Schweizer Verletzungsprozess seinen Fortgang (ausführlich dazu M.M. PEDRAZZINI/C. HILTI, Europäisches und schweizerisches Patent- und Patentprozessrecht, 3. Aufl., Bern 2008, 385 ff. und insbes. 388 ff.). *Drittens* lässt sich auch die Auffassung vertreten, dass wenigstens ausserhalb des LugÜ (und in Abweichung von Art. 22 Ziff. 4 LugÜ, z.B. bezüglich Verletzungen von US- oder japanischen Patenten durch ein in der Schweiz domiziliertes Unternehmen) auch die Nichtigkeit des ausländischen Patents wenigstens einredeweise, mit Wirkung inter partes, vom Schweizer Bundespatentgericht (z.B. mittels entsprechender Gutachten) beurteilt werden kann. Das bietet jedenfalls keine Probleme, solange sich gar keine Vollstreckungsfragen im Registerland stellen (PEDRAZZINI/HILTI, 389). Und *viertens* kann das Verletzungsverfahren, auf der Basis des im Verletzungsprozess geltend gemachten Schutzbereichs, m.E. parallel mindestens bis vor die Spruchreife weitergeführt werden. Dies gilt selbst dann, wenn der präsidentive Verletzer, der die Nichtigkeit geltend macht, vom Bundespatentgericht an die zuständige Nichtigkeitsinstanz im Registerland verwiesen wird. Kommt das Bundespatentgericht zum Schluss, dass keine Verletzung vorliegt, oder erklärt das

Gericht im Registerland das ausländische Patent für ganz oder teilweise nichtig, kann der Prozess in der Schweiz ohne Zeitverlust zu einem Urteil weitergeführt werden.

Teil E schliesst mit einer Checkliste für Beklagte (E., N 799).

Hoch aktuell und interessant sind in den «grossen» Patentjurisdiktionen wie Deutschland und dem Vereinigten Königreich auch die Ausführungen bezüglich «Standard Essential Patents» (SEP) und «Fair, Reasonable and Non-Discriminatory» (FRAND) licenses (siehe dazu auch UK High Court of Justice [2017] EWHC 711 (Pat), i.S. «Unwired Planet vs. Huawei»). Es scheint (leider) wenig wahrscheinlich, dass für solche Streitfälle das Schweizer Bundespatentgericht angerufen würde.

Die im Buch enthaltenen Praxistipps in Form von Formulierungsbeispielen etwa von gerichtlichen Beweis- oder Durchsuchungsanordnungen oder Vorschläge und Muster für Klageanträge (Rechtsbegehren), Unterlassungs- und Verpflichtungserklärungen, Anordnungen, Anträge, Muster etc. können für Gerichte oder Parteien hilfreich sein und als erste Anregung dienen. Sie sind aber, wie bezüglich der Rechtsbegehren oben erwähnt, nicht ohne Weiteres auf die Schweiz übertragbar, auch wenn sie Online heruntergeladen werden können. Der im Werk vermittelte Fundus von Wissen, Praxisbeispielen und Praxistipps kann aber mutatis mutandis argumentativ auch für die Schweizer Patentverletzungspraxis nutzbar gemacht werden. Ein treffendes Zitat aus dem hier besprochenen Werk zugunsten der vertretenen Partei birgt die Chance, dass das Schweizer Bundespatentgericht sich der Ansicht von KÜHNEN anschliesst. Und falls es KÜHNENS Auffassung nicht teilt, wird es sich mindestens veranlasst sehen, seine abweichende Meinung eingehend zu begründen.

*Dr. iur., LL.M, Rechtsanwalt Christian Hilti, Zürich*