fördern • führen • inspirieren

Ostbayerische Technische Hochschule
Amberg-Weiden

Angriff und Verteidigung

Der Streit um das Schutzrecht

Freitag, den 10.02.2017
9.00 - 17.00 Uhr

OTH Amberg-Weiden
Siemens Innovatorium
Kaiser-Wilhelm-Ring 23
92224 Amberg

12.

Amberger Patenttag

Angriff und Verteidigung: Der Streit um das Schutzrecht

Zusammenfassung des 12. Amberger Patenttages
am 10.02.2017 an der Ostbayerischen Technischen Hochschule Amberg-Weiden

Veranstalter:
Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden
Kaiser-Wilhelm-Ring 23
92224 Amberg

Tagungsleitung:
Prof. Dr. Andrea Klug
Gewerblicher Rechtsschutz, Wirtschaftsprivatrecht
Präsidentin der OTH Amberg-Weiden

Tagungsthema

Der 12. Amberger Patenttag widmet sich dem

Streit um das Schutzrecht.

Auseinandersetzungen zwischen den Parteien sind in allen Bereichen des gewerblichen Rechtsschutzes an der Tagesordnung. Ziel des Inhabers eines Schutzrechts ist es dabei, mit den ihm zur Verfügung stehenden Mitteln gegen Mitbewerber und insbesondere gegen Verletzer vorzugehen. Im Gegenzug werden diese versuchen, ein bestehendes Schutzrecht wieder aus der Welt zu schaffen.

Der Patenttag beschäftigt sich mit Fallbeispielen und Erfahrungsberichten sowie anhand aktueller Rechtsprechung mit der Frage, wie sich eigene Schutzrechte (Patent, Gebrauchsmuster, Marke) wirkungsvoll gegen Angriffe Dritter verteidigen lassen und wie erfolgreich gegen Schutzrechte von Konkurrenten vorgegangen werden kann.

Dank und Widmung

Der 12. Amberger Patenttag ist Herrn **Prof. Dr. Dr. h.c. Ekkehard Schumann** zu dessen **85. Geburtstag** gewidmet.

Prof. Dr. Dr. h.c. Schumann lehrte in den Jahren von 1967 bis 2000 als Ordentlicher Professor an der Universität Regensburg, Lehrstuhl für Prozessrecht und Bürgerliches Recht. Renommiert ist er in der Fachwelt und darüber hinaus als Verfasser zahlreicher wegweisender Lehrbücher, Kommentare und Schriften zum Verfassungs- und Prozessrecht. Die Kriterien der von ihm entwickelten und nach ihm benannten Schumann‘schen Formel finden bis heute Anwendung.

Von 1972 bis 1973 vertrat Prof. Dr. Schumann als Landesvorsitzender den Hochschulverband Bayern. 1974 wurde er Mitglied des Bayerischen Senats (Ausschuss für Kulturpolitik sowie Rechts- und Verfassungsausschuss). 1980 übernahm er den Vorsitz des Ausschusses für Kulturpolitik und war ab diesem Zeitpunkt für sechzehn Jahre Mitglied des Präsidiums des Bayerischen Senats, von 1988 bis 1994 als II. Vizepräsident, anschließend noch zwei Jahre als I. Vizepräsident. Von 1985 bis 1999 hatte Prof. Dr. Schumann zudem das Amt des stellvertretenden Vorsitzenden des Medienrates der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien inne.

Die herausragenden wissenschaftlichen und persönlichen Leistungen von Prof. Dr. Schumann wurden mit zahlreichen Auszeichnungen und Ehrungen honoriert. So erhielt er u.a. das Bundesverdienstkreuz am Bande und 1. Klasse, die Bayerische Verfassungsmedaille in Silber und Gold sowie die Medaille der Bayerischen Staatsregierung für besondere Verdienste um den Freistaat Bayern in einem vereinten Europa.

Viel Engagement und Herzblut hat Prof. Dr. Schumann immer in die Betreuung von Promotionsvorhaben bzw. der Dissertationen an seinem Lehrstuhl eingebracht. Viele heute im Gewerblichen Rechtsschutz beruflich tätigen Expertinnen und Experten haben ihm ihr juristisches Wissen als Studierende, Mitarbeiter(innen) und Doktorand(inn)en zu verdanken. Auch heute gibt Prof. Dr. Schumann seine umfassende wissenschaftliche Expertise noch gerne an junge Menschen weiter. Regelmäßige Seminare an der Universität Regensburg bis hin zum Lesen des Repetitoriums zum Zivilprozessrecht sind Ausdruck seiner engen Verbundenheit mit Lehre, Studium, Forschung und insgesamt der Wissenschaft.

Programm

08.30 - 09.00 Uhr	**Registrierung** Ausgabe der Tagungsunterlagen Kaffee und Tee
09.00 - 09.10 Uhr	**Eröffnung und Begrüßung** Prof. Dr. Andrea Klug, Präsidentin OTH Amberg-Weiden
09.10 - 09.25 Uhr	**Auftaktvortrag** Schutzrechte: Investitionsschutz, Marketing- oder Machtinstrument? Beate Schmidt, Präsidentin BPatG
09.25 - 09.40 Uhr	**Auftaktvortrag** Hohe Patentqualität - der Beitrag des DPMA zu einem funktionierenden Patentsystem Günther Schmitz, Vizepräsident DPMA
09.40 - 10.00 Uhr	**Historische Patentstreitigkeiten** Dr. Klaus Max. Häußler
10.00 - 10.30 Uhr	Kaffee/Tee
10.30 - 11.00 Uhr	**Gebrauchsmuster und Gebrauchsmusterlöschungsverfahren** Dr. Jürgen Seidl
11.00 - 11.30 Uhr	**Das Einspruchsverfahren - Angriff ist die beste Verteidigung?** Philipp Nordmeyer
11.30 - 12.00 Uhr	**Das Nichtigkeitsverfahren und seine Wechselwirkung zum Verletzungsverfahren** David Molnia
12.00 - 13.00 Uhr	Mittagsimbiss
13.00 - 13.30 Uhr	**Bestandsrisiko: Erfolgsquoten beim Angriff auf Patente** Markus Schlögl
13.30 - 14.00 Uhr	**Die Streitlandschaft im internationalen Vergleich** Dr. Tobias Wuttke
14.00 - 14.30 Uhr	**Neues aus der Verletzungsgerichtsbarkeit** Dr. Thomas Kühnen
14.30 - 15.00 Uhr	Kaffee/Tee
15.00 - 15.30 Uhr	**Patente - Lizenz zum Streiten?** Dr. Wolfgang Knappe
15.30 - 16.00 Uhr	**Beispiele: Verfahrensabläufe bei Verletzung und Nichtigkeit in China** Peggy Augst & Matthias Wahl
16.00 - 16.30 Uhr	**Praxisbericht: Angriff und Verteidigung von Farbmarken** Judith Hesse
16.30 - 17.00 Uhr	**Und wie streiten Sie jetzt? - Impuls und Abschlussdiskussion** Rolf W. Einsele

Moderation: Prof. Dr. Andrea Klug

Tagungsinhalt

Auftaktvortrag 9
Schutzrechte: Investitionsschutz, Marketing- oder Machtinstrument?
Beate Schmidt, Präsidentin Bundespatentgericht, München

Auftaktvortrag 15
Hohe Patentqualität - der Beitrag des DPMA zu einem funktionierenden Patentsystem
Günther Schmitz, Vizepräsident Deutsches Patent- und Markenamt, München

Historische Patentstreitigkeiten 18
Dr. Klaus Max. Häußler, Vorsitzender Richter am Bundespatentgericht, München

Gebrauchsmuster und Gebrauchsmusterlöschungsverfahren 21
Dr. Jürgen Seidl, Patentprüfer und Gruppenleiter, Deutsches Patent- und Markenamt, München

Das Einspruchsverfahren - Angriff ist die beste Verteidigung? 39
Philipp Nordmeyer, Patentanwalt, df-mp, München

Das Nichtigkeitsverfahren und seine Wechselwirkung zum Verletzungsverfahren 51
David Molnia, Patentanwalt, df-mp, München

Bestandrisiko: Erfolgsquoten beim Angriff auf Patente 67
Markus Schlögl, Patentanwalt, Meissner Bolte & Partner GbR, Nürnberg

Die Streitlandschaft im internationalen Vergleich 76
Dr. Tobias Wuttke, Fachanwalt für den GR, Meissner Bolte & Partner GbR, München

Neues aus der Verletzungsgerichtsbarkeit 88
Dr. Thomas Kühnen, Vorsitzender Richter am Oberlandesgericht, Düsseldorf

Patente - Lizenz zu Streiten? 108
Dr. Wolfgang Knappe, Patentingenieur, Fraunhofer-Gesellschaft, München

Beispiele: Verfahrensabläufe bei Verletzung und Nichtigkeit in China 120
Peggy Augst, Patentingenieurin, Krones AG, Neutraubling
Matthias Wahl, Leiter der Patentabteilung, Krones AG, Neutraubling

Praxisbericht: Angriff und Verteidigung von Farbmarken 132
Judith Hesse, Rechtsanwältin, df-mp, München

Und wie streiten Sie jetzt? - Impuls und Abschlussdiskussion 134
Rolf W. Einsele, Patentanwalt, Meissner Bolte & Partner GbR, München

Curriculum Vitae

Beate Schmidt 8

Günther Schmitz 14

Dr. Klaus Max. Häußler 17

Dr. Jürgen Seidl 20

Philipp Nordmeyer 38

David Molnia 50

Markus Schlögl 66

Dr. Tobias Wuttke 75

Dr. Thomas Kühnen 87

Dr. Wolfgang Knappe 107

Peggy Augst 118

Matthias Wahl 119

Judith Hesse 130

Rolf W. Einsele 133

Beate Schmidt

Vortrag:
Schutzrechte: Investitionsschutz, Marketing – oder Machtinstrument?

Institution/Position:
Präsidentin des Bundespatentgerichts, München

Wissenschaftlicher/beruflicher Werdegang:
Seit Mai 2011
Präsidentin des Bundespatentgerichts seit Mai 2011
8/2006 – 4/2011
Direktorin im Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt Marken und Muster (jetzt EUIPO), zunächst in der Marken- und Löschungsabteilung, später in der Abteilung Löschungs- und Gerichtsverfahren
2/2000 – 7/2006
Leiterin der Hauptabteilung 3 (Marken, Gebrauchs- und Geschmacksmuster) des DPMA
5/1997 – 1/2000
Abteilungsleiterin 4.1 im DPMA (Personal, Haushalt)
12/1994 – 4/1997
Richterin im 32. Markenbeschwerdesenat des BPatG
1/1991 – 12/1994
Bundesministerium der Justiz, persönliche Referentin des Staatssekretärs
8/1986 – 12/1990
Bundesministerium der Justiz, Referentin im Referat IIIB3 (Urheberrecht), ab 1989 im Per-sonalreferat
11/1982 – 8/1986
Richterin (Große Strafkammer und Jugendschutzkammer) am Landgericht Aschaffenburg; Richterin in Zivilsachen am Amtsgericht Aschaffenburg; Staatsanwältin beim Landgericht Aschaffenburg
1982
2. Juristisches Staatsexamen
10/1974 – 12/1979
Studium der Rechtswissenschaften an der Maximilians Universität Würzburg,
1. Juristisches Staatsexamen

Derzeitige Arbeitsfelder
- Vorsitzende des 1. Nichtigkeitssenats
- Gerichtsverwaltung

Sonstige Aktivitäten:
Verschiedene Vorträge und Veröffentlichungen auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes

Beate Schmidt

„Schutzrechte: Investitionsschutz, Marketing- oder Machtinstrument?“

Liebe Frau Professor Klug,
meine sehr geehrten Damen und Herren,

Es ist mir eine Freude, dass ich heute – und man kann es bereits eine Tradition nennen – wieder beim Amberger Patenttag zu Ihnen sprechen darf. Ich komme immer gern nach Amberg.

Thema des 12. Amberger Patenttages unter dem Motto „Angriff und Verteidigung“ sind die Nutzung gewerblicher Schutzrechte im Wirtschaftsleben und die Möglichkeiten Dritter, dagegen vorzugehen.
Der gewerbliche Rechtsschutz ist Bestandteil der verfassungsmäßigen Ordnung des Wirtschaftslebens. Erfolgversprechende Ideen in marktreife Produkte umzuwandeln, ist das Ziel innovativer Wirtschaftsunternehmen. Gewerbliche Schutzrechte bieten für eine begrenzte Zeit Schutz vor unbefugter Nachahmung durch die Konkurrenz und damit einen Marktvorteil für den Inhaber. Patente helfen auch, hohe Entwicklungskosten abzusichern und Marktstrategien durchzusetzen. Hat sich also jemand für ein Schutzrecht entschieden und dieses erfolgreich angemeldet, kann er diese Rechte gegenüber Dritten geltend machen - er muss es aber nicht. Andererseits können Dritte – jedermann – den Bestand in Zweifel ziehen und die Löschung verfolgen. Werden Rechte geltend gemacht, geschieht dies oft zunächst außergerichtlich, erst wenn keine befriedigende Lösung gefunden wird, gegebenenfalls auch gerichtlich. Fragt man nach dem Sinn solcher Schutzrechte, so besteht - zumindest unter denen, die solche Rechte grundsätzlich befürworten - Einigkeit, dass gewerbliche Schutzrechte dem Investitionsschutz dienen.

Damit dies auch erfolgreich geschehen kann, bedarf es auf Seiten der Schutzrechtsinhaber einer sorgfältigen Analyse und einer Strategie, wie die Rechte sinnvoll gestaltet und eingesetzt werden sollen. Bei dieser Analyse leisten Patentingenieure, die, wie ein Teil von Ihnen, sehr geehrte Damen und Herren, an der Technischen Hochschule in Amberg ausgebildet werden oder wurden, einen wichtigen Beitrag. Denn Grundlage einer Entscheidung für ein bestimmtes Schutzrecht sind ja nicht nur technische, sondern auch betriebswirtschaftliche und juristische Aspekte. Jedes Schutzrecht – ob Patent, Gebrauchsmuster, Marke oder Design – erfüllt einen anderen Zweck, ist unterschiedlichen Anmeldevoraussetzungen unterworfen und kann als Angriffs- und Verteidigungsmittel in der Praxis unterschiedlich eingesetzt werden – da braucht es Spezialisten, die sich auskennen.

Und weil gewerbliche Schutzrechte territorial beschränkt sind, muss auch die Strategie für die Bestimmung des Schutzgebiets gut überlegt sein – die Rechtsordnung stellt mit nationalen – DPMA –, internationalen – WIPO und EPA-, und demnächst wohl auch EU-weiten – EPG - Schutzsystemen eine Vielzahl von Möglichkeiten zur Verfügung, einschließlich der Verfahren zur Durchsetzung der Rechte.
Dritte, die im Register ein sie möglicherweise in ihren Möglichkeiten einschränkendes Schutzrecht entdecken, müssen sich überlegen, ob sie diese mit Hilfe eines Einspruchs oder Widerspruchs zu einem besonders frühen Zeitpunkt angreifen, oder ob sie warten, bis der Schutzrechtsinhaber seinerseits gegen sie vorgeht und sie sich dagegen verteidigen. Zu den strategischen Überlegungen Dritter gehört daher die Frage, wie sie sich im Verletzungsverfahren wehren und ob sie das zu Grunde liegende Recht zu Fall bringen können.

Im Patentrecht wäre das Mittel der Wahl eine Nichtigkeitsklage vor dem Bundespatentgericht. Womit wir bei einem im europäischen Vergleich nahezu einzigartigen Charakteristikum des gewerblichen Recht-

schutzes der Bundesrepublik Deutschland wären: dem Trennungsprinzip. Es bedeutet, dass die Frage der Patentverletzung von der ordentlichen Gerichtsbarkeit ausschließlich durch Juristen (eventuell unterstützt durch Sachverständigen) geklärt wird, während über den Bestand eines Patents ein Senat des Bundespatentgerichts, mit rechtskundigen Richtern und technischen Richtern des entsprechenden Fachgebiets besetzt, entscheidet. Beide Verfahren sind über die Frage der möglichen Aussetzung des Verletzungsverfahrens bis zur Entscheidung über den Bestand des Patents miteinander verbunden (§ 148 ZPO). Ohne ein bestandskräftiges Patent kann eine Patentverletzungsklage keinen Erfolg haben. Das Verletzungsgericht ist an die Entscheidung zum Bestand des Patents grundsätzlich gebunden.

Das Trennungsprinzip ist nicht unumstritten, in den meisten anderen europäischen Ländern - und voraussichtlich auch beim derzeit wohl wieder vor der Tür stehenden EPG - wird in einem Verfahren entschieden. Die Praxis zeigt, dass das Trennungsprinzip national und international hohes Ansehen genießt. Wichtig ist allerdings, dass beide Verfahrensarten in zeitlicher Hinsicht eng miteinander verzahnt sind. Denn es ist mit beträchtlichen wirtschaftlichen Folgen verbunden, wenn ein erstinstanzliches Verletzungsurteil vollstreckt wird, das Patent aber später keinen Bestand hat und diese Entscheidung über die Nichtigkeit nicht in einem angemessenen zeitlichen Verhältnis zum Verletzungsurteil erfolgt. Eine sinnvolle Verzahnung erfordert nicht nur, dass die Nichtigkeitsklage zeitnah zur Rechtshängigkeit der Verletzungsklage erhoben wird und die Verletzungsgerichte verantwortungsbewusst über die Frage einer möglichen Aussetzung entscheiden. Es erfordert für die Nichtigkeitsklage auch eine stringente Verfahrensführung durch den zuständigen Senat. Unabdingbar ist zudem eine ausreichende personelle Ausstattung des Bundespatentgerichts, auch in Zeiten eines in Zukunft funktionsfähigen Europäischen Patentgerichts, welches nun – vielleicht - Ende 2017 doch starten soll.

Die Verfahrensdauer eines Nichtigkeitsverfahrens vor dem Bundespatentgericht ist mit 24 Monaten nicht kurz. Wir arbeiten intensiv daran, diese zu verringern, was angesichts des Umstandes, dass wir im Jahr 2016 Personaleinsparungen hinnehmen und zwei Senate beim Bundespatentgericht schließen mussten, nicht leichter wird. Allerdings erhalten die Beteiligten so früh wie möglich einen sog. qualifizierten Hinweis mit konkreten Hinweisen zur Einschätzung des Senats bezüglich der Erfolgsaussichten. Häufig führt dieser Hinweis zur erneuten Aufnahme von Vergleichsgesprächen und nicht selten zu einer gütlichen Einigung.

Aber über welche Größenordnungen reden wir - z.B. bei Patenten? Herr Vizepräsident Schmitz wird Ihnen sicher gleich wieder beeindruckende Zahlen über Anmeldungen und Eintragungen beim DPMA vorstellen.

Ich hab nur die Zahlen von 2015 – da waren es ca. 66.900 Anmeldungen und 33.500 abgeschlossene Prüfungsverfahren. Hinzu kommen noch jede Menge anhängige Anmeldungen - da wartet noch ein größerer Berg auf Erledigung. Auch das EPA meldet jährlich neue Rekordzahlen bei den Anmeldungen und Eintragungen. Es gibt also offensichtlich weiterhin großen Bedarf am Investitionsschutz durch Patente.

Dies gilt zumindest auch für die Nichtigkeitsverfahren vor dem BPatG.

Folie 1

2016 gingen beim Bundespatentgericht 284 Nichtigkeitsklagen ein, das ist eine Steigerung um 30 % gegenüber dem Vorjahr 2015. Diese Zahl mag Ihnen jetzt niedrig erscheinen, angesichts der wirtschaftlichen Bedeutung eines Patents und des Aufwands, der hinter einem Nichtigkeitsverfahren steht, ist sie aber ein

wichtiger Gradmesser für die Bedeutung solcherer Verfahren. Und wenn ich Ihnen sage, dass 2016 erstmals in der Geschichte des BPatG – und das sind immerhin jetzt schon mehr als 55 Jahre – die Einnahmen aus den Gerichtsgebühren die Ausgaben des Gerichts überstiegen – wir reden über ca.14 Millionen € - sagt uns das Einiges über den Wert der strittigen Patente. Auffallend war, dass die großen Zuwächse bei den Nichtigkeitsverfahren sich ausschließlich im ersten Halbjahr 2016 realisiert haben. Ab Juli 2016 fielen die Eingänge wieder auf Vorjahresniveau zurück – ich überlasse es Ihrer Bewertung, ob Sie dieses zeitliche Zusammentreffen irgendwie mit der Brexitentscheidung im Juni 2016 verbinden.

Ihnen muss ich nicht weiter erläutern, dass gewerbliche Schutzrechte Investitionsschutz begründen – Sie sind – hoffentlich - von den Vorteilen eines solchen Systems überzeugt.
Dass gewerbliche Schutzrechte wichtiger und richtiger Investitionsschutz sind, ist aber heute überhaupt nicht mehr selbstverständlich – in bestimmten Bereichen - ich nenne beispielsweise computerimplementierte Erfindungen ,Pharmazie, Gentechnik, und bestimmten Kreisen gibt es da zum Teil heftigen Gegenwind.

Folie 2 und 3

Das liegt wohl auch daran, dass Schutzrechte zumindest auch Marketing¬ und Machtinstrumente sind. Bleiben wir zunächst beim Marketinginstrument: Schutzrechte dienen dazu, die eigene werbende Tätigkeit zu fördern und sich gleichzeitig von Konkurrenten positiv abzugrenzen.
Unternehmen werden heutzutage – manchmal auch gerade – aufgekauft, weil sie über ein Portfolio an Schutzrechten verfügen, an dem der Käufer interessiert ist – manchmal machen überhaupt nur noch die Schutzrechte den Wert eines Unternehmens aus.

Die Wirkung eines bestehenden Schutzrechts auf den erfolgreichen Vertrieb darf ebenfalls nicht unterschätzt werden. Mit dem Hinweis auf einen bestehenden Patentschutz grenzt sich der Hersteller und Vertreiber solcher Produkte von der Konkurrenz ab – selbst „patent pending“ – wo man ja noch gar nicht weiß, ob es am Ende wirklich ein Patent geben wird – gilt als Verkaufsargument, weil hierdurch ein Alleinstellungsmerkmal – die von der Rechtsordnung geschützte Erfindung – herausgestellt wird. Selbstverständlich ist bei der Werbung darauf zu achten, dass eine Patentanmeldung nicht versehentlich einem erteilten Patent gleichgesetzt wird. Dies hätte durchaus Konsequenzen nach dem Wettbewerbsrecht und würde dann von der Konkurrenz angegriffen werden können.

Gegner der gewerblichen Schutzrechte – und davon gibt es nicht wenige – weisen immer wieder kritisch, teilweise sehr lautstark darauf hin, dass diese Rechte Machtinstrumente seien und dem Missbrauch Tür und Tor öffneten.

Dazu ist zunächst festzustellen, dass ein gewerbliches Schutzrecht als solches nach der Rechtsordnung grundsätzlich kein negativ zu bewertendes Machtinstrument ist. Die besondere Rechtsstellung ist ja von der Rechtsordnung so gewollt. Es ist per se auch nicht verwerflich, Rechte nicht selbst zu nutzen, sondern an Dritte zu lizenzieren. Erteilung, Lizenzierung und Geltendmachung von Schutzrechten sind jedoch Regeln und Schranken unterworfen, die es den Beteiligten einer Auseinandersetzung grundsätzlich ermöglichen, ihre jeweiligen Rechte wahrzunehmen und so ein ausgewogenes Verhältnis zwischen den Rechten des Einzelnen und von Dritten/der Gesellschaft an der Nutzung technischer Weiterentwicklungen herzustellen.

Indes kann eine Rechtsordnung keine absolute Gerechtigkeit im jeweiligen Einzelfall herstellen und zudem jeden möglichen Missbrauch von vorne herein ausschließen. Gerade im Patentbereich ist festzustellen, dass es nicht immer ganz einfach ist, den „patentrechtlichen“ Überblick zu behalten. In vielen Produkten schlummern nicht nur ein Patent oder Patente einer Patentfamilie. In einem Smartphone zum Beispiel ist eine Vielzahl von Patenten sprichwörtlich verbaut - genannt wird u.a. die Zahl 3000 - die in der Regel unterschiedlichen Patentinhabern gehören. Dies erhöht natürlich die Gefahr, dass diejenigen, die entsprechende Techniken nutzen, ins Visier von Rechteinhabern geraten – wir erinnern uns an die sog. Smartphone Wars, deren Nachwirkungen auch heute noch spürbar sind. Es ist nicht immer einfach, und dies weiß ich aus eigener Anschauung als Vorsitzende eines Nichtigkeitssenats, den Kern einer patentierten Erfindung zuverlässig zu bestimmen und den genauen Schutzbereich des Patents zu kennen bzw. zu prognostizieren. Dies wäre im Vorfeld wirtschaftlichen Handelns erforderlich, um jeder Verletzungskonstellation sicher aus dem Wege gehen zu können. Die richtige Einschätzung des Risikos dürfte eine der großen Herausforderungen für Patentanwälte und Patentingenieure sein.

Eine solche Risikolage kann allerdings auch bewusst erzeugt werden, indem viele technische Ideen – ich spreche bewusst nicht von Erfindungen – als Patent oder viele kennzeichnungsschwache Marken angemeldet und aggressiv geltend gemacht werden. Dass womöglich aus einer Anmeldung am Ende kein Recht entsteht wird dabei bewusst in Kauf genommen. Immerhin mündet gerade mal gut ein Viertel der Patentanmeldungen in ein erteiltes Patent. Bei der Marke ist die Ausfallqoute nicht ganz so hoch. Durch solche Anmeldungen kann aber zielgerichtet für die Konkurrenten Rechtsunsicherheit geschaffen werden, damit sie bestimmte Entwicklungen selber nicht weiter verfolgen.

Im Fall von erteilten Patenten ist zunehmend zu beobachten, dass nicht nur Hersteller Inhaber sind und damit zu potentiellen Klägern werden. Auch reine Patentverwertungsgesellschaften treten zunehmend als Partei in Verletzungs- und Nichtigkeitsverfahren auf. Wir kennen das Problem auch unter dem Stichwort „Patenttrolle“. Wobei – das muss betont werden – nicht jeder Patentverwertungsgesellschaft automatisch unterstellt werden darf, sie missbrauche ihre Rechte – das Geschäft mit der Lizenzierung ist grundsätzlich vom Patentrecht gedeckt und legitim.

Hier hat sich aber in den letzten Jahren die Interessenlage verschoben, da auf der Seite der Patentverwerter das Interesse an Produktion und Vertrieb fehlt und somit im Streitfall möglicherweise auch eine Vergleichsbereitschaft – oder die Vergleichsbereitschaft wird bei den in Anspruch genommenen Produzenten, deren Produktion ja weitergehen muss, quasi erzwungen. So hatte zum Beispiel ein Verwerter erfolgreich seine Patente auf drahtlose E-Mail-Kommunikation geltend gemacht und eine Verfügung gegen die Firma RIM – Research In Motion Limited, besser bekannt als Blackberry - erwirkt. Die bevorstehende Abschaltung des Blackberry-Dienstes in den USA konnte RIM nur mit der Zahlung von 612 Millionen US-Dollar in letzter Minute abwenden.

In diesem Zusammenhang darf auch nicht vergessen werden, dass eine patentrechtliche Auseinandersetzung immer mit Kosten verbunden ist. Sie sind zwar in Deutschland nicht so hoch wie etwa im englischsprachigen Ausland und dürften auch unter dem Niveau der künftigen Europäischen Patentgerichtsbarkeit liegen. Trotzdem können ein Rechtsstreit und die damit verbundene Unsicherheit über den Ausgang sowie mögliche hohe Schadensersatzforderungen einzelne Unternehmer in finanzielle Schwierigkeiten bringen.

In dieser vorstehend skizzierten Gemengelage spielt auch das Bundespatentgericht eine wichtige Rolle.

Es hat zur Aufgabe, im gesetzlichen Rahmen für einen Ausgleich der Angriffs- und Verteidigungsmittel der Beteiligten zu sorgen. Mit anderen Worten ist das Bundespatentgericht Teil des „check and balance“-Systems, das die Rechtsordnung bereitgestellt hat, um Monopolrechte Einzelner und Interessen der Allgemeinheit aus zu gleichen.

Dass dem Bestreben von Beteiligten, das System auch gegen öffentliche Interessen zum eigenen Vorteil nutzen zu wollen, wirksam Grenzen gesetzt werden können, zeigt sich an aktuellen Beispielen. Erstmalig wurde von einem Senat des BPatG einem Antrag auf vorläufige gerichtliche Anordnung einer Benutzungserlaubnis – einer Zwangslizenz - an einem Patent stattgegeben. Die in der Praxis bisher nicht so bedeutende Vorschrift des § 85 PatG war Grundlage dafür, dass der 3. Nichtigkeitssenat im August 2016 entschieden hat, der Antragstellerin eine vorläufige Benutzungserlaubnis an dem europäischen Patent 1 422 218 einzuräumen. Verfahrensgegenstand war ein Medikament für eine antivirale Therapie gegen AIDS in der Bundesrepublik Deutschland. Es wurde festgestellt, dass gleichwertige, patentfreie Medikamente nicht auf dem Markt waren und eine vorläufige Benutzungserlaubnis zum Schutz bestimmter Patienten erforderlich sei. Diese Ent-cheidung erging – und hierauf ist besonders hinzuweisen – im Rahmen eines einstweiligen Verfügungsverfahrens, in der Hauptsache ist das Zwangslizenzverfahren noch anhängig. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage unter „Presseerklärung“.

Ein weiteres Beispiel belegt, dass „check-and-balances“ im System funktionieren: Der kartellrechtliche FRAND-Einwand (fair, reasonable, and non-discriminatory). In vielen Branchen lassen sich heutzutage technische Standards nur implementieren, wenn eine patentgeschützte Erfindung eingesetzt wird. Wird der Standard erfüllt, setzt dies voraus, dass der Verwender über die patentrechtliche Befugnis aus dem sog. standardessentiellen Patent verfügt. Machte der Patentinhaber erfolgreich Ansprüche wegen einer Patentverletzung geltend, könnte er damit einen ganzen Markt blockieren. Deshalb kann einer Verletzungsklage der Einwand entgegengehalten werden, der Patentinhaber missbrauche seine marktbeherrschende Stellung, wenn der Verwender des Standards zuvor um eine Lizenz zu angemessenen Bedingungen nachgesucht hat beziehungsweise die Zahlung von Lizenzen anbietet. In seiner viel diskutierten Entscheidung Huawei./. ZTE hat der EuGH Hinweise für die Suche nach Lösungen gegeben.

Meine sehr geehrten Damen und Herren,
unser System des gewerblichen Rechtsschutzes bietet zusammen mit dem geltenden Verfahrensrecht Rechteinhabern und Dritten ein ausgeklügeltes Schutzrechtssystem für Angriff und Verteidigung, das die Interessen der Beteiligten angemessen berücksichtigen kann. Dieses gilt es für die Zukunft dem Grunde nach zu bewahren und bei Bedarf an die tatsächlichen Gegeben-heiten anzupassen. Hierzu können und müssen Patentingenieure wie Patentanwälte einen wichtigen Beitrag leisten.

Mit diesen Ausführungen habe ich nun mein Zeitkontingent ausgeschöpft, bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen interessante Vorträge, anregende Gespräche und eine gelungene Veranstaltung.

Günther Schmitz

Vortrag:
Hohe Patentqualität – der Beitrag des DPMA zu einem funktionierenden Patentsystem

Institution/Position:
Vizepräsident des Deutsches Patent- und Markenamts

Wissenschaftlicher/beruflicher Werdegang:
Seit 1. September 2010 Vizepräsident des Deutschen Patent- und Markenamts
2007 bis 2010 Deutsches Patent- und Markenamt, Leiter der Hauptabteilung 1/I (Patente I)
2004 bis 2007 Deutsches Patent- und Markenamt, Leiter einer Patentabteilung
2001 bis 2004 Technischer Richter am Bundespatentgericht
1987 bis 2001 Mitglied des Deutschen Patent- und Markenamts, Patentprüfer
1978 bis 1987 Hubschrauberpilot, Technischer und Luftfahrzeugtechnischer Offizier, Flugeinsatzleiter und stellvertretender Staffelkapitän
1976 bis 1978 Offiziersausbildung, Ausbildung zum Hubschrauberpiloten
1973 bis 1976 Studium Maschinenbau, Luft- und Raumfahrttechnik an den Universitäten der Bundeswehr in Hamburg und München, Abschluss Diplom-Ingenieur

Sonstige Aktivitäten:
Mitglied des Kuratoriums Bayern Innovativ
Mitglied des Wissenschaftlichen Beirats des Stifterverbandes für die Deutsche Wissenschaft
Mitglied des Bewertungsausschusses Innovationspreis Bayern des Bayerischen Staatsministeriums für Wirtschaft und Medien, Energie und Technologie
Beirat im Arbeitskreis Steuerung und Controlling in öffentlichen Institutionen

Günther Schmitz

Hohe Patentqualität – der Beitrag des DPMA zu einem funktionierenden Patentsystem

Eng verbunden mit dem Thema „Angriff und Verteidigung“ des 12. Amberger Patenttags ist die Patentqualität, denn nur valide Schutzrechte sind Grundlage für wirtschaftliche und strategische Fragestellungen und bieten ausreichend Schutz im Konfrontationsfall.
Der Vizepräsident des DPMA führt in seinem Vortrag aus, von welchen Faktoren die Patentqualität beeinflusst wird und mit welchen Maßnahmen das Deutsche Patent- und Markenamt seine hohe Patentqualität beibehalten möchte.

Die stetigen Anstiege der Anmeldezahlen weltweit und vor allem aus dem asiatischen Raum stellen Herausforderungen nicht nur für das DPMA sondern auch für alle anderen Patentämter dar. Viele Ämter reagieren mit einer Einstellungsoffensive im Patentbereich. Sehr offensiv geht dabei das Staatliche Amt für Geistiges Eigentum der Volksrepublik China (SIPO) vor: nach einer Erhöhung der Prüferanzahl um über das 5-fache in den letzten 7 Jahren strebt es bis zum Jahr 2020 eine Prüferanzahl von 20 000 an!

Das DPMA verstärkt ebenfalls seit Jahren den Prüfungsbereich und hat derzeit über 890 Prüfer und Prüferinnen. Der kontinuierliche Zuwachs wird im Vergleich der letzten Jahre zu 2017 deutlich. Während das DPMA im Jahre 2015 Einstellungen von 58 Prüferinnen und Prüfern verzeichnen konnte, lag deren Anzahl 2016 bereits bei 68. Ein Blick auf die zum Jahresbeginn aktuellen Einstellungen im Prüfungsbereich von bereits 65 und auf weitere geplante Einstellungen im Jahre 2017 macht deutlich, dass das DPMA die Einstellungspraxis fortsetzen wird.

Das in der Vergangenheit bewährte Mittel der Personalaufstockung wird jedoch in Zukunft angesichts der wachsenden Flut von Dokumenten nicht mehr als einziges Mittel ausreichen. Seit Jahren werden daher vom DPMA schon Anstrengungen unternommen, mit modernen Hilfsmitteln und der elektronischen Datenverarbeitung die Arbeit effizienter zu gestalten. Dabei liegt der Schwerpunkt auf neuen effizienten Recherchemethoden und -möglichkeiten zur besseren Erschließung des Prüfstoffs und der Nichtpatentliteratur.

Die wesentlichen Quellen für die Patentrecherche unserer Prüfungsstellen bilden nach wie vor das interne Patentinformationssystem DEPATIS, der Zugriff auf verschiedene externe und interne Datenbanken sowie je nach Prüfungsgebiet die umfangreichere oder geringere Nutzung der Nichtpatentliteratur, meist in Papierform. Ein wichtiger Punkt ist daher unter anderem die möglichst vollständige Integration der Patentinformationen in die Datenbank DEPATIS.

Mit dem SIPO besteht zum Beispiel ein Abkommen über den Austausch von Patentinformationen und im Jahr 2016 haben wir allein aus China 10 Millionen Dokumente eingespielt. Seit einiger Zeit planen wir auch die asiatischen Dokumentsammlungen in DEPATIS um Maschinenübersetzungen ins Englische zu ergänzen und diese als Volltextdatenbanken anzubieten.

Zur verbesserten Recherchemöglichkeit in fremdsprachigen Dokumenten steht unserer Prüferschaft die Übersetzungsoberfläche Cross Language Information Retrieval (CLIR) zur Verfügung. Damit wird die Suchanfrage in die Originalsprache übersetzt und es kann in Originaldatenbanken gesucht werden. Aus der Trefferliste können dann entsprechende Dokumente ins Englische übersetzt werden.

Und bei der Recherche in der Nichtpatentliteratur helfen sogenannte Discovery-Systeme. Diese ermöglichen mittels Suchmaschinentechnologie die parallele Recherche in einer Vielzahl von elektronischen Datenquellen, teilweise mit Volltextrecherche. Neben der Recherche im gedruckten und elektronischen Bestand unserer Bibliothek, primär über die bibliographischen Daten und Schlagwörter, ist über das neue Discovery-System durch die Einbindung eines globalen Metadaten-Indexes auch die Recherche in einer riesigen Zahl von relevanten wissenschaftlichen Quellen möglich.

Um gut für die Zukunft und seine vielfältigen Herausforderungen gerüstet zu sein haben wir die Patentqualität und die internationale Zusammenarbeit auch in unserer Strategie DPMA2020 und im Qualitätsmanagement fest im Blick.

Dr. Klaus Max. Häußler

Vortrag: Historische Patentstreitigkeiten
Institution/Position: Pensionist
Wissenschaftlicher/beruflicher Werdegang: Studium der Physik an der LMU München, dort Promotion 11.1983 04.1984 - 05.1986 wissenschaftlicher Angestellter bei der Firma Siemens in München 07.1986 – 07.2002 Patentprüfer im Deutschen Patent- und Markenamt 08.2002 – 01.2008 Richter am Bundespatentgericht 02.2008 – 04.2012 Abteilungsleiter im DPMA 05.2012 – 07.2016 Vorsitzender Richter am BPatG Seit 08.2016 im Ruhestand
Sonstige Aktivitäten: Seit Sommersemester 2012 Lehrbeauftragter im Studiengang Patentingenieurwesen an der Ostbayerischen Technischen Hochschule Amberg-Weiden

Dr. Klaus Max. Häußler

„Historische Patentstreitigkeiten“
Zusammenfassung des Vortrags anlässlich des 12. Amberger Patenttags

Bei der Frage, wer denn die Glühlampe erfunden hat, denken die meisten vermutlich zuerst an Thomas Alva Edison. Glaubt man einer Briefmarke der Deutschen Post aus dem Jahre 2004 zum Gedenken an Heinrich Göbel, so sollte freilich dieser fast 30 Jahre vor Edison die Glühlampe erfunden haben. Tatsächlich aber hat der Brite Frederick de Moleyns bereits im Jahre 1841 – und damit rund 40 Jahre vor Edison – das englische Patent mit der Nummer 9053 für die von ihm erfundene Glühlampe erhalten. Sie bestand aus einem evakuierten Glaskolben und einem darin eingeschmolzenen Platindraht, der zur Erhöhung der Lichtausbeute mit Kohlenstaub beschichtet war. Ob diese Glühlampe ausreichend Licht erzeugen konnte und ein wirtschaftlicher Erfolg war, ist leider nicht übermittelt.

Um das Jahr 1860 führte der Brite Joseph Wilson Swan Experimente mit einem im Vakuum glühenden Kohlefaden durch. Er meldete seine Erfindung 1879 in England und in den USA an, wo er am 19. Oktober 1880 das US-Patent 233 445 erhielt. Auch Thomas Alva Edison hat etwa zur gleichen Zeit eine Kohlefadenglühlampe in England und in den USA zum Patent angemeldet. Seine Erfindung wurde durch das US-Patent 233 898 geschützt, welches bereits am 27. Januar 1880 erteilt worden ist. Die beiden britischen Patente von Swan und Edison konnten leider nicht ermittelt werden. Es ist aber zu vermuten, dass sie sich inhaltlich nur unwesentlich von den vorstehend genannten US-Patenten unterscheiden. Edison griff Swan in England wegen angeblicher Patentverletzung an. Ein Gericht entschied jedoch, dass nicht Edison, sondern Swan der rechtmäßige Erfinder der Kohlefadenglühlampe ist. Der Streit nahm eine überraschende Wendung, denn Swan und Edison verständigten sich, gründeten im Jahre 1883 eine Firma namens „Ediswan“ und produzierten fortan gemeinsam in England, zuerst nur Glühlampen, später dann auch Gleichrichter- und Verstärkerröhren. Der Namen Ediswan verschwand erst im Jahre 1964 durch Fusion des Unternehmens mit Thorn Electrical Industries.

Ganz anders verliefen die Dinge in den Vereinigten Staaten. Dort erfanden im Jahre 1878 William Sawyer und Albon Man eine Kohlefadenglühlampe mit stickstoffgefülltem Glaskolben. Den damaligen Werbeprospekten zufolge war diese Lampe durchaus alltagstauglich und leistungsfähig, stellte offensichtlich aber keine ernsthafte Konkurrenz für die Produkte Edisons dar, da über einen Patentstreit zwischen Sawyer-Man Electric Co. und Edison Electric Light Co. nichts bekannt geworden ist. Im Jahre 1886 besaß Edisons Unternehmen bereits 266 Patente rund um die Kohlefadenglühlampe und hatte damit eine Monopolstellung inne, die es Konkurrenten so gut wie unmöglich machte, entsprechende Produkte herzustellen und zu vermarkten. Aber auch schon das einleitend erwähnte US-Patent 233 898 war für Mitbewerber praktisch nicht zu umgehen. Denn betrachtet man die 4 nebengeordneten Ansprüche dieses Patents, so stellt man fest, dass sich sein Schutzbereich auf folgenden Gegenstand erstreckt: „Ein Kohlefaden brennt im Vakuum und wird von außen durch den Glaskörper hindurch mit Zuleitungsdrähten aus Platin versorgt.“ Jeder Produzent, der eine Lampe mit evakuiertem Glaskörper, einem Kohlfaden als Glühdraht und Zuleitungen aus Platin herstellen wollte, musste Edisons Patent somit zwangsläufig verletzen.

Es lag von daher für Edison auf der Hand, ab dem Jahre 1885 mit Verletzungsklagen gegen seine vier größten Konkurrenten in den USA vorzugehen. Diese wiederum wehrten sich, indem sie versuchten, Edisons Schlüsselpatent durch Einsprüche zu vernichten. In den folgenden Prozessen trat als Kronzeuge auf Seite der Einsprechenden Heinrich Göbel (1818 – 1893) auf. Er stammte aus dem Ort Springe (Niedersachsen) und war im Jahre 1848 nach den USA ausgewandert, wo er die amerikanische Staatsbürgerschaft annahm

und sich fortan Henry Goebel nannte. Goebel behauptete in allen Prozessen, er habe schon rund 30 Jahre vor Edison eine Kohlefadenglühlampe mit evakuiertem Glaskolben und Zuleitungsdrähten aus Platin hergestellt und erfolgreich betrieben („Goebel-Defense“). Als Beweis für seine Behauptungen konnte Goebel freilich nur einige Zeichnungen aus der Erinnerung sowie nachgefertigte Muster der angeblich von ihm erfundenen Lampe vorlegen. Keiner der beteiligten Richter schenkte Goebel Glauben. Am 4. Januar 1893 starb Goebel, am 19. November des folgenden Jahres lief Edisons Patent aus.
Es sind zahlreiche Legenden um die Person Heinrich Göbels gewoben worden. Nicht zuletzt waren viele zur Zeit des Nationalsozialismus in Deutschland davon überzeugt, dass eigentlich nur ein Deutscher die Glühlampe erfunden haben konnte.

Dr. Klaus Max. Häußler

Dr. Jürgen Seidl

Vortrag: Gebrauchsmuster und Gebrauchsmusterlöschungsverfahren
Institution/Position: Deutsches Patent- und Markenamt, Patentprüfer/Gruppenleiter
Wissenschaftlicher/beruflicher Werdegang: 1997 Diplom-Physiker, Medizinische Physik und Technik 2000 Promotion zum Dr. rer. nat. am Institut für Pathologie der Universität Regensburg 2001 – 2002 Referent am Bundesamt für Strahlenschutz 2002 – 2003 Wissenschaftlicher Angestellter am Institut für Pathologie der Universität Regensburg Seit 2003 Patentprüfer im DPMA Seit 2012 Gruppenleiter im DPMA
Derzeitige Arbeitsfelder: Patent- und Gebrauchsmusterverfahren in verschiedenen Bereichen der Medizintechnik Beratung und Unterstützung von Prüferinnen und Prüfern in allen Verfahren vor dem DPMA
Sonstige Aktivitäten: Vorträge zum deutschen Patentrecht bzw. zu Verfahren nach dem deutschen Patentgesetz, Lehrbeauftragter f. Deutsches Patentrecht OTH Amberg-Weiden

Dr. Jürgen Seidl

Gebrauchsmuster und Gebrauchsmusterlöschungsverfahren / Zusammenfassung

Der Vortrag beschäftigt sich mit dem Kampf um das Gebrauchsmuster von der Eintragung beim Deutschen Patent- und Markenamt bis zum Rechtsbeschwerdeverfahren vor dem Bundesgerichtshof. Hierbei werden Entscheidungen beleuchtet, die relevante Regelungen aus dem Gebrauchsmusterrecht in den verschiedenen Instanzen thematisieren, und Gemeinsamkeiten mit Verfahren in Patentsachen dargestellt.

Die wohl folgenreichste höchstrichterliche Entscheidung der letzten beiden Jahrzehnte dürfte die Entscheidung in der Rechtsbeschwerdesache X ZB 27/05 des Bundesgerichtshofs aus dem Jahr 2006 („Demonstrationsschrank") sein. Hierin hat der Bundesgerichtshof bezüglich der Schutzvoraussetzungen für ein Gebrauchsmuster festgestellt, dass das Kriterium des erfinderischen Schritts im Gebrauchsmusterrecht – ebenso wie das der erfinderischen Tätigkeit im Patentrecht – kein quantitatives, sondern ausschließlich ein qualitatives ist (vgl. dort den ersten Leitsatz). In der Konsequenz hat der BGH diesbezüglich das Gebrauchsmuster – entgegen dem Willen des Gesetzgebers – dem Patent gleichgestellt.

Auch andere gebrauchsmusterrechtliche Regelungen bieten immer wieder Anlass für Streitsachen, so beispielsweise der Schutzausschluss des § 2 Nr. 3 GebrMG (Verfahren).

X ZB 9/03 – Signalfolge
„Aus dem Fehlen eines beständigen körperlichen Substrats bei einer als Gebrauchsmuster angemeldeten Erfindung folgt nicht notwendig, dass die Erfindung rechtlich als Verfahren im Sinne des § 2 Nr. 2 GebrMG einzuordnen ist."

X ZB 25/02
„Für die beschränkte Verteidigung des Gebrauchsmusters im Löschungsverfahren gelten die im Patentrecht entwickelten Grundsätze zur beschränkten Verteidigung des erteilten Patents entsprechend."

X ZB 7/03
„§ 2 Nr. 3 GebrMG schließt die Eintragung eines Gebrauchsmusters für die Verwendung bekannter Stoffe im Rahmen einer medizinischen Indikation nicht aus."

X ZB 27/05
„Wie die Patentierungsvoraussetzung der erfinderischen Tätigkeit im Patentrecht ist auch das Kriterium des erfinderischen Schritts im Gebrauchsmusterrecht nach § 1 GebrMG kein quantitatives, sondern ein qualitatives;"

X ZB 2/12
„Die Löschung eines Gebrauchsmusters hat zu unterbleiben, wenn der Schutzanspruch zwar ein Merkmal enthält, das in den ursprünglich eingereichten Unterlagen nicht als zur Erfindung gehörend offenbart ist, das aber nur zu einer Beschränkung des Gegenstands und nicht zur Erteilung von Schutz für ein „Aliud" führt."

12. Amberger Patenttag

Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden

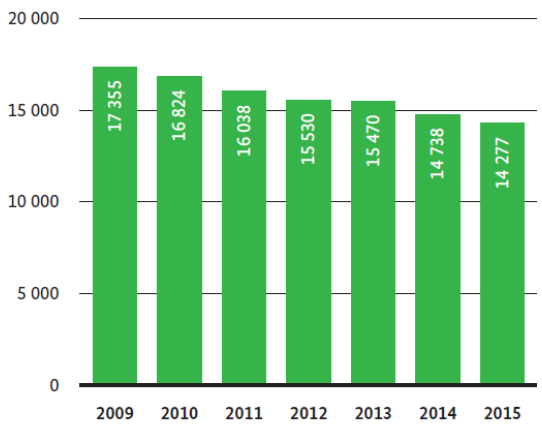
Amberger Patenttag

Gebrauchsmuster und Gebrauchsmusterlöschungsverfahren

Dr. Jürgen Seidl

Gebrauchsmusteranmeldungen

Abbildung 3
Gebrauchsmusteranmeldungen beim Deutschen Patent- und Markenamt



Davon Abzweigungen aus Pat: 1 368

Eintragungen 2015: 12 254

Löschungsanträge 2015: 109

Quelle: Jahresbericht 2015 DPMA

Amberger Patenttag

Gebrauchsmuster – Schutzvoraussetzungen

§ 1 GebrMG

*(1) Als Gebrauchsmuster werden Erfindungen geschützt, die **neu** sind, auf einem **erfinderischen Schritt** beruhen und **gewerblich anwendbar** sind.*

(2) Als Gegenstand eines Gebrauchsmusters im Sinne des Absatzes 1 werden insbesondere nicht angesehen: ...

Ausnahmen wie im Patentrecht (abgesehen von biotechnologischen Erfindungen)

Gebrauchsmuster – Schutzvoraussetzungen

§ 2 GebrMG

Als Gebrauchsmuster werden nicht geschützt:

1. *Erfindungen, deren Verwertung gegen die **öffentliche Ordnung** oder die **guten Sitten** verstoßen würde; ...*
2. ***Pflanzensorten** und **Tierarten**;*
3. ***Verfahren**.*

Aus den Beschlussempfehlungen des Rechtsausschusses (BlPMZ 1990):
„Die Öffnung des Gebrauchsmusterschutzes solle allerdings dort ihre Grenzen haben, wo das ungeprüfte Schutzrecht Gebrauchsmuster die Rechtssicherheit erheblich gefährden würde ...“
„... eingetragene ungeprüfte Verfahrensgebrauchsmuster ... von Dritten in keiner Weise auch nur einigermaßen zuverlässig auf ihre Schutzfähigkeit und ihren Schutzumfang überprüft werden könnten ...“

Gebrauchsmuster – Schutzvoraussetzungen

§ 3 GebrMG

*(1) [1] Der Gegenstand eines Gebrauchsmusters gilt als **neu**, wenn er nicht zum Stand der Technik gehört. [2] Der **Stand der Technik** umfaßt alle Kenntnisse, die vor dem für den Zeitrang der Anmeldung maßgeblichen Tag durch **schriftliche Beschreibung** oder durch eine **im Geltungsbereich dieses Gesetzes erfolgte Benutzung** der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden sind.*

*(2) Der Gegenstand eines Gebrauchsmusters gilt als **gewerblich anwendbar**, wenn er auf irgendeinem gewerblichen Gebiet einschließlich der Landwirtschaft hergestellt oder benutzt werden kann.*

Eintragungsverfahren

§ 8 GebrMG

*(1) [1] Entspricht die Anmeldung den Anforderungen des §§ 4, 4a, 4b, so verfügt das Patentamt die **Eintragung** in das Register für Gebrauchsmuster. [2] Eine Prüfung des Gegenstandes der Anmeldung auf Neuheit, erfinderischen Schritt und gewerbliche Anwendbarkeit findet nicht statt. ...*

Eintragungsverfahren

§ 8 GebrMG

*(1) [1] Entspricht die Anmeldung den Anforderungen des **§§ 4, 4a, 4b**, so verfügt das Patentamt die **Eintragung** in das Register für Gebrauchsmuster. [2] Eine **Prüfung** des Gegenstandes der Anmeldung **auf Neuheit, erfinderischen Schritt und gewerbliche Anwendbarkeit findet nicht statt**. ...*

§ 4 GebrMG: Anmeldung, Änderung, Teilung
§ 4a GebrMG: Anmeldetag / Fehlende Zeichnung(-steile)
§ 4b GebrMG: Übersetzung

Prüfungskompetenz der Gebrauchsmusterstelle bzgl. § 1 (2), (3) und § 2 GebrMG?

Eintragungsverfahren / Zuständigkeit

§ 10 GebrMG

*(1) Für Anträge in Gebrauchsmustersachen mit Ausnahme der Löschungsanträge (§§ 15 bis 17) wird im Patentamt eine **Gebrauchsmusterstelle** errichtet, die von einem vom Präsidenten des Patentamts bestimmten **rechtskundigen Mitglied** geleitet wird.*

Löschungsverfahren

§ 15 GebrMG

*(1) Jedermann hat gegen den als Inhaber Eingetragenen Anspruch auf **Löschung** des Gebrauchsmusters, wenn*

*1. der Gegenstand des Gebrauchsmusters **nach den §§ 1 bis 3 nicht schutzfähig** ist,*
*2. der Gegenstand des Gebrauchsmusters bereits auf Grund einer **früheren Patent- oder Gebrauchsmusteranmeldung** geschützt worden ist oder*
*3. der Gegenstand des Gebrauchsmusters **über den Inhalt der Anmeldung** in der Fassung **hinausgeht**, in der sie ursprünglich eingereicht worden ist.*

*(2) Im Falle des **§ 13 Abs. 2** steht nur dem **Verletzten** ein Anspruch auf Löschung zu.*

...

Löschungsverfahren / Zuständigkeit

§ 10 GebrMG

*(3) [1] Über Löschungsanträge (§§ 15 bis 17) beschließt eine der im Patentamt zu bildenden **Gebrauchsmusterabteilungen**, die mit **zwei technischen Mitgliedern** und **einem rechtskundigen Mitglied** zu besetzen ist.*

Löschungsverfahren / Ablauf

§ 16 GebrMG

*[1] Die Löschung des Gebrauchsmusters nach § 15 ist beim Patentamt **schriftlich** zu beantragen. [2] Der Antrag muß die **Tatsachen** angeben, auf die er gestützt wird. ...*

Löschungsverfahren / Ablauf

§ 16 GebrMG

*[1] Die Löschung des Gebrauchsmusters nach § 15 ist beim Patentamt **schriftlich** zu beantragen. [2] Der Antrag muß die **Tatsachen** angeben, auf die er gestützt wird. ...*

§ 17 GebrMG

*(1) [1] Das Patentamt teilt dem Inhaber des Gebrauchsmusters den Antrag mit und fordert ihn auf, sich dazu innerhalb eines Monats zu erklären. [2] **Widerspricht** er nicht rechtzeitig, so erfolgt die Löschung. ...*

(2) [1] Andernfalls teilt das Patentamt den Widerspruch dem Antragsteller mit und trifft die zur Aufklärung der Sache erforderlichen Verfügungen. ...

Zwischenbescheid, Schriftsätze der Parteien

Löschungsverfahren / Ablauf

§ 17 GebrMG

*(3) [1] Über den Antrag wird auf Grund **mündlicher Verhandlung** beschlossen. ...*

Ladung, mündliche Verhandlung (nicht öffentlich; Vorsitz: Leiterin der GebrAbteilung, Beisitz: 2 technische Mitglieder nach GV)

Löschungsverfahren / Ablauf

§ 17 GebrMG

*(3) [1] Über den Antrag wird auf Grund **mündlicher Verhandlung** beschlossen. ...*

Ladung, mündliche Verhandlung (nicht öffentlich; Vorsitz: Leiterin der GebrAbteilung, Beisitz: 2 technische Mitglieder nach GV)

*(4) [1] Das Patentamt hat zu bestimmen, zu welchem Anteil die **Kosten** des Verfahrens den Beteiligten zur Last fallen. ...*

Kostenentscheidung

Aktuelle Rechtsprechung zu ...

Prüfungskompetenz der Gebrauchsmusterstelle bzgl. § 1 (2), (3) und § 2 GebrMG

Schutzausschluss für **Verfahren**

Bedeutung des Begriffs „**erfinderischer Schritt**“

Prüfungskompetenz der Gebrauchsmusterstelle

Prüfungskompetenz hinsichtlich der materiellen Schutzvoraussetzungen der §§ 1 und 2 GebrMG nicht gesetzlich geregelt.

Prüfungskompetenz der Gebrauchsmusterstelle

Prüfungskompetenz hinsichtlich der materiellen Schutzvoraussetzungen der §§ 1 und 2 GebrMG nicht gesetzlich geregelt.

35 W (pat) 6/07

„Nach Auffassung des erkennenden Senats existiert in der Tat keine gesetzliche Grundlage, die es der Gebrauchsmusterstelle erlauben würde, im Eintragungsverfahren die absoluten Schutzhindernisse zu prüfen. ...“

Prüfungskompetenz der Gebrauchsmusterstelle

Prüfungskompetenz hinsichtlich der materiellen Schutzvoraussetzungen der §§ 1 und 2 GebrMG nicht gesetzlich geregelt.

35 W (pat) 6/07

„Nach Auffassung des erkennenden Senats existiert in der Tat keine gesetzliche Grundlage, die es der Gebrauchsmusterstelle erlauben würde, im Eintragungsverfahren die absoluten Schutzhindernisse zu prüfen. ...“

„Die Auseinandersetzung mit der Frage, ob ein Gebrauchsmuster nach den §§ 1 bis 3 GebrMG schutzfähig ist oder nicht, hat gemäß § 15 Abs. 1 Nr. 1 GebrMG im Löschungsverfahren zu erfolgen, für das § 10 Abs. 3 S. 1 GebrMG eine kompetente personelle Ausstattung vorsieht.“

Prüfungskompetenz der Gebrauchsmusterstelle

Prüfungskompetenz hinsichtlich der materiellen Schutzvoraussetzungen der §§ 1 und 2 GebrMG nicht gesetzlich geregelt.

35 W (pat) 1/15

„Unter Aufgabe dieser Rechtsprechung kehrt der Senat zu seiner früheren Rechtsprechung zurück. Danach ist es der Gebrauchsmusterstelle lediglich untersagt, die ... Schutzvoraussetzungen der Neuheit, des erfinderischen Schritts und der gewerblichen Anwendbarkeit zu prüfen“

Prüfungskompetenz der Gebrauchsmusterstelle

Prüfungskompetenz hinsichtlich der materiellen Schutzvoraussetzungen der §§ 1 und 2 GebrMG nicht gesetzlich geregelt.

35 W (pat) 1/15

„Unter Aufgabe dieser Rechtsprechung kehrt der Senat zu seiner früheren Rechtsprechung zurück. Danach ist es der Gebrauchsmusterstelle lediglich untersagt, die ... Schutzvoraussetzungen der Neuheit, des erfinderischen Schritts und der gewerblichen Anwendbarkeit zu prüfen“

„Ein solcher Ausschluss [Anm.: Wie ihn der Gesetzgeber mit § 1 Abs. 2, 3 und § 2 GebrMG will] kann nur im Eintragungsverfahren durchgesetzt werden, weil es für die allermeisten eingetragenen Gebrauchsmuster zu keinem Löschungsverfahren ... kommt“

Schutzausschluss für Verfahren

BGH-Signalfolge (X ZB 9/03)

1. System zur variablen Tarifierung von Internetgebühren in Abhängigkeit von gewählten Internetangeboten, umfassend wenigstens einen Benutzerhost und ein Tarifierungsserversystem, wobei der Benutzerhost mit einem Tarifierungshilfsprogramm ausgerüstet ist, welches vom Benutzerhost auszusen-

DPMA: Anspruch hat ein Verfahren zum Inhalt, keine Eintragung ☹

Schutzausschluss für Verfahren

BGH-Signalfolge (X ZB 9/03)

1. System zur variablen Tarifierung von Internetgebühren in Abhängigkeit von gewählten Internetangeboten, umfassend wenigstens einen Benutzerhost und ein Tarifierungsserversystem, wobei der Benutzerhost mit einem Tarifierungshilfsprogramm ausgerüstet ist, welches vom Benutzerhost auszusen-

DPMA: Anspruch hat ein Verfahren zum Inhalt, keine Eintragung ☹

11. Datenträger mit darauf gespeicherten Daten oder für die Übersendung über das Internet geeignete, Daten repräsentierende Signalfolge, wobei die Daten ein Tarifierungshilfsprogramm zum Ablauf mit einem Internet-Browser auf einem Benutzerrechner als Teil einer Rechneranlage zur variablen Tarifierung von Internetgebühren in Abhängigkeit vom gewählten

BPatG: Anspruch hat ein Verfahren zum Inhalt, keine Eintragung ☹

Schutzausschluss für Verfahren

BGH-Signalfolge (X ZB 9/03)

29. Für die Übersendung über das Internet geeignete, Daten repräsentierende Signalfolge, wobei die Daten ein Programm zum Ablauf mit einem Internet-Browser auf einem Benutzerrechner als Teil einer Rechneranlage zum Protokollieren der Auswahl von Internetseiten darstellen, wobei im Benutzerrechner eine Liste von vorbestimmten Internetadressen gespeichert ist, und das Programm so ausgebildet ist, daß es beim Ablauf auf

BGH: Anspruch hat kein Verfahren zum Inhalt, Eintragung ☺

„Aus dem Fehlen eines beständigen körperlichen Substrats bei einer als Gebrauchsmuster angemeldeten Erfindung folgt nicht notwendig, dass die Erfindung rechtlich als Verfahren im Sinn des § 2 Nr. 3 GebrMG einzuordnen ist.“

„... trifft die Regelung in § 2 Nr. 3 GebrMG keine Bestimmung dahin, dass nur Erzeugnisse mit einem beständigen körperlichen Substrat gebrauchsmusterfähig seien, sie ordnet im Einklang mit ihrem Wortlaut nach vielmehr (nur) an, dass Verfahren als Gebrauchsmuster nicht geschützt werden.“

Schutzausschluss für Verfahren

BGH-Arzneimittelgebrauchsmuster (X ZB 7/03)

Schutzansprüche

1. Verwendung von Serin/Threonin-Proteinphosphatase-Inhibitoren in einer Zusammensetzung zur Herstellung eines Arzneimittels zur therapeutischen und präventiven Behandlung arteriosklerotischer Erkrankungen.

Schutzausschluss für Verfahren

BGH-Arzneimittelgebrauchsmuster (X ZB 7/03)

Schutzansprüche

1. Verwendung von Serin/Threonin-Proteinphosphatase-Inhibitoren in einer Zusammensetzung zur Herstellung eines Arzneimittels zur therapeutischen und präventiven Behandlung arteriosklerotischer Erkrankungen.

BGH: Anspruch hat kein Verfahren zum Inhalt, Eintragung ☺

„Verwendungsansprüche dieser Art weisen jedenfalls Elemente von Erzeugnisansprüchen auf."

Schutzausschluss für Verfahren

BPatG-"Feldmausbekämpfung" (35 W (pat) 1/15)

„1. Verfahren zum Bekämpfen von Feldmäusen, mit folgenden Schritten:

a) eine Feldmausköderstation (10) wird rohrförmig ausgestaltet;

a1) wobei das Rohr (12) an beiden Enden (14) offen ist, um

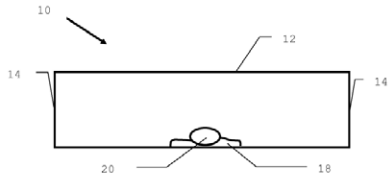


Fig. 2

DPMA: Anspruch hat ein Verfahren zum Inhalt, keine Eintragung ☹

Schutzausschluss für Verfahren

BPatG-"Feldmausbekämpfung" (35 W (pat) 1/15)

„1. Verfahren zum Bekämpfen von Feldmäusen, mit folgenden Schritten:

a) eine Feldmausköderstation (10) wird rohrförmig ausgestaltet;

a1) wobei das Rohr (12) an beiden Enden (14) offen ist, um

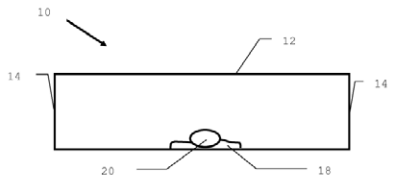


Fig. 2

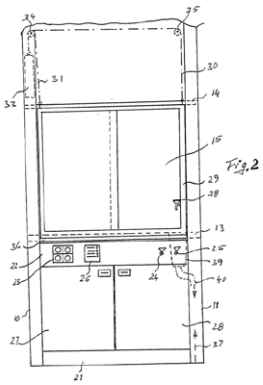
Beschwerde: § 2 Nr. 3 GebrMG ist verfassungswidrig, Art 14 I, 3 I GG

BPatG: Zurückweisung der Beschwerde, denn durch das Patentrecht hat der Gesetzgeber bei dem zusätzlichen Schutzrecht Gebrauchsmuster einen weiten Gestaltungsspielraum ☹

Bedeutung des Begriff „erfinderischer Schritt"

BGH-Demonstrationsschrank (X ZB 27/05)

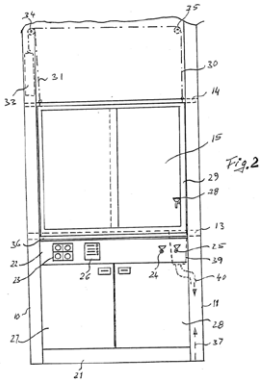
BPatG: Zulassung der Rechtsbeschwerde zur Klärung des Verhältnisses „erfinderische Tätigkeit" – „erfinderischer Schritt"



Bedeutung des Begriff „erfinderischer Schritt"

BGH-Demonstrationsschrank (X ZB 27/05)

BPatG: Zulassung der Rechtsbeschwerde zur Klärung des Verhältnisses „erfinderische Tätigkeit" – „erfinderischer Schritt"



BGH:
„Nach dieser Definition [Anm.: der erfinderischen Tätigkeit] kommt es nunmehr im Patentrecht allein auf das Nichtnaheliegen für den Fachmann an."
„Die Anforderungen an die Schutzfähigkeit sind damit derart herabgesetzt worden, dass sie alle nicht nur durchschnittlichen Leistungen erfassen. Verallgemeinerungsfähige Kriterien, mit denen diese Anforderungen noch unterschritten werden können, andererseits aber eine Monopolisierung trivialer Neuerungen vermieden wird, ... sind bislang noch nicht entwickelt worden; für sie sind hinreichend sichere Kriterien auch nicht zu erkennen."

Bedeutung des Begriff „erfinderischer Schritt"

BGH-Installiereinrichtung II (X ZB 6/10)

BGH: Anwendung und Bestätigung der Gleichwertigkeit „erfinderische Tätigkeit" und „erfinderischer Schritt"

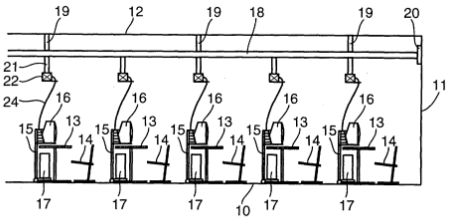


Fig. 1

„Wie im Patentrecht ist maßgeblich, ob der Stand der Technik am Prioritätstag dem Fachmann den Gegenstand der Erfindung nahegelegt hat."

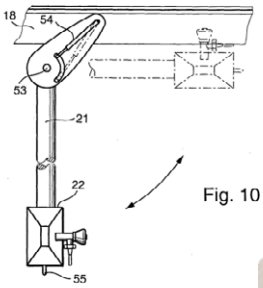


Fig. 10

Bedeutung des Begriff „erfinderischer Schritt"
BGH-Installiereinrichtung II (X ZB 6/10)

„Dies erfordert zum einen, dass der Fachmann ... in der Lage gewesen ist, die erfindungsgemäße Lösung ... zu entwickeln."

„Dies allein genügt jedoch nicht ..."

„Hinzukommen muss vielmehr, dass der Fachmann Grund hatte, den Weg der Erfindung zu beschreiten. Dazu bedarf es ... Anstöße, Anregungen, Hinweise oder sonstiger Anlässe ..."

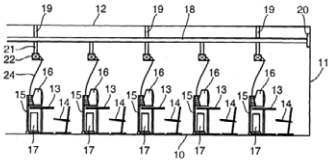


Fig. 1

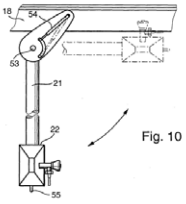


Fig. 10

Fazit

- Die Prüfungskompetenz der Gebrauchsmusterstelle umfasst auch die Schutzausschlüsse der §§ 1, 2 GebrMG
- Der Schutzausschluss für Verfahren greift nur bei ausschließlich auf Verfahren gerichteten Schutzansprüchen
- Der „erfinderische Schritt" im Gebrauchsmusterrecht steht der „erfinderischen Tätigkeit" im Patentrecht gleich

Philipp Nordmeyer

Vortrag: Das Einspruchsverfahren – Angriff ist die beste Verteidigung?
Institution/Position: Patentanwalt, Partner in der Kanzlei df-mp Dörries Frank-Molnia & Pohlman Patentanwälte Rechtsanwälte PartG mbB
Wissenschaftlicher/beruflicher Werdegang: Studium der Physik an der TU Berlin (Dipl.-Phys.), im gewerblichen Rechtsschutz tätig seit 2001, Ausbildung zum Patentanwalt in Berlin, Masterstudium zum Master of Laws (LL.M) im Studiengang „Europäischer gewerblicher Rechtsschutz“ der Fernuniversität in Hagen
Derzeitige Arbeitsfelder: Beratung und Vertretung nationaler und internationaler Unternehmen in Erteilungs-, Einspruchs- und Nichtigkeitsverfahren vor dem EPA, dem DPMA und dem BPatG mit technischen Schwerpunkten in Maschinenbau, angewandter Physik, Optik, Medizintechnik und Datenverarbeitung
Sonstige Aktivitäten: Lehrauftrag an der Hochschule für angewandte Wissenschaften München

12. Amberger Patenttag

Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden

Amberger Patenttag

Das Einspruchsverfahren – Angriff ist die beste Verteidigung?

Philipp Nordmeyer (Patentanwalt, München)

Schwerpunkte

Amberger Patenttag

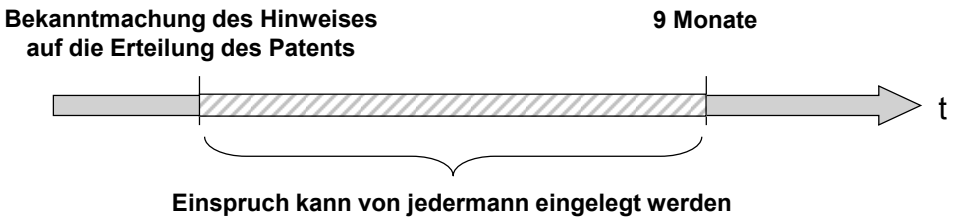
- Einspruch einlegen?
- Stand der Technik
- Angriff ist die beste Verteidigung?
- Einspruchsverfahren
- Beschwerdeverfahren

Einspruch einlegen?

- Beobachtung der Patentaktivitäten der Wettbewerber
- Identifizierung potentiell störender Patentanmeldungen
- Überwachung der Erteilung störender Patente
- Abschätzung der Erfolgsaussichten eines Einspruchs gegen das erteilte Patent

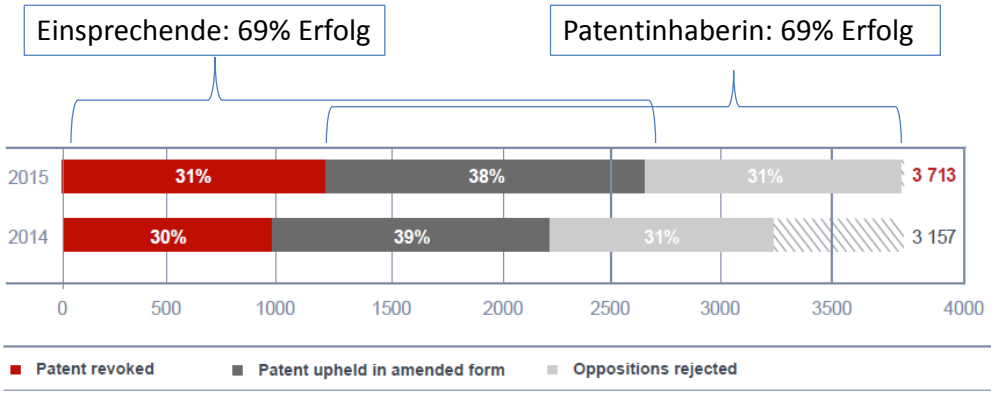
Einspruch einlegen?

- Art. 99 (1) EPÜ: Innerhalb von neun Monaten nach Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des europäischen Patents im Europäischen Patentblatt kann jedermann nach Maßgabe der Ausführungsordnung beim Europäischen Patentamt gegen dieses Patent Einspruch einlegen. […]



Einspruch einlegen?

- Gegen ca. 4,5% der erteilten EP Patente wird eingesprochen



Quelle: EPA Jahresbericht 2015

Einspruch einlegen?

- Einspruchsgründe

Einspruchsgrund	Erfolgswahrscheinlichkeit Einspruchsabteilung/Beschwerde
Unzulässige Erweiterung	34% / 35%
Mangelnde Offenbarung	17% / 30%
Fehlende Neuheit	29% / 23%
Mangelnde erfinderische Tätigkeit	30% / 42%

Quelle: darts-IP, es wird die Erfolgsaussicht eines einzelnen Angriffs angegeben

Einspruch einlegen?

Einspruchsgrund	Erfolgswahrscheinlichkeit Einspruchsabteilung/Beschwerde
Unzulässige Erweiterung	34% / 35%
Mangelnde Offenbarung	17% / 30%
Fehlende Neuheit	29% / 23%
Mangelnde erfinderische Tätigkeit	30% / 42%

Quelle: darts-IP, es wird die Erfolgsaussicht eines einzelnen Angriffs angegeben

- Unzulässige Erweiterung
  - Strenger Maßstab beim EPA
    - Zwischenverallgemeinerung
    - Unentrinnbare Falle

Einspruch einlegen?

Einspruchsgrund	Erfolgswahrscheinlichkeit Einspruchsabteilung/Beschwerde
Unzulässige Erweiterung	34% / 35%
Mangelnde Offenbarung	17% / 30%
Fehlende Neuheit	29% / 23%
Mangelnde erfinderische Tätigkeit	30% / 42%

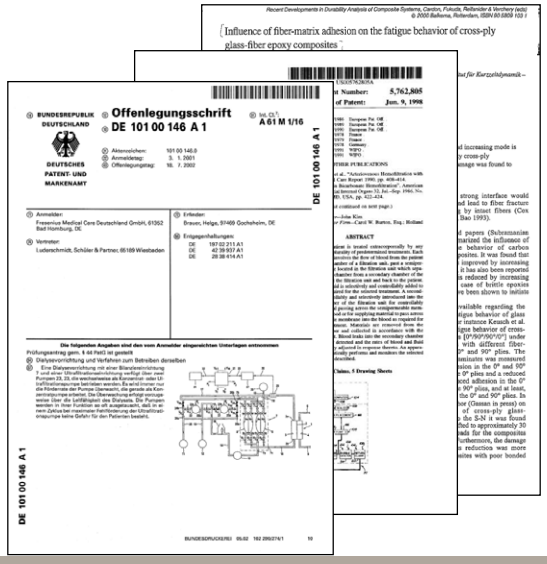
Quelle: darts-IP, es wird die Erfolgsaussicht eines einzelnen Angriffs angegeben

- Mangelnde Offenbarung
  - Parameterbereiche / Definition
  - Ausführbarkeit über den gesamten beanspruchten Bereich

Stand der Technik

- Art. 54(2) EPÜ - Den Stand der Technik bildet alles, was vor dem Anmeldetag der europäischen Patentanmeldung der Öffentlichkeit durch schriftliche oder mündliche Beschreibung, durch Benutzung oder in sonstiger Weise zugänglich gemacht worden ist.

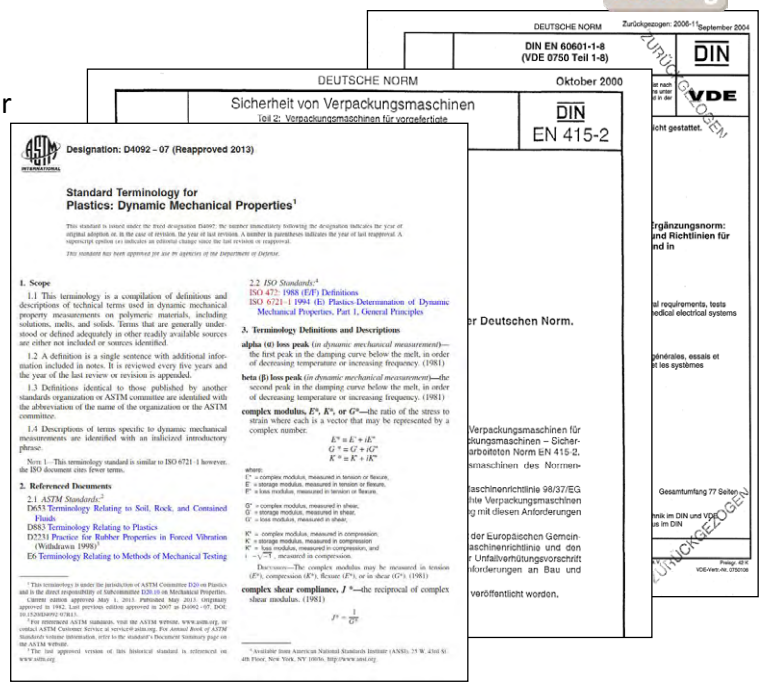
- Im Erteilungsverfahren genannt:
  - Patentliteratur
  - Fachzeitschriften



Weiterer Stand der Technik verfügbar?

Stand der Technik

- Druckschriften
  - Weitere Patentliteratur
  - Fachliteratur
  - Normen / Standards



Stand der Technik

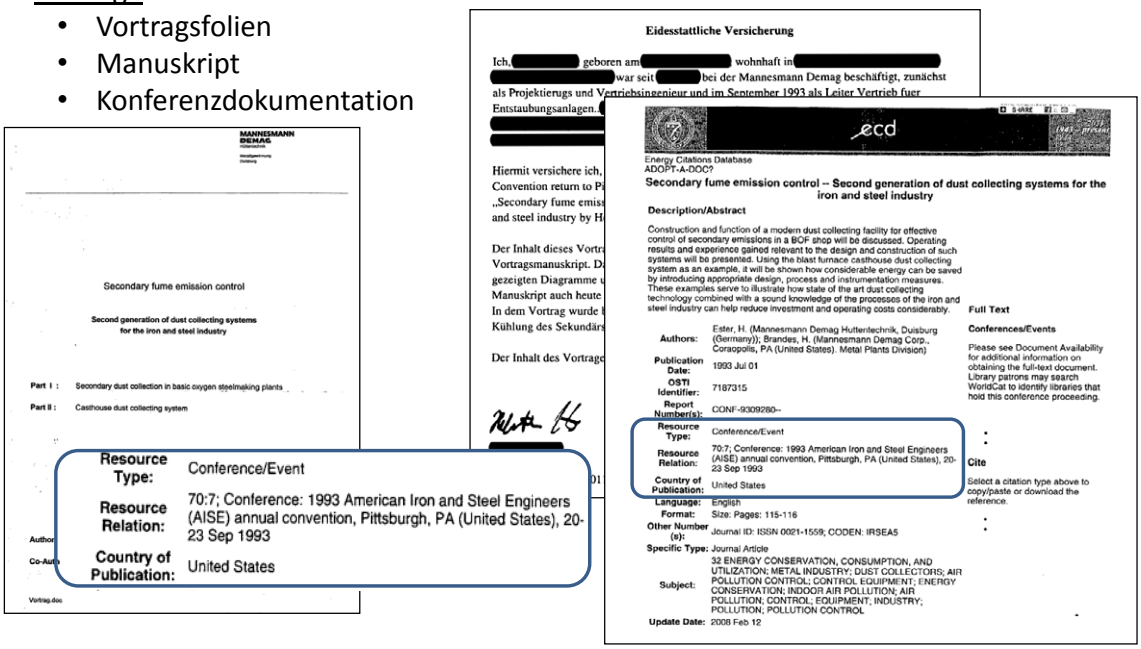
- Veröffentlichungen im Internet
  - Gehören grundsätzlich ab dem Zeitpunkt zum Stand der Technik, zu dem sie online veröffentlicht werden
  - Ein unmittelbarer und eindeutiger Zugang zu einer Veröffentlichung im WWW über eine URL ist nur dann gegeben (T1553/06), wenn
    - sie mit Hilfe einer öffentlichen Suchmaschine unter Verwendung entsprechender Schlagwörter, die sich auf den wesentlichen Inhalt des Dokuments beziehen müssen, gefunden werden können
    - die Veröffentlichung unter dieser URL für einen hinreichend langen Zeitraum vor dem relevanten Tag für mindestens ein Mitglied der Öffentlichkeit zugänglich war

Stand der Technik

- Mündliche Offenbarung
  - Eine nach einer mündlichen Offenbarung verfasste schriftliche Dokumentation ist nicht unbedingt identisch zum Vorgetragenen. Der Standard zur Ermittlung des tatsächlich Vorgetragenen ist hoch (T2003/08)
  - Zusätzliche Beweise für ein mündliches Vorbringen wie beispielsweise schriftliche Aufzeichnungen eines Zuhörers oder das Manuskript sind beizubringen (T153/88, T1212/97)

Stand der Technik

- <u>Vorträge</u>
  - Vortragsfolien
  - Manuskript
  - Konferenzdokumentation



Stand der Technik

- <u>Firmenunterlagen / technische Dokumentationen</u>
  - Zugänglichmachung muss nachgewiesen werden
- <u>Werbematerial</u>
  - Es wird davon ausgegangen, dass Werbematerial öffentlich gemacht wurde, insbesondere, wenn es ein deutlich vor dem relevanten Tag liegendes Druckdatum aufweist (T743/89: 7 Monate, T804/05: 18 Monate)
- <u>Bedienungsanleitungen</u>
  - Wenn sie zusammen mit einem Produkt vertrieben werden, ist davon auszugehen, dass die Bedienungsanleitungen öffentlich wurden

Stand der Technik

- <u>Offenkundige Vorbenutzung</u>
  - **Was** wurde öffentlich zugänglich gemacht?
  - **Wann** wurde es öffentlich zugänglich gemacht?
  - **Wo** wurde es öffentlich zugänglich gemacht?
  - **Von wem** wurde es öffentlich zugänglich gemacht?
  - **Wie** wurde es öffentlich zugänglich gemacht?
    - Liegt eine **Vertraulichkeitsvereinbarung** vor?
- Standard
  - Wenn die offenkundige Vorbenutzung durch die Einsprechende stattgefunden hat, ist ein besonders hoher Standard („absolute Gewissheit“) einzuhalten
  - Ist die offenkundige Vorbenutzung nicht auf die Einsprechende zurückzuführen, werden die Wahrscheinlichkeiten gegeneinander abgewogen

Stand der Technik

- <u>Offenkundige Vorbenutzung</u>
  - Eidesstattliche Versicherung
  - Zeugeneinvernahme

AFFIDAVIT

[redacted] borne at Vanstad on [redacted] working for [redacted] AB
nce year [redacted] passport no [redacted]

am presently working as a manager for a group of software engineers at R&D. Since 1984 I have een working with the development of the predecessors of "AK200S" and "AK200 ULTRA S". I arted with software development and later system development and responsibility and finally LEM (Product Lifecycle Engineering Manager) for the product "AK200S" and "AK200 ULTRA ". The work included the development of the basic structure including the definition of the control nd protective CPU tasks, further including how the buzzer and microphone should work within the ystem.

hereby confirm that I read the TUV extract report on "AK200S" and "AK200 ULTRA S" which is erewith annexed (ANNEX 1) and I confirm that all the technical features herein described were ully implemented in the corresponding dialysis machines "AK200S" and "AK200 ULTRA S" odels.

more detail the described technical features were in the above mentioned machine models since eir first marketing; the invoices and confirmations of delivery (ANNEX 2) relates exactly to the achines above mentioned and briefly described here below.

AK200S" and "AK200 ULTRA S" dialysis machines can perform hemodialysis, emodiafiltrations, ultrafiltration,... treatments and therefore are provided with a blood circuit, a ialyzate circuit and a filter unit apted for performing the mentioned treatments.

In the European patent [redacted] Application Number [redacted]

Minutes of taking of evidence by hearing of witness Mr [redacted] recorded in the oral proceedings before the opposition division on 11.01.2011.

Opposition Division
The attorney of [redacted] undertakes reimbursement of your an appropriate compensation for lo renouncing such reimbursement a

Witness
Yes

Opposition Division
After the opposition division explain evidence truthfully and his attentio Rules 119(2) and 120 EPC, the wit

Name:
Address:
Date and place of birth:
Nationality:
Profession:

Opposition Division
First of all, I would like to ask you w the president, or else the managem particular [redacted] AB or [redacted]

Witness
No, I am not

Opposition Division
Do you have any personal or econo proceedings?

Witness
Not personal, but of course econom

Opposition Division
I mean, whether something has bee one or the other way

Opposition Division
May be you could tell us something about your professional background and professional history

Witness
I started at [redacted] in 1984 as a software developer and I worked with the machine that was starting to develop in that year, and then I worked with the successor of that machine in two new generations and from the beginning it was software and then after a while it was more system engineering and finally I was responsible for that machine. I had the title PLEM Product Life-cycle Engineering Manager.

Opposition Division
You said that you started working at [redacted] in 1984 with the predecessor of these machines. When did you start actually working on these machines? And I suppose you are talking about AK 200?

Witness
Yes. Actually in 1984 we started a project that led to the machine AK 100 and then the next generation of that machine was called AK 200, and then the third major shift or generation was called AK 200 S. So that's what we are producing today.

Opposition Division
OK, so can you allocate in the time when the second generation, AK 200, more or less started?

Witness
When 200 started? Let's see here, somewhere ... the middle of the '90s.

Opposition Division
And with AK 200 S, when did you start?

Witness
That we started around 2000; I think it was put on the market 2001, or something like that.

Opposition Division
And in this period you were still software developer?

Witness
Partly, yes, but I also was system engineer.

Opposition Division
Can you tell us something about more concretely in the details about the development projects of the AK 200 S.

Stand der Technik

- Verbesserung der Erfolgsaussichten für Unternehmen
  - Relevante Patentliteratur verfügbar halten
  - Veröffentlichungen des eigenen Unternehmens dokumentieren
    - Produktvorstellungen
    - Erstauslieferungen
    - Vorträge
    - Beiträge in Fachzeitschriften
    - Messeauftritte
    - Internetauftritte
  - Geheimhaltungsvereinbarungen dokumentieren
  - Aktivitäten der Wettbewerber dokumentieren
    - Prospekte / Veröffentlichungen sammeln
      - Empfangsdatum und Empfangsperson dokumentieren
    - Produktpräsentationen
    - Internetauftritte
  - Gezielte Recherche nach Stand der Technik

Angriff ist die beste Verteidigung?

- Patentrechtliche Erwägungen
  - Wurde relevanter Stand der Technik aufgefunden?
  - Verfangen andere Einspruchsgründe?
  - Bewertung der Erfolgsaussichten auf dieser Basis

- Strategische Erwägungen
  - Wird das störende Patent eventuell durch einen Einspruch gestärkt?
  - Wird die Patentinhaberin durch einen Einspruch überhaupt erst auf eine mögliche Verletzung aufmerksam?

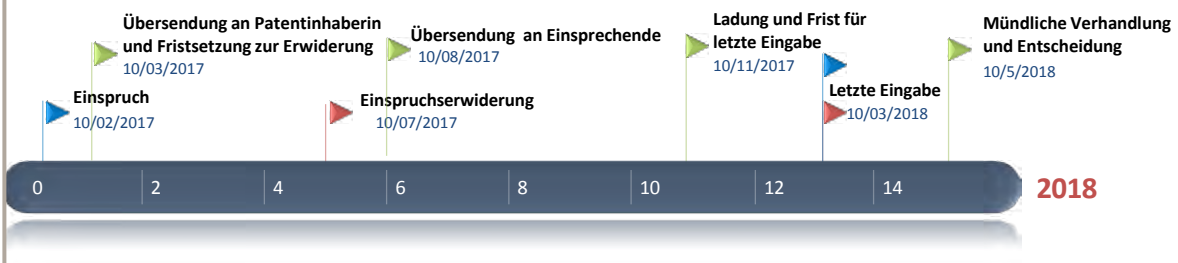
- Wirtschaftliche Erwägungen
  - Kontrolle über Kosten – jede Partei trägt die eigenen Kosten
  - Vernichtung / Beschränkung des störenden Patents in allen Ländern
  - Kurze Verfahrensdauer (EPA: 15 Monate) in der ersten Instanz

Angriff ist die beste Verteidigung?

- Alternativen zum Einspruch
  - Nichts tun
  - Lizenzverhandlungen
  - Patent bzw. Wettbewerber kaufen
  - Nichtigkeitsverfahren in allen Ländern
  - Eingabe Dritter (nur vor der Patenterteilung)

Einspruchsverfahren

- EPA: Gestrafftes Einspruchsverfahren ab 1. Juli 2016



Beschwerdeverfahren

- EPA: Verfahrensdauer ca. 34 Monate
- Erfolgsaussichten:

Inter-partes-Beschwerden **Inter partes cases** Recours réglés opposant deux parties			2015		2014	
Erledigte Inter-partes-Beschwerden nach einer materiellrechtlichen Prüfung	Inter partes cases settled after a decision on the merits	Recours opposant deux parties tranchés à l'issue d'une décision sur le fond	**825**		**810**	
Zurückweisung der Beschwerde	Appeal dismissed	Rejet du recours	**351**	***42,5%***	**319**	***39,4%***
Beschwerde ganz oder teilweise erfolgreich	Appeal successful in whole or in part	Recours ayant abouti en tout ou en partie	**474**	***57,5%***	**491**	***60,6%***
Aufrechterhaltung des Patents wie erteilt	Maintenance of patent as granted	Maintien du brevet	27	*3,3%*	*15*	*1,8%*
Aufrechterhaltung des Patents in geändertem Umfang	Maintenance of patent in amended form	Maintien du brevet tel que modifié	205	*24,8%*	*188*	*23,2%*
Widerruf des Patents	Revocation of patent	Révocation du brevet	164	*19,9%*	*178*	*22,0%*
Fortsetzung des Einspruchsverfahrens	Resumption of opposition proceedings	Poursuite de la procédure d'opposition	78	*9,5%*	*110*	*13,6%*

Quelle: Jahresbericht der Beschwerdekammern des EPA 2015

Patents
Trademarks
Designs

Thank you for your attention!

df-mp Dörries Frank-Molnia & Pohlman
Patentanwälte Rechtsanwälte PartG mbB
Patents • Trademarks • Designs
Fünf Höfe
Theatinerstraße 16
80333 München
www.df-mp.com

Philipp Nordmeyer
philipp.nordmeyer@df-mp.com

David Molnia

Vortrag: Das Nichtigkeitsverfahren und seine Wechselwirkung zum Verletzungsverfahren
Institution/Position: Patentanwalt, Partner in der Kanzlei df-mp Dörries Frank-Molnia & Pohlman Patentanwälte Rechtsanwälte PartG mbB
Wissenschaftlicher/beruflicher Werdegang: Studium in den USA 1988 bis 1992, mit den Abschlüssen Bachelor of Science in der Physik und Master of Science in der Elektrotechnik; Patentanwalt seit 1997, Gründungspartner der Kanzlei df-mp seit 2000
Derzeitige Arbeitsfelder: Tätigkeitsschwerpunkt liegt in der Durchführung von europäischen und deutschen Einspruchs- und Nichtigkeitsverfahren und Patentstreitverfahren sowie in der Erstellung von Patentverletzungs- und Validitätsgutachten, insbesondere auf dem Gebiet der Medizintechnik und der Telekommunikation.
Sonstige Aktivitäten: Co-Autor des Buchs „Das US Patent“, 5.Auflage, Heymanns Verlag, 2016

12. Amberger Patenttag

Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden

Amberger Patenttag

„Das Nichtigkeitsverfahren und seine Wechselwirkung zum Verletzungsverfahren"

David Molnia (Patentanwalt, München)

Schwerpunkte

Amberger Patenttag

- Historische Aufgabenverteilung
- Der zeitliche Ablauf der Verfahren
- Die Entscheidung über die Patentfähigkeit
- Was passiert bei unterschiedlichen Entscheidungen?
- Der Streitwert und die Anzahl der Parteien
- Wie zieht man die Reißleine wenn eine Partei aussteigen möchte?

Historische Aufgabenverteilung

Das Bundespatentgericht ist als Spezialgericht zuständig für Entscheidungen über den Bestand eines gewerblichen Schutzrechts.

Streitigkeiten wegen einer Verletzung gewerblicher Schutzrechte fallen dagegen nicht in die Zuständigkeit des Bundespatentgerichts; hierfür sind die Zivilgerichte, d.h. bestimmte Land- und Oberlandesgerichte der einzelnen Bundesländer, zuständig.

In diesen Verletzungsprozessen sind die Zivilgerichte allerdings an die Existenz der betreffenden Schutzrechte gebunden, soweit in dem jeweiligen Erteilungsverfahren eine abschließende Prüfung der Schutzvoraussetzungen des Rechts stattgefunden hat. Daher ist beispielsweise das Zivilgericht in einer Patentstreitsache nicht befugt, die Wirksamkeit/Gültigkeit des Patents in Frage zu stellen.

Von der Möglichkeit, dem Bundespatentgericht auch die Verletzungsprozesse zuzuweisen (Art. 96 Abs. 1 GG), hat der Gesetzgeber bislang keinen Gebrauch gemacht.

Die Kompetenz für die Nichtigkeitsverfahren liegt in erster Instanz beim Bundespatentgericht, in zweiter Instanz (Berufung) beim Bundesgerichtshof. Die verfassungsrechtliche Grundlage dafür findet sich in Art. 96 Abs. 1 GG.

Historische Aufgabenverteilung

Patentgesetz

Zehnter Abschnitt - Verfahren in Patentstreitsachen (§§ 143 - 145)

§ 143 - Patentstreitsachen

(1) Für alle Klagen, durch die ein Anspruch aus einem der in diesem Gesetz geregelten Rechtsverhältnisse geltend gemacht wird (Patentstreitsachen), sind die Zivilkammern der Landgerichte ohne Rücksicht auf den Streitwert ausschließlich zuständig.

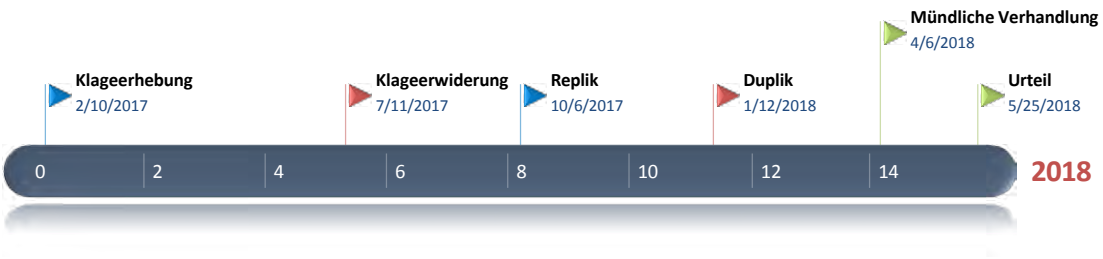
(2) Die Landesregierungen werden ermächtigt, durch Rechtsverordnung die Patentstreitsachen für die Bezirke mehrerer Landgerichte einem von ihnen zuzuweisen. (…)

(3) Von den Kosten, die durch die Mitwirkung eines Patentanwalts in dem Rechtsstreit entstehen, sind die Gebühren nach § 13 des Rechtsanwaltsvergütungsgesetzes und außerdem die notwendigen Auslagen des Patentanwalts zu erstatten.

Gerichtszuständigkeiten

LG Mannheim	• für alle Gerichtsbezirke des Landes Baden Württemberg
LG München I	• für den OLG-Bezirk München
LG Nürnberg-Fürth	• für die OLG-Bezirke Nürnberg und Bamberg
LG Berlin	• für den Gerichtsbezirk LG Berlin sowie alle Gerichtsbezirke Brandenburgs *(Staatsvertrag)*
LG Hamburg	• für den Gerichtsbezirk LG Hamburg, Gerichtsbezirk LG Bremen, Gerichtsbezirke des Landes Mecklenburg-Vorpommern *(Staatsvertrag)* und alle Gerichtsbezirke des Landes Schleswig-Holstein *(Staatsvertrag)*
LG Frankfurt a.M.	• für alle Gerichtsbezirke des Landes Hessen • für alle Gerichtsbezirke des Landes Rheinland-Pfalz *(Staatsvertrag)*
LG Braunschweig	• für alle Gerichtsbezirke des Landes Niedersachen
LG Düsseldorf	• für alle Gerichtsbezirke des Landes Nordrhein-Westfalen
LG Saarbrücken	• für alle Gerichtsbezirke des Landes Saarland
LG Leipzig	• für alle Gerichtsbezirke des Landes Sachsen
LG Magdeburg	• für alle Gerichtsbezirke des Landes Sachsen-Anhalt
LG Erfurt	• für den OLG-Bezirk Jena

Zeitstrahl eines Verletzungsverfahrens



Inhalt der Klageschrift:

I. Zuständigkeit

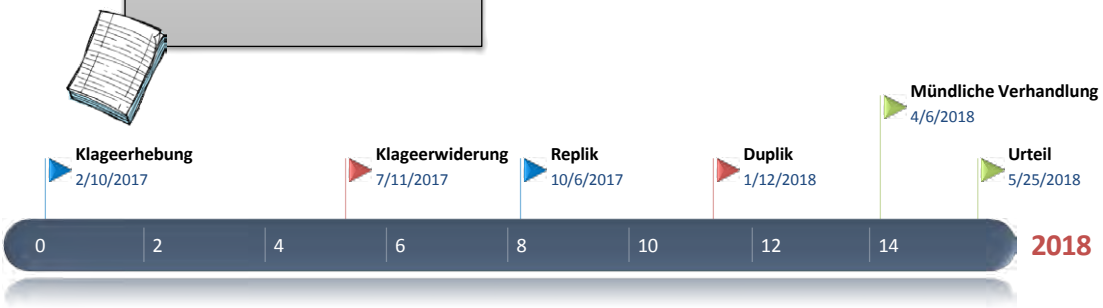
II. Aktivlegitimation

III. Passivlegitimation

IV. Klageansprüche

V. Klageanträge

VI. Klagebegründung



I. Formelle Verteidigung

1. Mangelnde Zuständigkeit
2. Prozesskostensicherheit
3. § 145 PatG
4. Torpedo
5. Rechtskraft

II. Materielle Verteidigung

1. Doppelschutzverbot
2. Bestreiten der Passivlegitimation
3. Bestreiten des Verletzungsvorwurfs
4. Benutzungsbefugnis
5. Kartellrechtlicher Zwangslizenzeinwand
6. Privates Vorbenutzungsrecht
7. Positives Benutzungsrecht
8. Einwand der widerrechtlichen Entnahme
9. Einwand der unzulässigen Erweiterung
10. Weiterbenutzungsrechte
11. Lizenzbereitschaftserklärung
12. Erschöpfung
13. Verjährung
14. Verwirkung
15. Aussetzung
16. Schutzfähigkeit eines Gebrauchsmusters
17. Versuchsprivileg
18. Roche-Bolar-Regel

§ 148 ZPO
Aussetzung bei Vorgreiflichkeit

Das Gericht kann, wenn die Entscheidung des Rechtsstreits ganz oder zum Teil von dem Bestehen oder Nichtbestehen eines Rechtsverhältnisses abhängt, das den Gegenstand eines anderen anhängigen Rechtsstreits bildet oder von einer Verwaltungsbehörde festzustellen ist, anordnen, dass die Verhandlung bis zur Erledigung des anderen Rechtsstreits oder bis zur Entscheidung der Verwaltungsbehörde auszusetzen sei.

Entscheidung über die Aussetzung

Die Entscheidung über die Aussetzung steht im Ermessen des Verletzungsgerichts,

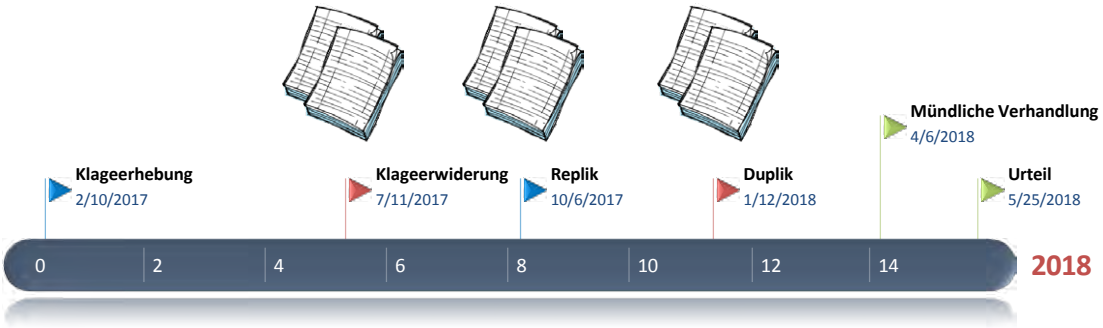
wobei dieses summarisch anhand des ihm vorgelegten Sachverhalts die Erfolgsaussichten des Einspruchs- bzw. der Nichtigkeitsklage prüft.

Es ist erforderlich dem Verletzungsgericht den Sachverhalt vorzulegen, der den Rechtsbestand in Frage stellt.

Abhängigkeit/Vorgreiflichkeit

Vorgreiflich ist die Entscheidung über die Validität eigentlich nur, wenn sich zu Gunsten des Klägers eine rechtswidrige Patentverletzung feststellen lassen würde.

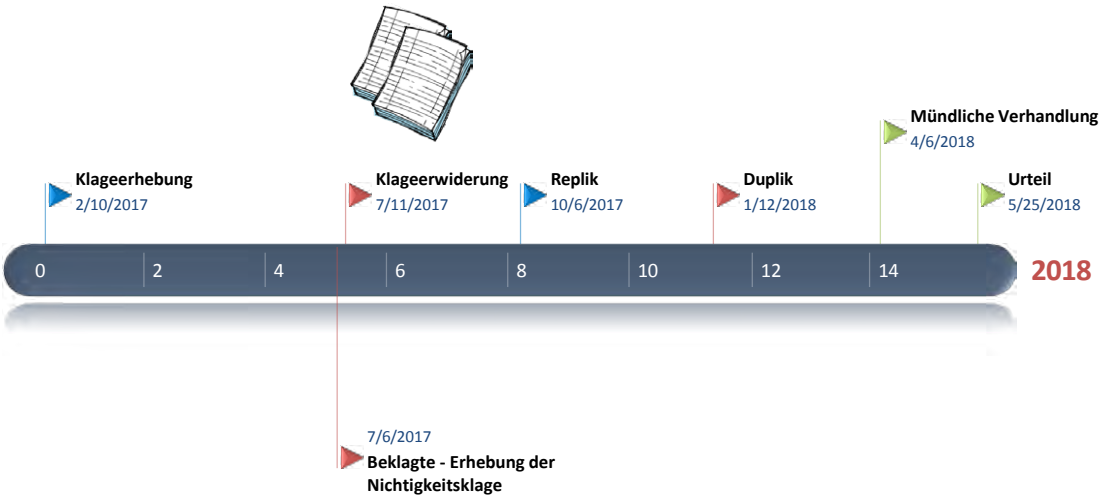
Entscheidung über die Frage der Aussetzung fällt erst mit oder nach der Entscheidung über die Verletzung.



Abhängigkeit/Vorgreiflichkeit

Vorgreiflich ist die Entscheidung über die Validität aber nur, wenn das zur Entscheidung führende Verfahren <u>anhängig</u> ist.

Nichtigkeitsklage muss anhängig sein.



Patentgesetz
Fünfter Abschnitt - Verfahren vor dem Patentgericht (§§ 73 - 99)
2. - Nichtigkeits- und Zwangslizenzverfahren (§§ 81 - 85a)

§ 81 - Nichtigkeitsverfahren

(1) Das Verfahren wegen Erklärung der Nichtigkeit des Patents (…) wird durch Klage eingeleitet. Die Klage ist gegen den im Register als Patentinhaber Eingetragenen oder gegen den Inhaber der Zwangslizenz zu richten. (…)

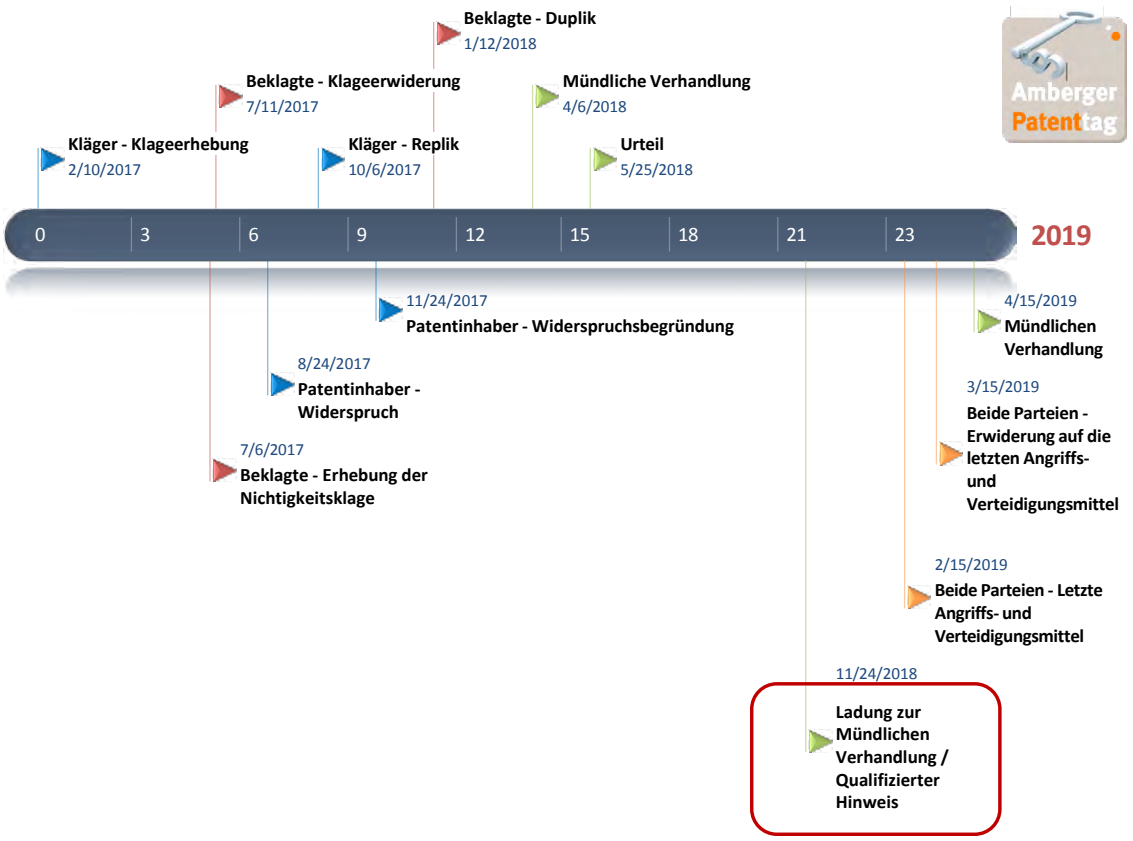
(2) (…)

(3) (…)

(4) Die Klage ist beim Patentgericht schriftlich zu erheben. Der Klage und allen Schriftsätzen sollen Abschriften für die Gegenpartei beigefügt werden. Die Klage und alle Schriftsätze sind der Gegenpartei von Amts wegen zuzustellen.

(5) Die Klage muss den Kläger, den Beklagten und den Streitgegenstand bezeichnen und soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel sind anzugeben. (…)

(6) Kläger, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt nicht in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum haben, leisten auf Verlangen des Beklagten wegen der Kosten des Verfahrens Sicherheit; § 110 Abs. 2 Nr. 1 bis 3 der Zivilprozeßordnung gilt entsprechend. Das Patentgericht setzt die Höhe der Sicherheit nach billigem Ermessen fest und bestimmt eine Frist, innerhalb welcher sie zu leisten ist. Wird die Frist versäumt, so gilt die Klage als zurückgenommen.

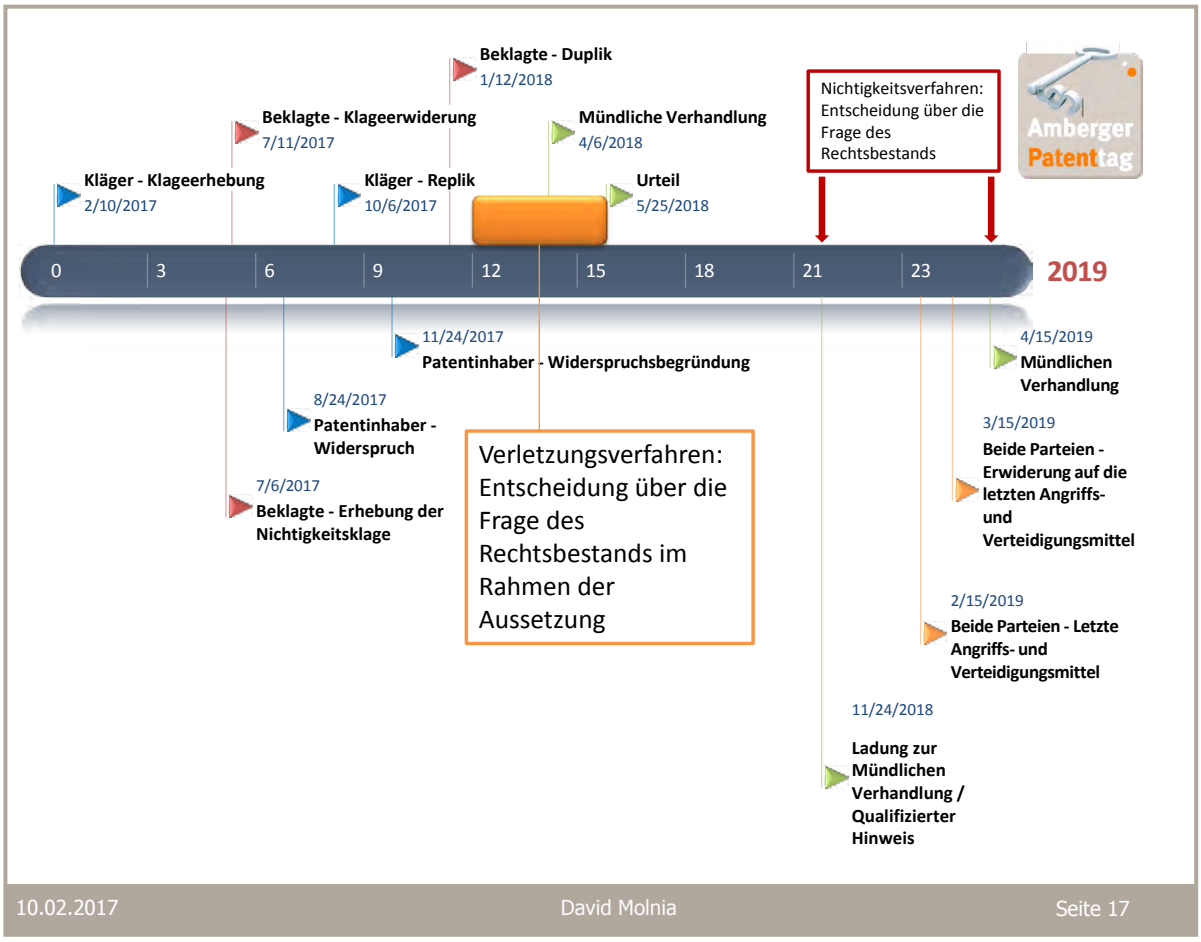


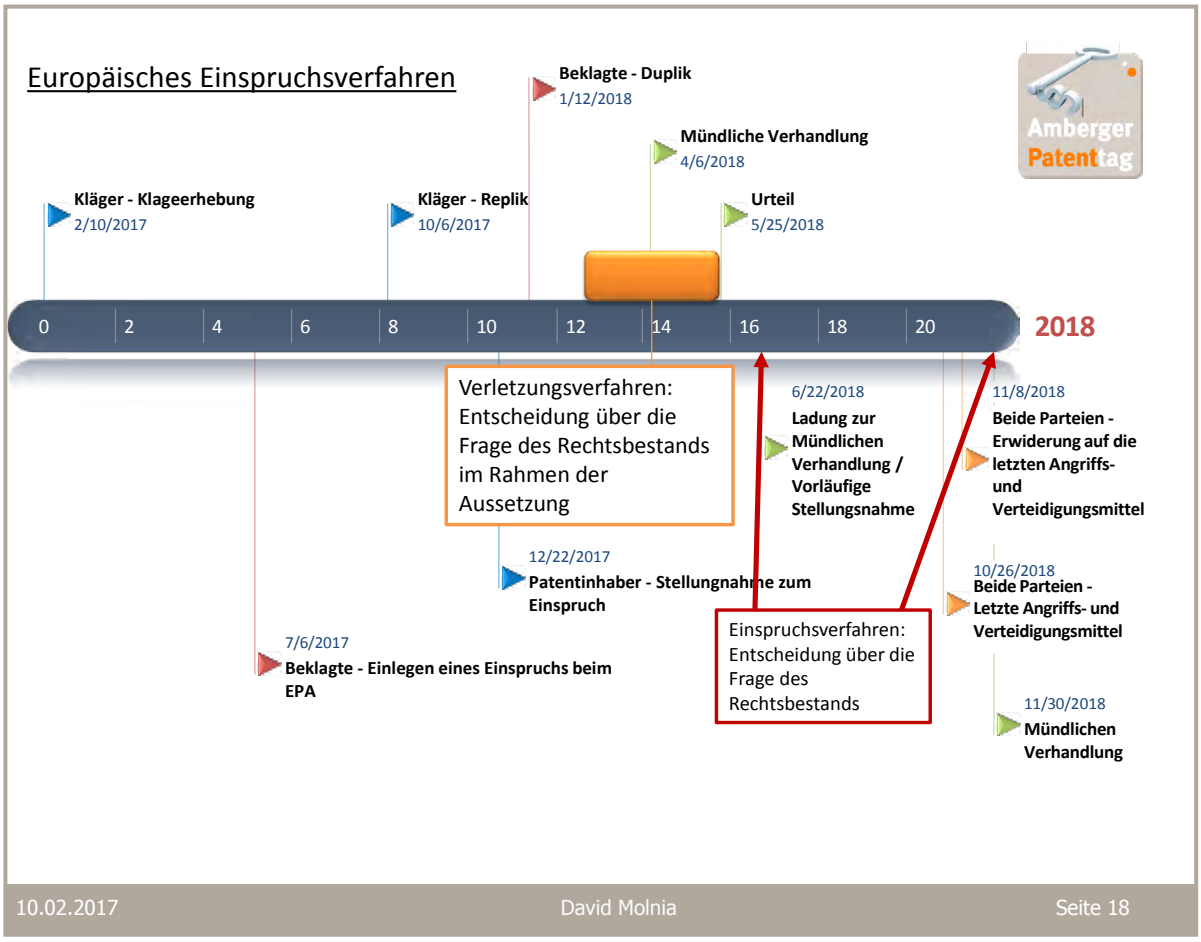
Patentgesetz
Fünfter Abschnitt - Verfahren vor dem Patentgericht (§§ 73 - 99)
2. - Nichtigkeits- und Zwangslizenzverfahren (§§ 81 - 85a)

§ 83 - Bindender qualifizierter Hinweis

(1) In dem Verfahren wegen Erklärung der Nichtigkeit des Patents oder des ergänzenden Schutzzertifikats weist das Patentgericht die Parteien so früh wie möglich auf Gesichtspunkte hin, die für die Entscheidung voraussichtlich von besonderer Bedeutung sein werden oder der Konzentration der Verhandlung auf die für die Entscheidung wesentlichen Fragen dienlich sind.

Eines solchen Hinweises bedarf es nicht, wenn die zu erörternden Gesichtspunkte nach dem Vorbringen der Parteien offensichtlich erscheinen. § 139 der Zivilprozessordnung ist ergänzend anzuwenden.


Beklagte - Duplik
1/12/2018
Beklagte - Klageerwiderung
7/11/2017
Mündliche Verhandlung
4/6/2018
Nichtigkeitsverfahren: Entscheidung über die Frage des Rechtsbestands
Kläger - Klageerhebung
2/10/2017
Kläger - Replik
10/6/2017
Urteil
5/25/2018
0
3
6
9
12
15
18
21
23
2019
11/24/2017
Patentinhaber - Widerspruchsbegründung
4/15/2019
Mündlichen Verhandlung
8/24/2017
Patentinhaber - Widerspruch
3/15/2019
Beide Parteien - Erwiderung auf die letzten Angriffs- und Verteidigungsmittel
Verletzungsverfahren: Entscheidung über die Frage des Rechtsbestands im Rahmen der Aussetzung
7/6/2017
Beklagte - Erhebung der Nichtigkeitsklage
2/15/2019
Beide Parteien - Letzte Angriffs- und Verteidigungsmittel
11/24/2018
Ladung zur Mündlichen Verhandlung / Qualifizierter Hinweis
10.02.2017
David Molnia
Seite 17


Europäisches Einspruchsverfahren
Beklagte - Duplik
1/12/2018
Mündliche Verhandlung
4/6/2018
Kläger - Klageerhebung
2/10/2017
Kläger - Replik
10/6/2017
Urteil
5/25/2018
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
2018
Verletzungsverfahren: Entscheidung über die Frage des Rechtsbestands im Rahmen der Aussetzung
6/22/2018
Ladung zur Mündlichen Verhandlung / Vorläufige Stellungsnahme
11/8/2018
Beide Parteien - Erwiderung auf die letzten Angriffs- und Verteidigungsmittel
12/22/2017
Patentinhaber - Stellungnahme zum Einspruch
10/26/2018
Beide Parteien - Letzte Angriffs- und Verteidigungsmittel
Einspruchsverfahren: Entscheidung über die Frage des Rechtsbestands
7/6/2017
Beklagte - Einlegen eines Einspruchs beim EPA
11/30/2018
Mündlichen Verhandlung
10.02.2017
David Molnia
Seite 18

Wer trifft also die Entscheidung über die Patentfähigkeit?

Letztendlich natürlich nur das BPatG (DPMA)

- § 21 PatG – Widerruf des Patents
- § 22 PatG – Nichtigerklärung
- § 61 PatG – Aufrechterhaltung oder Widerruf des Patents
- § 84 PatG – Urteil; Verfahrenskosten

Praktisch stellt jedoch die Entscheidung über die Aussetzung die Weichen für die weitere Verwertung des Schutzrechts.

Was passiert wenn das Patent „am Ende" doch widerrufen wird?

Wird das Klagepatent nach Eintritt der Rechtskraft der Urteile im Verletzungsverfahren bestandskräftig durch die Beschwerdekammer oder auf Anweisung der Beschwerdekammer durch die Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamts oder durch das Bundespatentgericht in einem Nichtigkeitsverfahren widerrufen, kann der Verletzungsbeklagte folgende Rechtsbehelfe in Betracht ziehen:

1. Vollstreckungsabwehrklage, § 767 ZPO,
2. Restitutionsklage, § 580 Nr. 6 ZPO,
3. Klage auf Rückzahlung geleisteten Schadensersatzes, § 812 Abs. 1 Satz 1 BGB und
4. Klage auf Rückzahlung der Kosten des Verletzungsverfahrens, § 812 Abs. 1 Satz 1 BGB.

Verfahrenskosten

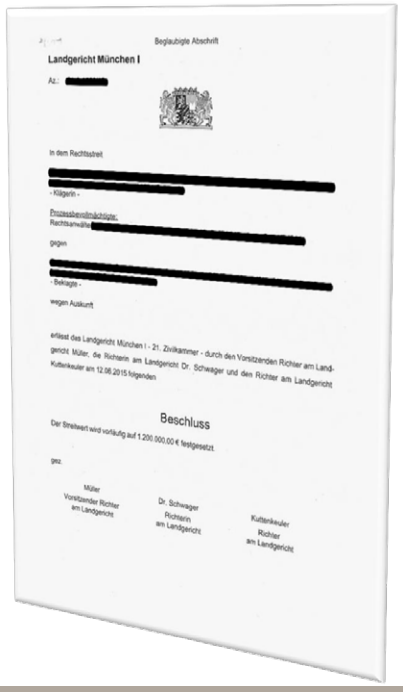
- **§ 84 PatG – Urteil; Verfahrenskosten**

(1) [1]Über die Klage wird durch Urteil entschieden. [2]Über die Zulässigkeit der Klage kann durch Zwischenurteil vorab entschieden werden.

(2) [1]In dem Urteil ist auch über die Kosten des Verfahrens zu entscheiden. [2]Die Vorschriften der Zivilprozessordnung über die Prozesskosten sind entsprechend anzuwenden, soweit nicht die Billigkeit eine andere Entscheidung erfordert; die Vorschriften der Zivilprozessordnung über das Kostenfestsetzungsverfahren und die Zwangsvollstreckung aus Kostenfestsetzungsbeschlüssen sind entsprechend anzuwenden. [3]§ 99 Abs. 2 bleibt unberührt.

Streitwertbeschluss

Im Verletzungsverfahren ergeht früh im Verfahren ein Streitwertbeschluss:


Beglaubigte Abschrift

Landgericht München I

Az.: [redacted]

In dem Rechtsstreit

[redacted]

- Klägerin -

Prozessbevollmächtigte:
Rechtsanwälte [redacted]

gegen

[redacted]

- Beklagte -

wegen Auskunft

erlässt das Landgericht München I - 21. Zivilkammer - durch den Vorsitzenden Richter am Landgericht Müller, die Richterin am Landgericht Dr. Schwager und den Richter am Landgericht Kuttenkeuler am 12.06.2015 folgenden

Beschluss

Der Streitwert wird vorläufig auf 1.200.000,00 € festgesetzt.

gez.

Müller
Vorsitzender Richter
am Landgericht

Dr. Schwager
Richterin
am Landgericht

Kuttenkeuler
Richter
am Landgericht

Festsetzung des Gegenstandswerts

Bei der Festsetzung des Gegenstandswerts für das Nichtigkeitsverfahren kann - sofern keine konkreten Anhaltspunkte zur Wertberechnung vorliegen - vom Streitwert eines auf das Streitpatent gestützten Verletzungsprozesses oder eines auf das Streitpatent gestützten einstweiligen Verfügungsverfahrens ausgegangen werden,

dem - wegen des Allgemeininteresses an einer möglichen Vernichtung des Patents - 25% aufzuschlagen sind.

(vgl. BGH GRUR 2011, 757 - Gegenstandswert des Patentnichtigkeitsverfahrens)

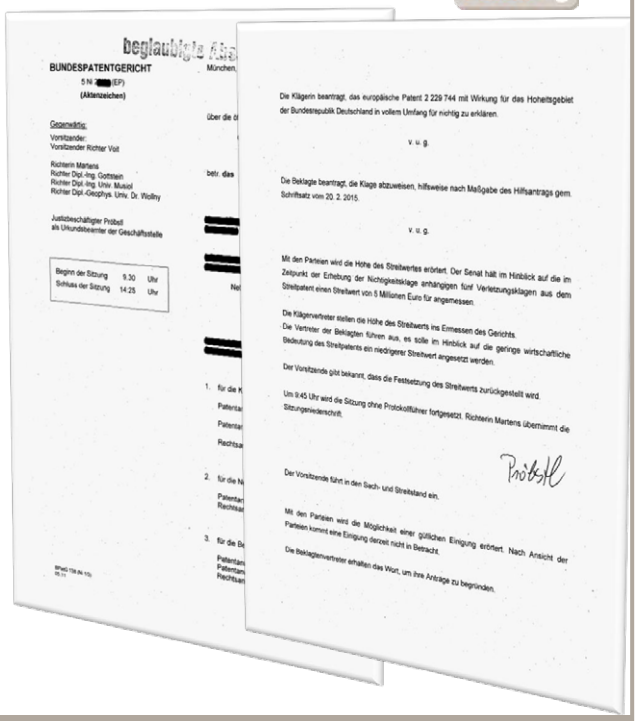
Mehrere Verletzungsverfahren

Mit den Parteien wird die Höhe des Streitwertes erörtert.

Der Senat hält im Hinblick auf die im Zeitpunkt der Erhebung der Nichtigkeitsklage anhängigen vier Verletzungsklagen aus dem Streitpatent einen Streitwert von 5 Millionen Euro für angemessen.

Die Klägervertreter stellen die Höhe des Streitwerts ins Ermessen des Gerichts.

Der Vorsitzende gibt bekannt, dass die Festsetzung des Streitwerts zurückgestellt wird.


BUNDESPATENTGERICHT

(Aktenzeichen)

Gegenwärtig:

Vorsitzender:
Vorsitzender Richter Voit

Richterin Martens
Richter Dipl.-Ing. Gottstein
Richter Dipl.-Ing. Univ. Musiol
Richter Dipl.-Chemiker Univ. Dr. Wollny

Justizbeschäftigter Probst
als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle

Beginn der Sitzung	9:30	Uhr
Schluss der Sitzung	14:25	Uhr

Die Klägerin beantragt, das europäische Patent 2 229 744 mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland in vollem Umfang für nichtig zu erklären.

v. u. g.

Die Beklagte beantragt, die Klage abzuweisen, hilfsweise nach Maßgabe des Hilfsantrags gem. Schriftsatz vom 20. 2. 2015.

v. u. g.

Mit den Parteien wird die Höhe des Streitwertes erörtert. Der Senat hält im Hinblick auf die im Zeitpunkt der Erhebung der Nichtigkeitsklage anhängigen fünf Verletzungsklagen aus dem Streitpatent einen Streitwert von 5 Millionen Euro für angemessen.

Die Klägervertreter stellen die Höhe des Streitwerts ins Ermessen des Gerichts.
Die Vertreter der Beklagten führen aus, es solle im Hinblick auf die geringe wirtschaftliche Bedeutung des Streitpatents ein niedrigerer Streitwert angesetzt werden.

Der Vorsitzende gibt bekannt, dass die Festsetzung des Streitwerts zurückgestellt wird.

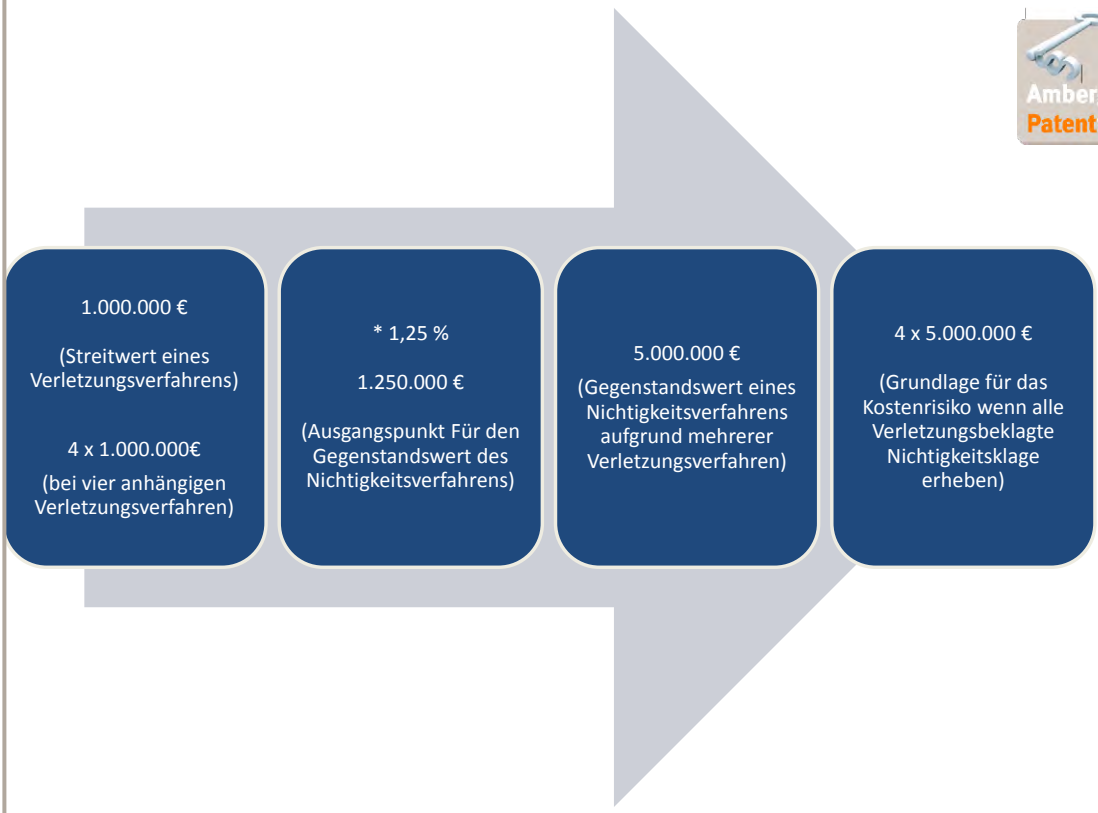
Um 9:45 Uhr wird die Sitzung ohne Protokollführer fortgesetzt. Richterin Martens übernimmt die Sitzungsniederschrift.

Probst

Der Vorsitzende führt in den Sach- und Streitstand ein.

Mit den Parteien wird die Möglichkeit einer gütlichen Einigung erörtert. Nach Ansicht der Parteien kommt eine Einigung derzeit nicht in Betracht.

Die Beklagtenvertreter erhalten das Wort, um ihre Anträge zu begründen.



Wie zieht man die Reißleine wenn eine Partei aussteigen möchte?

<u>Beklagter im Verletzungserfahren:</u>

Anerkenntnis und Rücknahme der Nichtigkeitsklage mit Kostenfolge

<u>Kläger im Verletzungsverfahren:</u>

Klagerücknahme im Verletzungsverfahren mit Kostenfolge, Verzicht auf das Patent, Verzicht auf Ansprüche aus der Vergangenheit, Kostenfolge nach § 91a ZPO

Wie zieht man die Reißleine wenn eine Partei aussteigen möchte?

- Verzichtet die Nichtigkeitsbeklagte nach Rechtshängigkeit auf das Streitpatent, spricht dies in der Regel dafür, dass die Nichtigkeitsklage Erfolg gehabt hätte, weshalb der Nichtigkeitsbeklagten die Kosten des Rechtsstreits auferlegt werden können (Schulte, PatG, 9. Aufl., §81 Rd. 173 f.; vgl. BGH GRUR1961, 278, 279 - Lampengehäuse; BPatGE 31, 191, 192; 3, 53; 3, 172; 18, 50).

Patents
Trademarks
Designs

Thank you for your attention!

df-mp Dörries Frank-Molnia & Pohlman
Patentanwälte Rechtsanwälte PartG mbB
Patents • Trademarks • Designs
Fünf Höfe
Theatinerstraße 16
80333 München
www.df-mp.com

David Molnia
david.molnia@df-mp.com

Markus Schlögl

Vortrag:
Bestandsrisiko: Erfolgsquoten beim Angriff auf Patente

Institution/Position:
Patentanwalt und Partner der Patentanwaltskanzlei
Meissner Bolte
Patentanwälte Rechtsanwälte Partnerschaft mbB
Bankgasse 3
90402 Nürnberg
Tel.: (0911) 21 47 25 – 0
Fax.: (0911) 24 36 86
E-Mail: mail@nuernberg.mb.de
Internet: www.mb.de

Wissenschaftlicher/beruflicher Werdegang:
Studium der Physik an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg
Studium „Recht für Patentanwälte“ an der Fernuniversität Hagen
Patentanwalt
European Patent, Trademark and Design Attorney
Lehrbeauftragter für angewandten gewerblichen Rechtsschutz und Rechtsschutz nichttechnischer Leistungen an der Ostbayerischen Technischen Hochschule (OTH) Amberg-Weiden
Vor der Tätigkeit als Patentanwalt neun Jahre Industrieerfahrung im Bereich Forschung und Entwicklung, Qualitäts- und Umweltmanagement.

Derzeitige Arbeitsfelder:
Alle Angelegenheiten des Gewerblichen Rechtsschutzes, insbesondere Patent-, Gebrauchsmuster-, Marken- und Geschmacksmusterrecht, Lizenzangelegenheiten, Rechtsstreitigkeiten im Bereich des Gewerblichen Rechtschutzes, Arbeitnehmererfindungsrecht

Sonstige Aktivitäten:
Vorlesungen „Angewandter Gewerblicher Rechtsschutz“ und „Rechtsschutz nichttechnischer Leistungen“ an der OTH Amberg-Weiden

12. Amberger Patenttag

Bestandsrisiko: Erfolgsquoten beim Angriff auf Patente

Markus Schlögl
Patentanwalt, Diplom-Physiker
Lehrbeauftragter der OTH Amberg-Weiden

Vorüberlegungen zum Bestandsrisiko

- Interessen des Patentinhabers
  - Absicherung einer Erfindung gegen unberechtigte Nachahmung (Monopol)
  - Rechtssicherheit der Patenterteilung – starkes, durchsetzbares Schutzrecht
- Interessen von Wettbewerbern des Patentinhabers
  - Beseitigung von zu Unrecht erteilten Patenten
- DE-Patentsystem sieht fortwährende Angriffsmöglichkeiten vor: Einspruch (Frist 9 Monate), Nichtigkeitsklage (keine Frist)
- Folge: Ein Patent ist zu keinem Zeitpunkt in Stein gemeißelt und damit rechtssicher.
- Frage: Wie groß ist das Bestandsrisiko?
- Oder: Wie verlässlich ist die Patenterteilung?

Risiko eines Angriffs

Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden

Einspruch

2015	Patenterteilungen	Einspruchsquote
DE (DPMA)	14.795	2,7 %
EP (EPA)	68.421	4,4 %
DE + EP	83.216	**4,1 %**

Nichtigkeitsklage (BPatG)

Patentbestand in Deutschland Ende 2015	Anhängige Nichtigkeitsverfahren Ende 2015	Nichtigkeits-klagequote
DE: 129.591 EP: 470.907	Bestand Ende 2014: 350 neue Klagen in 2015: 217 erledigte Verfahren in 2015: 242	
600.498	325	**0,05 %**

Quelle: Veröffentlichte Statistiken DPMA/BPatG/EPA

Amberger Patenttag

Risiko eines Angriffs

Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden

- Erste Feststellung:
  - Das Risiko, dass ein einmal erteiltes Patent angegriffen wird, ist statistisch gesehen sehr gering (unter 5 %), nach Ablauf der Einspruchsfrist sogar äußerst gering (unter 0,1 %).
  - **Sehr geringes Bestandsrisiko** im Hinblick auf die Gesamtheit aller erteilten Patente.
- Aber: Können wir somit tatsächlich von durchsetzungsstarken, bestandskräftigen Patenten ausgehen?
- Nein! Wir müssen differenziert betrachten, wie die Situation aussieht, wenn tatsächlich um Patente gestritten wird, da diese beispielsweise verletzt werden oder vom Wettbewerb als störend empfunden werden.
- Frage: Wie sieht die Erfolgsquote für den Angreifer bei einem Angriff auf ein Patent aus?

Amberger Patenttag

Erfolgsquoten beim Angriff auf Patente

Entscheidungen 2015	Einspruch EP	Nichtigkeits-verfahren
Anzahl Entscheidungen	3.713	93
Einspruchszurück- bzw. Klageabweisung (unveränderte Aufrechterhaltung)	31 %	18 %
Widerruf bzw. Nichtigerklärung (vollständig oder teilweise)	69 %	82 %

➔ Erfolgsquote liegt bei etwa 2/3

Quelle: Veröffentlichte Statistiken BPatG/EPA

Gründe für Widerruf bzw. Nichtigerklärung

- Hierzu gibt es eine detaillierte Untersuchung der Urteile des BPatG in Nichtigkeitsverfahren in den Jahren 2010 bis 2013.
- Ausgewertet wurden 392 Urteile, von denen 310 zur Vernichtung bzw. Teilvernichtung des Patents führten (79 %).
- Folgende Gründe wurden in den Urteilen herangezogen:

(Teil)Vernichtungsgründe	Häufigkeit der Nennung	Anteil
Neuheit	80	21 %
Erfinderische Tätigkeit	206	54 %
mangelnde Ausführbarkeit	8	2 %
Unzulässige Erweiterung	43	11 %
Sonstiges	46	12 %

➔ 75 % der Nennungen: Fehlende Patentfähigkeit

Quelle: Hess/Müller-Stoy/Wintermeier: Sind Patente nur „Papiertiger"?, Mitt. 2014, 439

Erfolgsquoten beim Angriff auf Patente

- Zweite Feststellung:
  - Die Chance, bei einem Angriff auf ein Patent eine vollständige Beseitigung oder zumindest eine Beschränkung zu erreichen, liegt somit bei etwa 2/3.
  - Mit anderen Worten: Aus Sicht des Patentinhabers ist das Bestandsrisiko bei einem Angriff auf das Patent sehr groß, nur 1/3 der Patente übersteht den Angriff unbeschadet.
  - Hauptgrund der (Teil)Vernichtung ist fehlende Patentfähigkeit.
- Kritische Fragen:
  - Sind Patente somit ein stumpfes Schwert?
  - Sind Patente faktisch nicht durchsetzbar, da sie beim Gegenangriff auf das Patent mit hoher Wahrscheinlichkeit vernichtet werden?
  - Ist das Erteilungsverfahren aufgrund der hohen „Fehlerquote", die im Einspruchs- und Nichtigkeitsverfahren korrigiert wird, unzureichend?
  - Muss man Patente überhaupt noch ernst nehmen?

Erfolgsquoten beim Angriff auf Patente

- Diese Fragen dürfen wir nicht vorschnell mit „ja" beantworten und damit das Patentsystem insgesamt in Frage stellen.
- Eine differenzierte Betrachtung zeigt, dass die vorgenannten Erfolgsquoten einige Punkte nicht berücksichtigen und daher zwar auf die jeweiligen Verfahren zutreffen, jedoch bei weitem nicht das Patentwesen an sich in Frage stellen können.
- Folgende Punkte werden nicht berücksichtigt:
  - Teilvernichtung muss keine Niederlage des Patentinhabers sein. Vielmehr erweist sich die Teilvernichtung zumeist sogar als Erfolg des Patentinhabers.
  - Nichtangriff auf starke Patente wird nicht berücksichtigt

Überlegungen zur Teilvernichtung

Verfahren	Gesamtanteil (Vernichtung+ Teilvernichtung)	Vollständige Vernichtung	Teilvernichtung
Einspruch EP	69 %	31 %	38 %
Nichtigkeitsverfahren BPatG	82 %	37 %	45 %

- Teilvernichtung heißt: Aufrechterhaltung des Patents in geänderter Fassung, das heißt das Patent bleibt bestehen, allerdings in der Regel mit einem geringeren Schutzbereich.
- Die aufrechterhaltene Fassung muss der Patentinhaber i. d. R. beantragt haben, das heißt diese ist weiterhin für ihn sinnvoll (da beispielsweise weiterhin von einer Verletzung im Verletzungsstreit auszugehen ist).
- Daher ist in vielen Fällen die Teilvernichtung durchaus ein Erfolg des Patentinhabers und nicht des Angreifers.
  (vorsichtige Schätzung: 50 %)
- Erfolgsquote aus Sicht des Angreifers sinkt von 2/3 auf 1/2 (50%).

Quelle: Veröffentlichte Statistiken BPatG/EPA

Nichtangriff auf starke Patente

- Angegriffen werden nur Patente, bei denen der Angreifer zumindest gewisse Erfolgschancen sieht, schon aus Kostengründen.
- Somit gibt es sicherlich zahlreiche Patente, die zwar einen Wettbewerber stören, die aber mangels Erfolgsaussicht nicht angegriffen werden. Gegebenenfalls bemüht sich der Wettbewerber um eine Lizenz.
- Darauf deuten auch Daten aus Verletzungsverfahren hin:
  - In mehr als der Hälfte aller Verletzungsverfahren wird der Bestand des Streitpatents überhaupt nicht in Frage gestellt, d.h. kein Einspruch eingelegt bzw. keine Nichtigkeitsklage erhoben.
    (Quellen: Kühnen/Claessen, GRUR 2013, 592; Cremers/Gaessler/Harhoff/Helmers; ZEW Discussion Paper No. 14-072, 2014)
  - Somit war hier der vermeintliche Verletzer auch nach eigener Einschätzung nicht in der Lage, den Bestand des Patents in Frage zu stellen.

Nichtangriff auf starke Patente

- Wenn unter dem Druck einer Verletzungsklage über 50 % der Streitpatente nicht angegriffen werden, liegt der Verzicht auf einen Angriff mangels Erfolgsaussicht bei allen störenden Patenten sicherlich noch deutlich höher und somit sehr vorsichtig geschätzt bei mindestens 50 %.
- Dies muss bei unseren vorhergehenden Zahlen (Erfolgsquote 50 % bei Vernichtungsangriff) berücksichtigt werden. Wenn maximal 50 % aller störenden Patente angegriffen werden und die anderen 50 % mangels Erfolgsaussicht nicht angegriffen werden, reduziert sich die Erfolgsquote (Chance das Patent im störenden Umfang zu beseitigen) für den durch das Patent „Gestörten" auf maximal 25 %, bei sehr vorsichtiger Schätzung.
- Aus Sicht des Patentinhabers liegt somit das Bestandsrisiko bei „störenden" Patenten nicht bei hohen 2/3, sondern bei maximal 25 %.
- Mehr als 75 % der „störenden" Patente überstehen somit einen Angriff mit einem „ausreichenden" Schutzbereich oder werden mangels Erfolgsaussicht gar nicht angegriffen.

Überlegungen zum Erteilungsverfahren

- Im Erteilungsverfahren muss das Prüfungsverfahren angesichts der hohen Zahl an Patentanmeldungen effizient geführt werden.
- Dies führt dazu, dass dem Prüfer üblicherweise maximal ein Tag für die Durchführung der Recherche zu einer Patentanmeldung zur Verfügung steht.
- Ein Restrisiko, dass relevante Dokumente zum Stand der Technik nicht gefunden werden, ist somit vorhanden.
- Im Verletzungsstreit werden in der Regel erheblich aufwändigere Recherchen durchgeführt, so dass es durchaus vorkommen kann, weiteren relevanten Stand der Technik zu ermitteln.
- Gegebenenfalls liegt die Recherche des Prüfers bereits Jahre zurück, so dass zwischenzeitlich deutlich bessere Datenbanken zur Verfügung stehen.
- Zudem steht Wettbewerbern zusätzlicher Stand der Technik zur Verfügung, beispielsweise offenkundige Vorbenutzungen oder Unternehmensveröffentlichungen.

Überlegungen zum Erteilungsverfahren

- Angesichts dieser Überlegungen kann ein Bestandsrisiko von unter 25 % das derzeitige Patentsystem in Deutschland nicht in Frage stellen.
- Im Einzelfall ist ein später auftauchendes, höchst relevantes Dokument natürlich für den Patentinhaber sehr ärgerlich. Daher sollte das Recherche- und Prüfungsniveau weiterhin hoch gehalten und stets an Verbesserungen gearbeitet werden.
- Der zuständige Prüfer muss sorgfältig arbeiten (können) und darf sich nicht auf eine spätere Korrektur im Einspruchsverfahren verlassen.
- Dennoch gilt: Der Sinn des Einspruchsverfahrens liegt gerade in der Korrektur zu Unrecht ergangener Patenterteilungen.
- Das derzeitige System aus einseitigem Erteilungs- und zweiseitigem Einspruchs- bzw. Nichtigkeitsverfahren ist daher durchaus zweckmäßig und funktioniert im Grundsatz auch sehr gut.
- Im Einspruchs- bzw. Nichtigkeitsverfahren sollten die Entscheider darauf achten, keine strengeren Maßstäbe an die Patentfähigkeit als im Erteilungsverfahren anzulegen, auch wenn hier der Angreifer als Partei beteiligt ist.

Zusammenfassung

- Generell ist das Risiko eines Angriffs auf ein Patent sehr gering, die Einspruchsquote liegt bei 4 % und die Nichtigkeitsklagequote bei lediglich 0,05 %.
- Bei einem Angriff auf ein Patent liegt das Bestandsrisiko durchschnittlich bei etwa 50 %.
- Da viele als störend empfundene Patente mangels Erfolgsaussicht nicht angegriffen werden, liegt das tatsächliche durchschnittliche Bestandsrisiko störender Patente allerdings bei unter 25 %.
- Die vorstehenden Zahlen und Überlegungen zeigen, dass Patente sehr wohl durchsetzbar und daher ernst zu nehmen sind.
- Fazit: Patente sind durchaus eine starke Waffe im Wettbewerb.

Aktuelle Beiträge zum Thema:

- Henkel/Zischka: Why most patents are invalid – Extent, reasons, and potential remedies of patent invalidity, 2015, abrufbar unter www.tim.wi.tum.de
- Hess/Müller-Stoy/Wintermeier: Sind Patente nur „Papiertiger"?, Mitt. 2014, 439
- Hüttermann: Patente – Papiertiger oder wirkliche Tiger?, Mitt. 2016, 101
- Ann: Patentwert und Patentnichtigkeit – Wieviel Rechtssicherheit dürfen Patentinhaber beanspruchen?, Mitt. 2016, 245

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Markus Schlögl
Diplom-Physiker
Patentanwalt
European Patent Attorney
European Trademark and Design Attorney
Lehrbeauftragter OTH Amberg-Weiden

Kontakt:

Meissner Bolte
Patentanwälte Rechtsanwälte
Partnerschaft mbB

Bankgasse 3
90402 Nürnberg

Tel.: (0911) 21 47 25 – 0
Fax.: (0911) 24 36 86
E-Mail: mail@nuernberg.mb.de
Internet: www.mb.de

Dr. Tobias Wuttke

Vortrag: Die Streitlandschaft im internationalen Vergleich
Institution/Position: Partner, Meissner Bolte Patentanwälte Rechtsanwälte Partnerschaft mbB Lehrbeauftragter Europäisches und Internationales Patentrecht, OTH Amberg-Weiden
Wissenschaftlicher/beruflicher Werdegang: Studium der Rechtswissenschaften Freiburg im Breisgau Wissenschaftlicher Mitarbeiter von Vors. BGH-Richter Prof. Bornkamm (a.D.) Fachanwalt für Gewerblichen Rechtsschutz
Derzeitige Arbeitsfelder: Nationale und internationale Patentverletzungsstreitigkeiten
Sonstige Aktivitäten: Autor zahlreicher Veröffentlichungen auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes, insbesondere des Patentrechts

12. Amberger Patenttag

Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden

Amberger Patenttag

Die Streitlandschaft im internationalen Vergleich

Dr. Tobias Wuttke
Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz
Lehrbeauftragter Europ./Int. Patentrecht OTH

Agenda

Amberger Patenttag

- **Beweise effektiv sammeln und sichern**
  - Besichtigungsverfahren, Saisie, EPGÜ
  - USC 28 § 1782
- **Angriffsvorbereitung**
  - Berechtigungsanfragen
  - Abmahnungen
  - Torpedo
- **Verletzungsprozess**
  - Einheits- oder Trennungssystem?
  - Dauer
  - Kosten, Kostenersatz
  - Schadensersatz
- **Die Streitbeilegung (Vergleich)**
  - Weltweite Unterlassung/Lizenzgebühr?
  - Nichtangriffsverpflichtungen
  - Kreuzlizenzen und das Steuerrecht

Beweissicherung

Besichtigungsverfahren und Saisie

Besichtigungsverfahren	Saisie
Ex-parte	Ex-parte
Niedrige Verletzungswahrscheinlichkeit	Niedrige Verletzungswahrscheinlichkeit
Privater Sachverständiger	Huissier + privater Sachverständiger
Kein unmittelbarer Zwang in das Hauptsacheverfahren	Unmittelbarer Zwang Hauptsacheverfahren einzuleiten

Strategische Bedeutung offensiv:

- Hoch => nicht nur bei Verfahrensansprüchen (Hybride werden häufiger)
- Hoher Vergleichsdruck
- Beweissicherung nach EPGÜ deutlich weniger patentinhaberfreundlich => Opt-out/Opt-in?

28 US Code § 1782

*The district court of the district in which a person resides or is found may order him to give his testimony or statement or to produce a document or other thing **for use in a proceeding in a foreign or international tribunal**, including criminal investigations conducted before formal accusation. The order may be made pursuant to a letter rogatory issued, or request made, by a foreign or international tribunal or upon the application of **any interested person** and may direct that the testimony or statement be given, or the document or other thing be produced, before a person appointed by the court.*

Strategische Bedeutung offensiv:

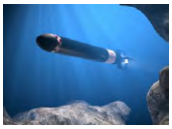
- Großes Druckmittel!
- Weite Auslegung § 1782 durch „***Intel vs. Advanced Micro Devices***"
- Umfang wie US Discovery „***Heraeus Kulzer GmbH v. Biomet, Inc.*** "
- Anwendbar auch für EP-Einspruchsverfahren (offenkundige Vorben.; Ausführbarkeit)

Angriffsvorbereitung

Angriffsvorbereitung

Das Territorialitätsprinzip bestimmt den Angriff!

- Berechtigungsanfragen auf deutsche Schutzrechte beschränken
- Keine unüberlegten oder geschwätzigen Abmahnungen => jedes Schutzrecht ein Streitgegenstand
- Besorgnis, dass es zum Torpedo kommt => grds. unbegründet, da sowohl IT als auch BE offensichtlich unzulässige Klagen schnell zurückweisen



- Sorgfältige Formulierung der Gerichtsstandsklausel

Der Patentverletzungsprozess

USA

Grundsätze	USA
Einheitsprinzip:	Ja
Verfahrensdauer:	24-30 Monate
Anzahl der Fälle pro Jahr:	5.600 (2015)
Kosten:	1.000.000 USD aufwärts
Kostenersatz:	Seit „Octane“ und „Highmark“- Entscheidungen => häufiger
Schadensersatz:	Hoch; Treble Damages
Besonderheit:	Jury Entscheidung; Discovery; keine spezialisierten Patentgerichte

Strategische Bedeutung (insbes. offensiv):

- Kosten- und Schadensersatzrisiko als Vergleichstreiber
- Reichweite der Discovery => unbedingt US-Anwalt einschalten

USA

Overall rank	District	Median time-to-trial (in years)	Rank	Overall success rate	Rank	Median damages award	Rank
1	Delaware	2.0	4	40%	4	$17,000,000	3
2	Texas Eastern	2.3	6	54%	1	$9,402,274	5
3	Virginia Eastern	1.0	1	28%	10	$32,651,682	2
4	Wisconsin Western	1.1	2	37%	5	$7,997,380	6
5	Florida Middle	1.9	3	52%	2	$226,503	15
6	Texas Southern	2.0	5	21%	15	$58,017,546	1
7	New Jersey	2.7	11	36%	6	$16,507,459	4
8	Texas Northern	2.4	9	47%	3	$4,788,595	10
9	California Central	2.3	7	27%	11	$3,322,719	11
10	New York Southern	2.5	10	31%	7	$2,580,864	12
11	Massachusetts	3.6	14	30%	8	$6,152,537	7
12	California Northern	2.8	12	26%	12	$5,157,682	9
13	Florida Southern	2.4	8	24%	13	$386,519	14
14	Minnesota	2.9	13	30%	9	$2,498,695	13
15	Illinois Northern	3.7	15	23%	14	$6,080,118	8
	Overall (all decisions identified)	**2.4**		**33%**		**$5,779,003**	

Quelle: PWC-Report US Patent Litigation 2016

China

Grundsätze	China
Einheitsprinzip:	Nein
Verfahrensdauer:	12-18 Monate
Anzahl der Fälle pro Jahr:	11.607 (2015)
Kosten:	100.000 EUR aufwärts
Kostenersatz:	Für Kläger ja, für Beklagten grds. nein
Schadensersatz:	Geringer Schadensersatz
Besonderheit:	Formalisiertes Beweisverfahren

Strategische Bedeutung (insbes. offensiv):

- Wenn Verletzung im Wortsinn
- Wenn chinesischer Markt wichtig ist

Japan

Grundsätze	Japan
Einheitsprinzip:	Ja
Verfahrensdauer:	12-18 Monate
Anzahl der Fälle pro Jahr:	168 (2013)
Kosten:	200.000 EUR aufwärts
Kostenersatz:	Nur geringe Quote
Schadensersatz	Niedrig;
Besonderheit:	Gerichtsverfahren findet mit Vielzahl von mündl. Verhandlungen statt

Strategische Bedeutung (insbes. defensiver oder offensiver Gegenschlag):

- Gegenangriff gegen japanischen Patentinhaber
- Aber: hohe Übersetzungskosten, da stark formalisiertes Verfahren

Vereinigtes Königreich

Grundsätze	Vereinigtes Königreich
Einheitsprinzip:	Ja
Verfahrensdauer:	12-18 Monate
Anzahl der Fälle pro Jahr:	38 (Entscheidungen in 2016)
Kosten:	500.000-5.000.000 Pfund
Kostenersatz:	Ja, im Ermessen des Gerichts
Schadensersatz:	3 Berechnungsarten
Besonderheit:	Große Bedeutung von Sachverständigen

Strategische Bedeutung (insbes. defensiv):

- Schnelle Nichtigkeitsentscheidung
- Möglichkeit Invalidity Opinion UK IPO
- Hohe Motivation einheitliches Ergebnis wie EPA und dt. Gerichte zu gelangen
- Druckmittel wegen Kosten => nur Pharma und TK-Fälle

Einheitspatentgericht

Grundsätze	Einheitspatentgericht
Einheitsprinzip:	Ja, aber Trennungsprinzip mgl.
Verfahrensdauer:	12-14 Monate
Anzahl der Fälle pro Jahr:	n.n.
Kosten:	100.000 EUR aufwärts
Kostenersatz:	Ja, aber Cap (hoch nach dt. Maßstäben)
Schadensersatz	3 Berechnungsarten
Besonderheit:	Keine etablierte Rechtsprechung zu Verletzung

Strategische Bedeutung (offensiv und defensiv):

- Zentraler Angriff auf Rechtsbestand auch nach Ablauf Einspruchsfrist möglich
- Verletzungsentscheidung wirkt in allen Staaten => hoher Schadensersatz/Lizenz

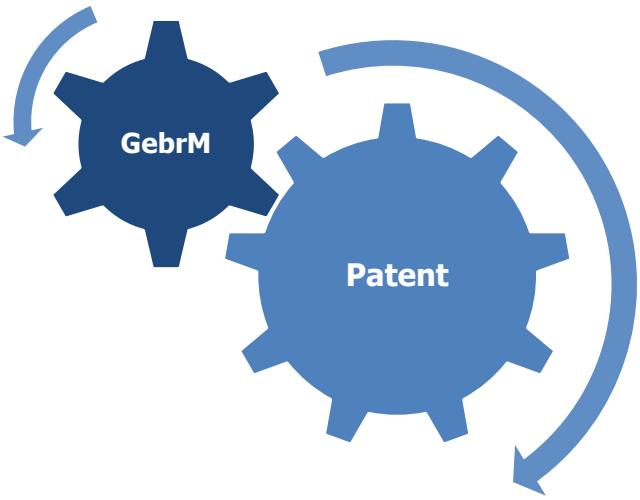
Deutschland

Grundsätze	Deutschland
Einheitsprinzip:	Nein
Verfahrensdauer:	8-14 Monate
Anzahl der Fälle pro Jahr:	Über 1.000 (2016)
Kosten:	50.000 – 250.000 EUR
Kostenersatz:	Ja, aber gesetzlich begrenzt
Schadensersatz:	Verletzergewinn immer wichtiger
Besonderheit:	Einstweilige Verfügungen in Patentsachen

Strategische Bedeutung (insbes. offensiv):

- Schnelle Verletzungsentscheidung
- Grds. Unbeachtlichkeit des Erteilungsverfahrens für Anspruchsauslegung
- Dichtes Netz an Gerichtsentscheidungen => hohe Vorhersehbarkeit

Deutschland



Strategische Bedeutung (insbes. mit EP-Patenten):

- EP-Patent wegen unzulässiger Erweiterung widerrufen (bzw. stark beschränkt);
  => dt. Rechtsprechung/Praxis deutlich großzügiger
- Geringe Bedeutung der EPA-Praxis für DPMA und BPatG

Die Streitbeilegung

Die Streitbeilegung

- **Vorangegangenes Gerichtsverfahren**
  - Ein Urteil in Deutschland wirkt faktisch extraterritorial (Website)
  - Ein Urteil in Deutschland führt regelmäßig zu weltweiter Streitbeilegung
- **Ohne vorangegangenes Gerichtsverfahren**
  - US-Patentfamilienmitglied ist der Vergleichstrigger
  - Verweis auf bereits geführte US-Verfahren hilfreich

Die Streitbeilegung

- **Kulturelle Besonderheiten/Aktuelle Tendenzen**
  - US-Unternehmen verlangen häufig weltweite Unterlassung bzw. Lizenzgebühren => EU-Kartellrecht (vgl. EuGH GRUR 2016, 917 – *Genentech;* BGH GRUR 2004, 421 – *Tonträgerpiraterie durch CG-Export*)
  - Japanische Unternehmen bevorzugen Kreuzlizenzen => Steuerrecht (gerade auch bei Intra-Group Agreements!)
  - Patentinhaber wollen Nichtangriffsverpflichtung => EU-Kartellrecht (Art. 5 Abs. 1 b) TT-GVO = VO (EU) Nr. 316/2014)

Take aways

- Patentdurchsetzung ist sorgfältig vorzubereiten; Vorsicht bei Abmahnungen/Berechtigungsanfragen aus Europäischen Patenten
- Beweisgewinnung ist in DE und FR sehr vorteilhaft; bei besonderen Konstellationen ist USC 28 § 1782 interessant
- Internationale Patentlandschaft privilegiert Patentinhaber => Recht der Gerichtswahl ist der entscheidende Faktor
- Patentanmelder sollten Patentfamilie neben Deutschland in jedem Fall auf USA und CN erstrecken
- Einheitspatent wird zusätzliches Druckmittel für (finanzstarke) Patentinhaber und NPE
- Risk Management: frühzeitig FTO durchführen und kontinuierlich überwachen

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

Gerne erwarte ich Ihre Fragen.

Dr. Thomas Kühnen

Vortrag:
„Neues aus der Verletzungsgerichtsbarkeit“

Institution/Position:
Vorsitzender Richter am Oberlandesgericht Düsseldorf

Wissenschaftlicher/beruflicher Werdegang:
Beruflicher Werdegang:
Seit Juni 1988 Richter, und zwar

- bis August 1994 beim Amts- und Landgericht Düsseldorf, in der Zeit von August 1991 bis August 1994 als Beisitzer in der Patentstreitkammer des Landgerichts Düsseldorf
- von September 1994 bis Oktober 1997 als wissenschaftlicher Mitarbeiter beim (u.a. für Patentsachen zuständigen) X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs in Karlsruhe
- von November 1997 bis Juni 2002 als Richter am Oberlandesgericht im (für Patentsachen zuständigen) 2. Zivilsenat des Oberlandesgerichts Düsseldorf
- von Juli 2000 bis Dezember 2007 als Vorsitzender Richter in einer Patentstreitkammer (4b Zivilkammer) des Landgerichts Düsseldorf
- seit Januar 2008 als Vorsitzender eines Patentsenats (2. Zivilsenat) beim Oberlandesgericht Düsseldorf

Wissenschaftliche Tätigkeit:
Autor des Handbuchs der Patentverletzung (9 Aufl.) sowie Verfasser zahlreicher Fachaufsätze; Lehrauftrag an der Universität Köln

Derzeitige Arbeitsfelder:
Patentverletzungsrecht

Neues aus der Verletzungs-gerichtsbarkeit

DR. THOMAS KÜHNEN
VORSITZENDER RICHTER AM OBERLANDESGERICHT

1

Materielles Patentrecht

WO STEHT DIE RECHTSPRECHUNG BEI DER ÄQUIVALENZ?

2

A. Rechtsgrundlagen

Auslegungsprotokoll zu Art. 69 EPÜ

...

Art. 2

Bei der Bestimmung des Schutzbereichs eines europäischen Patents ist solchen Elementen gebührend Rechnung zu tragen, die Äquivalente der in den Patentansprüchen genannten Elemente sind.

3

B. Grundregeln der Äquivalenz

Technische **Gleichwirkung** des Ersatzmittels

Naheliegen des Ersatzmittels für den Durchschnittsfachmann des Prioritätstages

Orientierung des Fachmanns **am Patentanspruch** beim Finden des Ersatzmittels

4

Speziell: Orientierung am Anspruch

*… „wenn der Fachmann aufgrund von Überlegungen, die am Sinngehalt der **Ansprüche**, d.h. an der darin beschriebenen Erfindung anknüpfen, die bei der angegriffenen Ausführungsform eingesetzten abgewandelten Mittel mithilfe seiner Fachkenntnisse zur Lösung des der Erfindung zugrunde liegenden Problems als gleichwirkend auffinden konnte.“*

BGH, GRUR 2002, 511 – Kunststoffrohrteil.

Das bedeutet:

1. Es ist nicht ausreichend, dass der Fachmann aufgrund seines Fachwissens eine Abwandlung als technisch sinnvoll und mit der gleichen Wirkung wie die in den Patentansprüchen formulierte Lehre versehen erkennt.

   BGH, GRUR 2001, 511 – Kunststoffrohrteil.

2. Vielmehr müssen sich seine Überlegungen am Patentanspruch orientieren, an die der Patentinhaber gebunden ist. Bei der Suche nach einem gleichwirkenden Austauschmittel muss die mit dem Patentanspruch gegebene technische Anweisung deshalb als sinnhaft hingenommen und darf in ihrer sachlichen Berechtigung nicht infrage gestellt werden.

   OLG Düsseldorf, Urteil vom 13.09.2013 – I-2 U 23/13.

3. Es reicht nicht aus, die Gleichwertigkeit isoliert für das abgewandelte Mittel festzustellen. Vielmehr muss die angegriffene Ausführungsform in ihrer für die Merkmalverwirklichung relevanten Gesamtheit eine auffindbar gleichwertige Lösung darstellen.

   BGH, GRUR 2007, 959 – Pumpeneinrichtung.

4. Das bedeutet nicht, dass die Beschreibung des Klagepatents – gleichsam positiv - Ausführungen enthalten müsste, die den Fachmann zu der Abwandlung hinführen. Solche Darlegungen können zwar die Annahme der Gleichwertigkeit stützen, sie sind hierfür aber keine notwendige Bedingung.

   BGH, Beschluss vom 06.05.2014 – X ZR 36/13.

Wird das Austauschmittel im Beschreibungstext als Lösungsmöglichkeit für die erfolgreiche Ausführung der patentierten Lehre erwähnt, ist Äquivalenz zu bejahen.

<u>Denn</u>: Um das gleichwirkende Austauschmittel in die Hand zu bekommen, muss der Fachmann nicht einmal nachdenken, sondern bloß die Patentschrift zu Ende lesen!

Das galt **früher immer**, **jetzt nur noch grundsätzlich!** Denn:

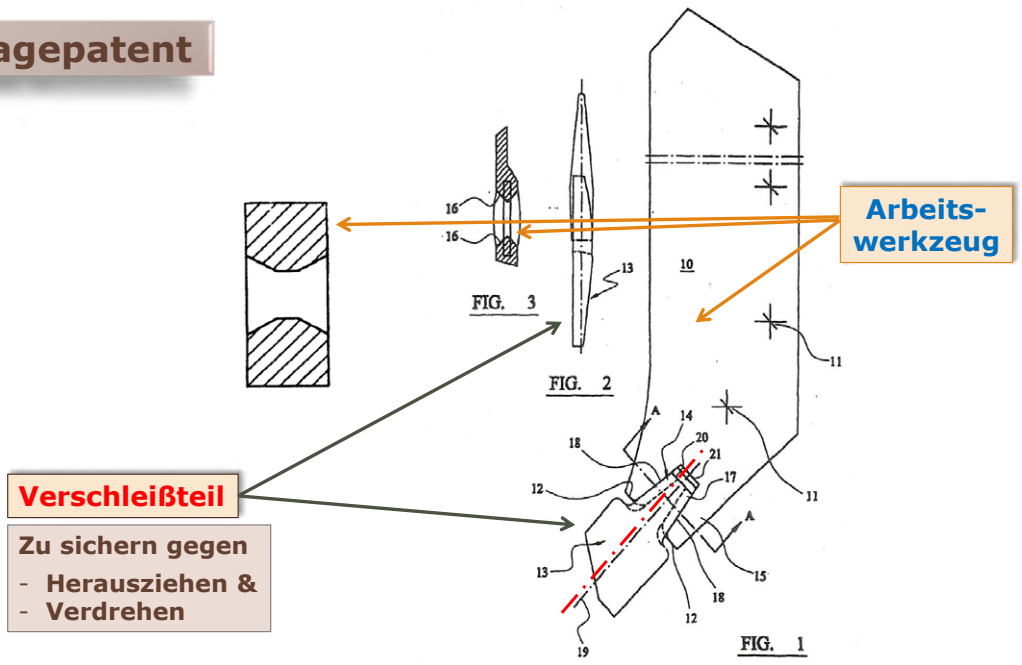
„Nach der Rechtsprechung des Senats ist, wenn das Patent bei objektiver Betrachtung hinter dem weitergehenden technischen Gehalt der Erfindung zurückbleibt, der Schutz auf das zu beschränken, was noch mit dem Sinngehalt seiner Patentansprüche in Beziehung zu setzen ist (…).

Der Senat hat dies … dahin präzisiert, ***dass eine Ausführungsform aus dem Schutzbereich des Patents ausgeschlossen ist, wenn sie zwar offenbart oder für den Fachmann jedenfalls auffindbar ist, der Leser der Patentschrift aber entnehmen muss, dass sie - aus welchen Gründen auch immer - nicht unter Schutz gestellt werden sollte****, und dass eine* ***Patentverletzung*** *mit äquivalenten Mitteln in der Regel* ***zu verneinen ist, wenn die Beschreibung mehrere Möglichkeiten offenbart, wie eine bestimmte technische Wirkung erzielt werden kann, jedoch nur eine dieser Möglichkeiten in den Patentanspruch aufgenommen worden ist*** *(…).“*

BGH, GRUR 2012, 45, Rn. 44 – Diglycidverbindung.

BGH, GRUR 2016, 1254 - V-förmige Führungsanordnung

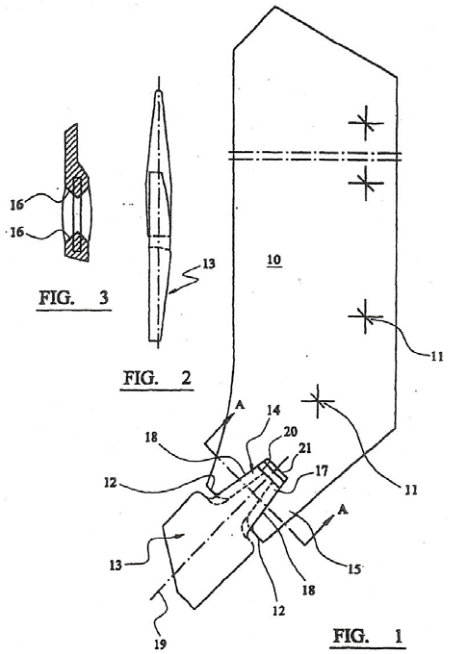
Klagepatent



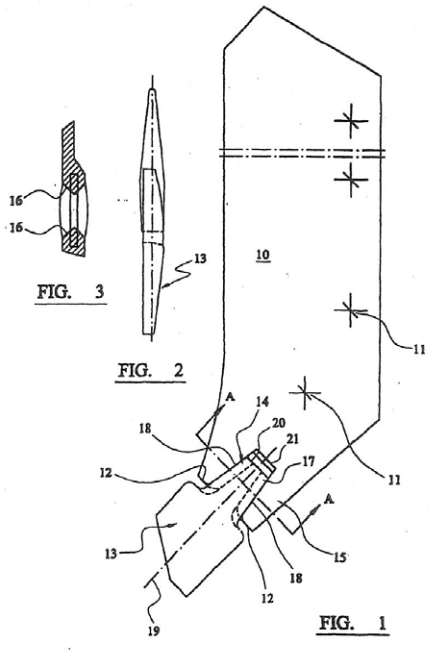
1. Austauschbares Verschleißteil (13) zum Montieren an einer vorderen Kante (12) eines Arbeitswerkzeuges (10).

2. Die vordere Kante (12) des Arbeitswerkzeuges (10) und das Verschleißteil (13) weisen **zusammenwirkende Führungsanordnungen (16, 18)** auf, welche sich im Allgemeinen senkrecht zu der vorderen Kante (12) des Arbeitswerkzeuges (10) erstrecken.

3. Die zusammenwirkenden Führungsanordnungen (16, 18) stellen eine **gleitfähige Aufnahme-Vorsprung-Passung** bereit und ermöglichen es dem Verschleißteil (13), in einer im Allgemeinen zu der vorderen Kante (12) des Arbeitswerkzeuges (10) senkrechten Richtung zu gleiten, und sind angeordnet, eine **Keilwirkung auf das Verschleißteil (13)** auszuüben, so dass die zwischen den Führungsanordnungen (16, 18) wirkenden Reibschlusskräfte umso stärker sind, je größer die zurückgelegte Strecke ist.

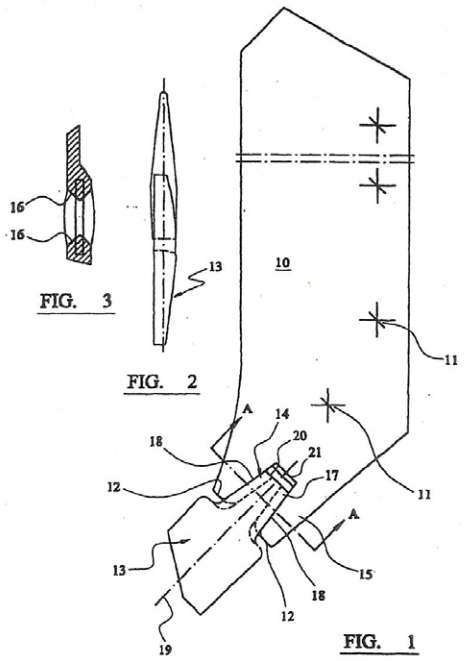


4. Das Verschleißteil (13) kann durch eine Kraft vorangetrieben werden, die sich im Allgemeinen senkrecht zu der vorderen Kante (12) des Arbeitswerkzeuges (10) erstreckt, um eine Arbeitsstellung einzunehmen, in welcher es durch **Reibungsschluss zwischen den Führungsanordnungen (16, 18)** auf dem Verschleißteil (13) und der vorderen Kante (12) des Arbeitswerkzeuges (10) **<u>gegen</u>** eine **<u>Verlagerung aus der Arbeitsstellung</u> gesichert** ist.

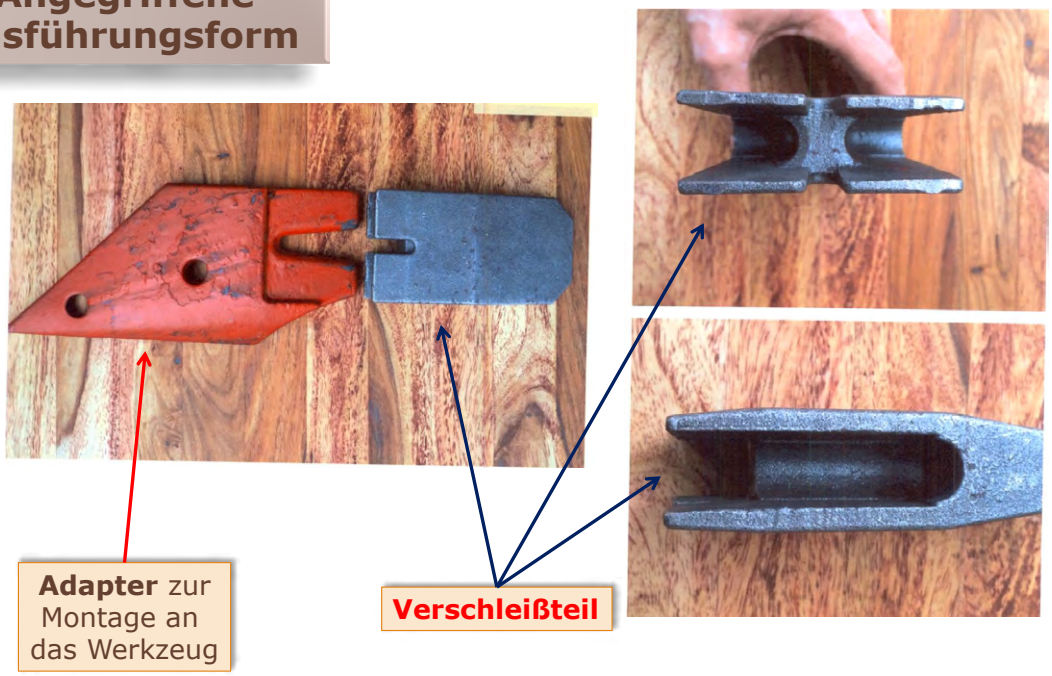


5. …

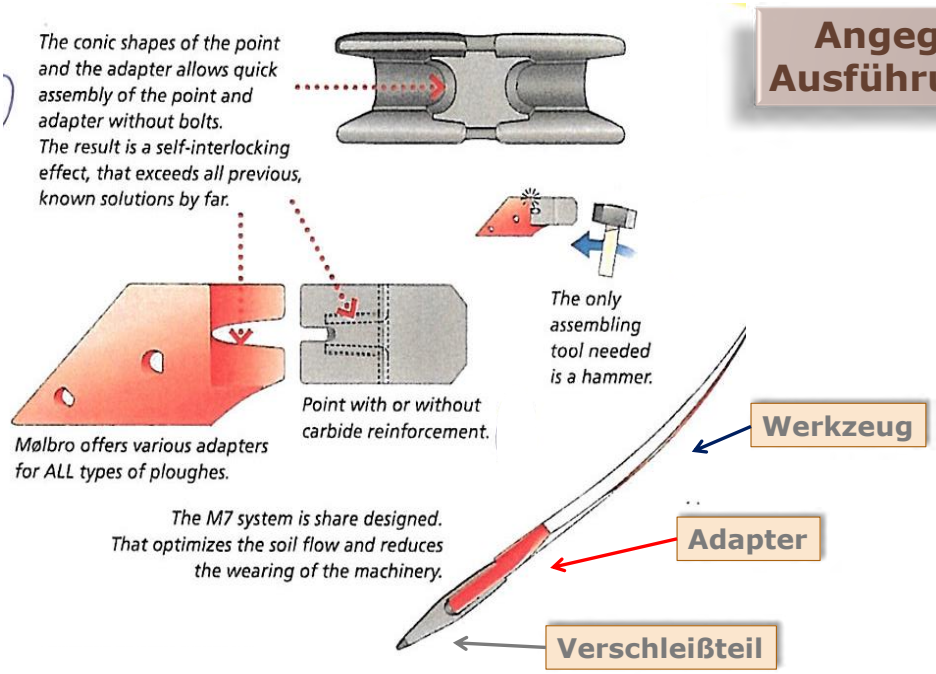
6. Die **Führungsanordnungen** sind mittels … Flächen (16, 18) definiert, die **im Querschnitt** jeweils eine passende **V-Form** aufweisen, **<u>um</u>** einer relativen **<u>Drehung</u> des Verschleißteils (13) <u>um seine Längsachse (19) entgegen zu wirken</u>.**



Angegriffene Ausführungsform



Angegriffene Ausführungsform



Die Beschreibung der erteilten Fassung enthält folgenden Text, der im Zuge des Einspruchsverfahrens gestrichen worden ist:

„**[0019]**: *Die Wände oder Flächen, welche die Führungsanordnung definieren, können im Querschnitt eine entsprechende V-Form aufweisen,* ***obwohl andere Querschnittsformen vorgesehen sein können****, um einer Drehung des Verschleißteiles um die longitudinale Achse und relativ zu der vorderen Kante entgegen zu wirken.*"

Aus der **Sicht des Durchschnittsfachmanns** kommt von den verfügbaren 24 Buchstaben des Alphabets nur ein einziger in Betracht, nämlich das „U"!

17

Enthält das Klagepatent eine bei der Äquivalenzbestimmung zu beachtende Auswahlentscheidung *für* die V-Form und *gegen* andere Querschnittsformen?

BGH, Rn. 28 (bzgl. geltender Fassung):

„In der Beschreibung des Klagepatents ist ***nicht offenbart****, dass die Führungsanordnungen … im Querschnitt nicht nur V-förmig, sondern auch U-förmig ausgebildet sein können."*

18

Enthält das Klagepatent eine bei der Äquivalenzbestimmung zu beachtende Auswahlentscheidung <u>für</u> die V-Form und <u>gegen</u> andere Querschnittsformen?

BGH, Rn. 29-31 (bzgl. <u>erteilter</u> Fassung):

„Das Berufungsgericht hat dies nicht verkannt, jedoch gemeint, dass eine Auwahlentscheidung zugunsten einer (…) V-förmigen Ausgestaltung der Führungsanordnungen deshalb anzunehmen sei, weil … in der erteilten Fassung des Klagepatents in Absatz 19 der Beschreibung auch auf mögliche andere Querschnittsformen hingewiesen worden sei. (…) Auch dem kann nicht beigetreten werden."

19

BGH, Rn. 29-31 (bzgl. <u>erteilter</u> Fassung):

„Dabei kann offenbleiben, ob der Inhalt der Beschreibung in einer früheren Fassung des Patents überhaupt zur Auslegung des Patentanspruchs und zur Bestimmung seines Schutzbereichs herangezogen werden kann, insbesondere in der vorliegenden Konstellation, in der dies … nicht einer Beschränkung des Patents Rechnung tragen, sondern geboten sein soll, um einer unzulässigen Schutzbereichserweiterung … zu begegnen. …"

20

BGH, Rn. 29-31 (bzgl. erteilter Fassung):

*Denn in der früheren Fassung der Beschreibung ist mit dem Hinweis auf andere Querschnittsformen eine U-förmige Ausgestaltung gleichfalls **nicht offenbart**. Vielmehr offenbart auch die ursprüngliche Fassung der Beschreibung des Klagepatents nur die V-Form als bevorzugte Ausgestaltung des Querschnitts der Führungsanordnungen. …*

21

Nochmals:

*Der Senat hat dies … dahin präzisiert, **dass eine Ausführungsform aus dem Schutzbereich des Patents ausgeschlossen ist, wenn sie zwar offenbart oder für den Fachmann jedenfalls auffindbar ist, der Leser der Patentschrift aber entnehmen muss, dass sie - aus welchen Gründen auch immer - nicht unter Schutz gestellt werden sollte**, und dass eine **Patentverletzung** mit äquivalenten Mitteln in der Regel **zu verneinen ist, wenn die Beschreibung mehrere Möglichkeiten offenbart, wie eine bestimmte technische Wirkung erzielt werden kann, jedoch nur eine dieser Möglichkeiten in den Patentanspruch aufgenommen worden ist** (…).“*

BGH, GRUR 2012, 45, Rn. 44 – Diglycidverbindung.

Die zweite Alternative („auffindbar“) ist damit obsolet!

22

Fallvarianten & Gerechtigkeitsabgleich

Klage aus Patent <u>vor</u> Einspruch (erteilte Fassung)	Klage aus Patent <u>nach</u> Einspruch
<u>Beschreibung</u>:	**<u>Beschreibung</u>:**
„andere Quer-schnittsform auch geeignet" / *„U-Form auch geeignet"*	*„andere Quer-schnittsform auch geeignet"* / *„U-Form auch geeignet"*

IST DAS GERECHT?

Erteiltes Patent, Beschreibung: *„U-Form ebenfalls geeignet"*:
PV (./.)

Erteiltes Patent, Beschreibung: *„andere Querschnittsform ebenfalls geeignet"*
PV (+)

Patent nach Einspruch, Beschreibung: *„U-Form ebenfalls geeignet"*
PV (+) ?

Patent nach Einspruch, Beschreibung: *„andere Querschnittsform ebenfalls geeignet"*
PV (+)

Verfahrensrecht

EINIGE STRATEGISCHE EMPFEHLUNGEN AUS RICHTERSICHT

25

Lizenznehmer-Klage?

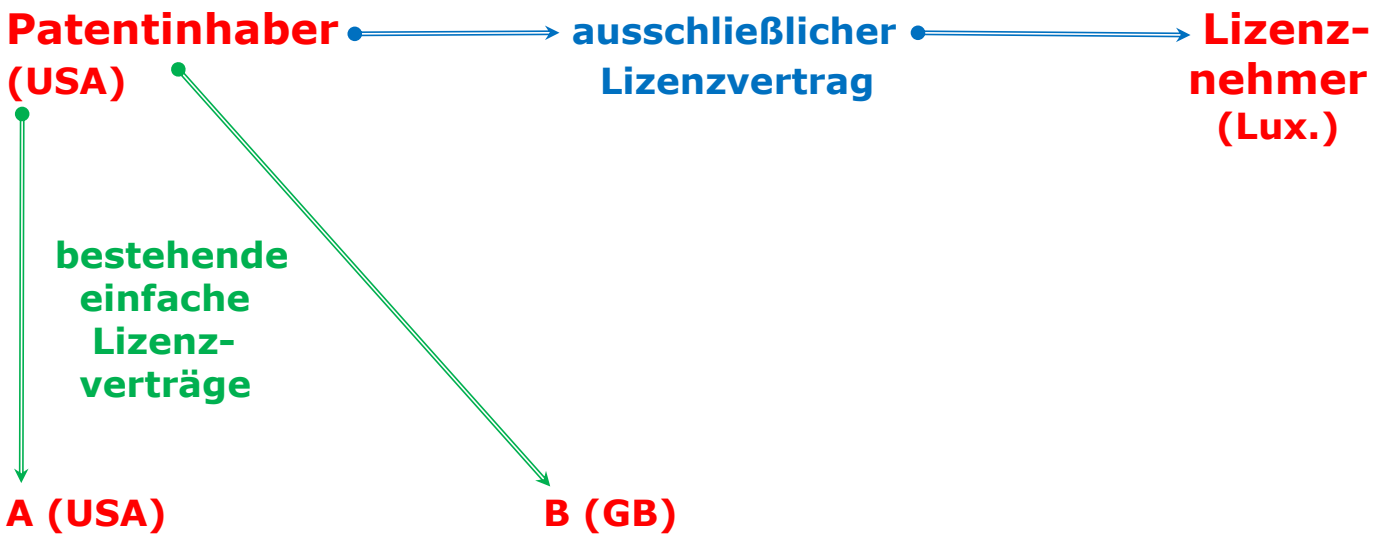
- Pro: § 110 ZPO
- Contra: § 138 IV ZPO, § 286 I ZPO, IPR
- Contra: Rechtsgutachten

Inhaber-Klage?

- Contra: § 110 ZPO
- Pro: Aktivlegitimation
- Pro: Prozessführungs-befugnis

26

Ein Fallbeispiel (LG Düsseldorf, Urteil vom 24.03.2016 - 4b O 7/15)



1. Variante:

Es klagt der EU-ausländische Patentinhaber:

- Keinerlei Probleme bzgl. Aktivlegitimation & Prozessführungsbefugnis.
- Ggf. Pflicht zur Prozesskostensicherheit.

2. Variante:

Es klagt der EU-inländische Lizenznehmer:

- Keine Pflicht zur Prozesskostensicherheit.
- Vielerlei Probleme bzgl. Aktivlegitimation mit der Gefahr einer ganz erheblichen Prozessverschleppung:

29

1. Frage: **Kann** überhaupt eine **ausschließliche Lizenz erworben werden**, wenn in demselben Umfang bereits einfache Lizenzen vergeben worden sind, die fortbestehen sollen?

- Grundsätzlich nicht,
- es sei denn, mit dem Erwerb der ausschließlichen Lizenz rückt der Lizenznehmer anstelle des Patentinhabers in die einfachen Lizenzverträge ein (Vertragsübernahme auf Lizenzgeberseite).

OLG Düsseldorf, Urteil vom 24.09.2015 - I-2 U 30/15

30

2. Frage: Ist der **ausschließliche Lizenzvertrag wirksam** zustande gekommen?

- Welches Recht ist anwendbar?
  - Grundsatz: Schutzlandprinzip (= deutsches Recht).
  - Aber: Bzgl. Vertretungsmacht der bei der Lizenzvergabe Handelnden gilt das Vertragsstatut – Rechtswahl? Lizenzgeberleistung als charakteristische Vertragspflicht? (= EU-ausländisches Recht).

31

2. Frage: Ist der **ausschließliche Lizenzvertrag wirksam** zustande gekommen?

- …
- Sind die Wirksamkeitsbedingungen des fremden Rechts erfüllt? Wer kann vertreten? Haben entsprechend handlungsbevollmächtigte Personen agiert?
  - Vorlage und Übersetzung des Lizenzvertrages (grundsätzlich ungeschwärzt!).
  - Handelsregister?, Gesellschaftsvertrag?, Einzelermächtigung der Handelnden?
  - Rechtsgutachten zum ausländischen Recht.

32

3. Frage: Ist der **ausschließliche Lizenznehmer** wirksam **in** die **einfachen Lizenzverträge eingetreten**?

- Welches Recht ist auf die Vertragsübernahme anwendbar?
  - Rechtswahl möglich; sie liegt aber noch nicht in der Klausel, dass der einfache Lizenzvertrag einem bestimmten Recht untersteht.
  - Ohne Rechtswahl gilt für die Übernahme dasjenige Recht, das für den zu übernehmenden Vertrag gilt (Rechtswahl? Vertragscharakteristische Leistung?).
  - Bei *mehreren* einfachen Lizenzverträgen kann dieses Recht differieren (Fallbeispiel: USA, GB).

33

3. Frage: Ist der **ausschließliche Lizenznehmer** wirksam **in** die **einfachen Lizenzverträge eingetreten**?

- Welches Recht ist auf die Vertragsübernahme anwendbar?
  - …
  - Das maßgebliche ausländische Recht regelt, ob eine Vertragsübernahme zulässig ist und unter welchen Voraussetzungen sie stattfindet.

34

3. Frage: Ist der **ausschließliche Lizenznehmer** wirksam **in** die **einfachen Lizenzverträge eingetreten**?

- Sind die notwendigen Bedingungen erfüllt?
  - Vorlage und Übersetzung der einfachen Lizenzverträge (grundsätzlich ungeschwärzt!).
  - Handelsregister?, Gesellschaftsvertrag?, Einzelermächtigung der Handelnden?
  - Rechtsgutachten zum ausländischen Recht, ggf. zu mehreren.

35

Der Beklagte kann gemäß **§ 138 Abs. 4 ZPO** (pauschal) mit Nichtwissen bestreiten.

- Das gilt auch dann, wenn der Kläger seinen Vortrag unter Vorlage von Dokumenten substantiiert hat!

Erforderlich ist deswegen eine tatrichterliche Überzeugungsbildung gemäß **§ 286 Abs. 1 ZPO**.

- Hier droht ggf. eine zeitaufwändige Zeugenvernehmung im Ausland oder die Einholung von Rechtsgutachten!

36

SV-Beweis notwendig

- Eigener Antrag beschleunigt
- Vernünftiger Gutachtervorschlag
- Achtung bei der Probenbeschaffung und -handhabung!

Rat-schläge an Be-klagte

- Nur ernstzunehmende Argu-mente
- Möglichst frühzeitiger Rechts-bestandsangriff
- Keine Einwilligung in Klagerück-nahme nach rechtskräftiger Ver-nichtung des Klagepatents

Dr. Wolfgang Knappe

Vortrag:
Patente – Lizenz zum Streiten?

Institution/Position:
Fraunhofer-Gesellschaft, Patente und Lizenzen; Patentingenieur

Wissenschaftlicher/beruflicher Werdegang:
Studium der Elektrotechnik, Universität Stuttgart bis 03/1982
Studium der Wirtschaftswissenschaften, TU München bis 09/1984
Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Elektrische Messtechnik, TU München bis 02/1992, dort Promotion 06/1992
Projektleiter in einem Ingenieurbüro für Elektrotechnik bis 10/1996
Fraunhofer-Gesellschaft, Patentwesen seit 11/1996

Derzeitige Arbeitsfelder:
Betreuung von Fraunhofer-Instituten und den dort tätigen Wissenschaftlern auf dem Gebiet der Mikroelektronik, Sensorik, Signalverarbeitung im Zusammenhang mit Erfindungen und gewerblichen Schutzrechten.
Anmelden, Erwirken und Durchsetzen von Schutzrechten gemäß den Interessen der Fraunhofer-Gesellschaft.
Wahrnehmung der Pflichten des Arbeitgebers nach dem ArbEG.

Sonstige Aktivitäten:
Lehrauftrag an der TU München, Fakultät Elektrotechnik und Informationstechnik, für das Wahlfach „Erfindung – Patent – Lizenz“ seit 10/2000

Patente – „Lizenz zum Streiten?“

Betrachtungen nach den
Möglichkeiten und Randbedingungen
einer Forschungseinrichtung

Dr. Wolfgang Knappe

Fraunhofer-Gesellschaft

Patente und Lizenzen

wolfgang.knappe@zv.fraunhofer.de

© Fraunhofer

Eine Forschungseinrichtung wird ihre Patente selbst meist nicht aktiv benutzen

Randbedingung: Ein Patent ist „nur“ ein Verbietungsrecht:

§ 9 PatG

Das Patent hat die Wirkung, dass allein der Patentinhaber befugt ist, die patentierte Erfindung im Rahmen des geltenden Rechts zu **benutzen**.

Jedem Dritten ist es verboten, ohne seine Zustimmung

1. Ein Erzeugnis, das Gegenstand des Patentes ist, herzustellen, anzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu gebrauchen oder zu den genannten Zecken entweder einzuführen oder zu besitzen;
   …

© Fraunhofer

Eine Forschungseinrichtung hat vielmehr Interesse, dass ihre Patente von Dritten benutzt werden …

Somit steht auch eine Forschungseinrichtung vor den Aufgaben

- Ihre aktiv betriebenen Geschäftsfelder von störenden Schutzrechten Dritter möglichst frei zu halten

- Eigene Schutzrechtspositionen aufzubauen, sowohl als Kompetenznachweis als auch als Marketinginstrument, z. B. zur Akquisition von FE-Projekten mit Industriepartnern

- Nach Projektabschluss einem Industriepartner die Vorzüge eines gewerblichen Schutzrechts zukommen zu lassen …

© Fraunhofer

Eine Forschungseinrichtung hat vielmehr Interesse, dass ihre Patente von Dritten benutzt werden …

… aber nicht zum Nulltarif!

Problem:

Das Verbietungsrecht ist de facto nur existent, wenn die Erteilungsvoraussetzungen zum Anmeldetag objektiv erfüllt waren!

Stellt sich das später als nicht gegeben heraus, ist das vermeintliche Verbietungsrecht lediglich ein Scheinrecht, mit u. U. erheblichen negativen Auswirkungen.

An dieser Stelle ergeben sich Ansatzmöglichkeiten für
- einen Angriff gegen Schutzrechte Dritter
- die Verteidigung bzw. Durchsetzung eigener Schutzrechte

© Fraunhofer

Angriff I - Nicht warten bis zur Patenerteilung

Bereits eine anhängige Anmeldung kann zielführend angegriffen werden.

Wesentliche Überlegung:
Nicht abwarten , bis ein Patent (= Verbietungsrecht) entsteht,
das danach ggf. aufwändig zu beseitigen ist,
aber bis zur Beseitigung beachtet werden muss.

Gesetzliche Grundlagen: § 43 (3) PatG (sinngemäß auch Art 115 EPÜ bzw. 35 U.S.C 122(e))

Stichwort: „Einwendungen Dritter“ bzw. „third party submissions“

Vorgehensweise:

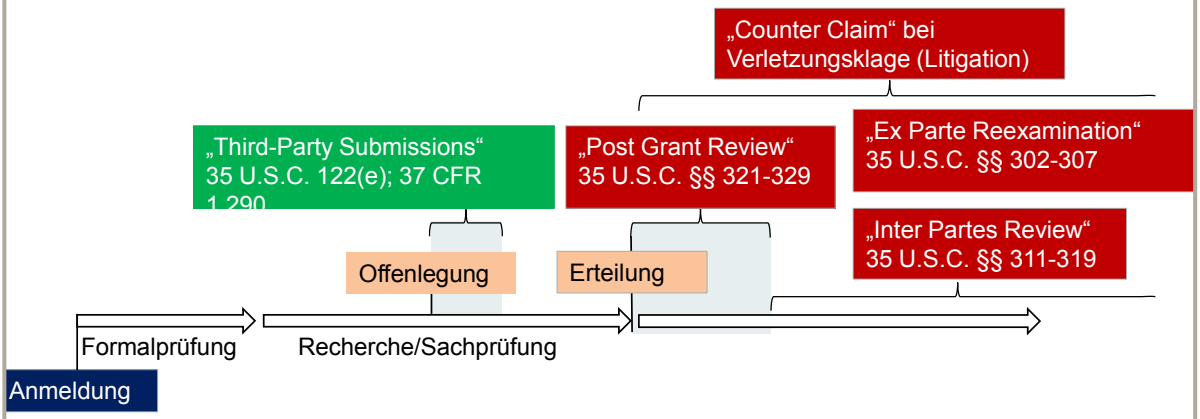
Die Amtsakten in DE, EP, US (und weiterer Staaten) sind im Internet öffentlich zugänglich.

Damit kann nach Offenlegung der Anmeldung insbesondere der Verlauf des Prüfungsverfahrens einfach nachverfolgt bzw. überwacht werden.

Zu einem günstigen Zeitpunkt wird dem Prüfer eigenes Material zum Stand der Technik in gut aufbereiteter Form
(Qualität analog der eines Einspruchsschriftsatzes) zugesandt.

© Fraunhofer

Beispiel: Angriff einer US-Patentanmeldung



- „Counter claim“ kostet ca. 1.600.000 US$ pro Partei
- „Post Grant Review“ kostet ca. 600.000 US$[1]
- „Interpartes Review“ kostet ca. 150.000 – 300.000 US$[1]
- „Ex Parte Reexamination“ kostet ca. 20.000 US$

© Fraunhofer

[1] K. B. Laurence, M. C. Phillips: “Post-Grant Review Proceedings Compared with EPO Oppositions”, INTELLECTUAL PROPERTY TODAY, 12.2011

Third-Party Submissions – Übersicht

- Frist: 6 Monate ab Offenlegung
  ODER vor erstem Bescheid UND vor Erteilung
- Berechtigung: jeder ohne IDS-Pflicht (IDS…Information Disclosure Statement)
- Gründe: mangelnde Patentierbarkeit (35 USC 102 - Novelty, 103 - Obviousness)
- Form: Schriftliche Eingabe muss enthalten:
  - Formblatt PTO/SB/429 (Liste der relevanten Schriften)
  - Darstellung der Relevanz zu jeder Schrift
  - Kopie jeder Schrift (sofern keine US-Patente, US-Anmeldungen)
  - Englische Übersetzung einer nicht englischsprachen Schrift
  - Erklärung, dass Einreicher keine Partei mit IDS-Pflicht ist
  - Gebührenzahlung bzw. Erklärung zur Ausnahmereglung
- Kosten: US$ 0 bei 1-3 Schriften, US$ 180 pro 10 Schriften + Vertreterkosten

© Fraunhofer

Angriff II - Nicht unbedingt warten bis zur Patenerteilung

Bereits eine anhängige Anmeldung kann zielführend angegriffen werden.

Wichtig:
der Prüfer kann, muss aber nicht die Eingabe berücksichtigen;
er tut dies eher, wenn die Eingabe aus seiner Sicht fundiert
- insbesondere also systematisch aufbereitet - ist.

Vorteile:

- die Eingabe kann anonym (z. B. durch eine beliebige Kanzlei) erfolgen
- die Kosten halten sich gegenüber der Durchführung eines regulären Einspruchsverfahrens in Grenzen
- Es gibt (bis zum Erteilungsbeschluss) in DE und EP keine harten Fristen
- Eingaben sind mehrmals möglich
  mit unterschiedlichem Material und unterschiedlicher Argumentation

© Fraunhofer

Angriff III - Nicht unbedingt warten bis zur Patenerteilung

Bereits eine anhängige Anmeldung kann durch Eingabe eines Dritten zielführend angegriffen werden.

Nachteile:

- der Dritte wird nicht Verfahrensbeteiligter, d. h. er hat keine definierte Rolle im Erteilungsverfahren
- Anmelder kann sich im weiteren Prüfungsverfahren durch Argumentation und/oder Abgrenzung verteidigen
- Anmelder erhält bei Erteilung trotz Berücksichtigung eine stärkere Position
- relevantes Material könnte durch Nichtbeachtung (oder durch eine unprofessionelle Eingabe!) für ein späteres Einspruchsverfahren „verbrannt“ werden

© Fraunhofer

Angriff VI - Einspruch nach Patenerteilung

Erfahrungswert: Ein Einspruchsverfahren dauert in etwa so lange wie ein Erteilungsverfahren und erzeugt auch in etwa die selben Kosten.

Authentisches Beispiel:
Einspruchsverfahren gegen ein europäisches Patent eines Dritten
Prioritätstag: 23.12.2008

Eckdaten:

- Fünf Einsprechende, darunter die Fraunhofer-Gesellschaft
- insgesamt wurden 33 weitere Dokumente zum Stand der Technik ins Verfahren eingeführt
- Ein Einspruch unzulässig - da unsubstantiierter Vortrag
- Einspruchsverhandlung mit einem Haupt- und 12 Hilfsanträgen während insgesamt 13 Stunden an zwei Tagen
- Verfahrensdauer ca. drei Jahre
- Kosten für Fraunhofer ca. 15.000 €

Ergebnis: Widerruf in vollem Umfang

© Fraunhofer

Angriff V – Genauigkeit ist unabdingbar

Wichtige Fakten zu diesem Einspruchsverfahren:

- Zahlreiche Dokumente aus der Nicht- Patentliteratur (NPL) ins Verfahren eingeführt
- Belastbares Veröffentlichungsdatum bei NPL- Dokumenten oft nicht verfügbar
  (war Grund für die Unzulässigkeit des Einspruchs einer Einsprechenden)
- Ein Fraunhofer- NPL- Dokument war sehr relevant für die Entscheidung

© Fraunhofer

NPL- Veröffentlichungen - sind keine Trivialität !

Das regenerative Kombikraftwerk

Abschlussbericht

31. April 2008

Das diesem Bericht zugrunde liegende Vorhaben wurde mit Mitteln des *Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit* unter dem Förderkennzeichen 0327692 gefördert.
Die Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung liegt beim Autor.

© Fraunhofer

Durchsetzung und Verteidigung eigener Schutzrechte: Nur belastbare Patente taugen zum Streiten!

Aber: **Ein Patent ist „nur“ ein staatlich verliehenes Verbietungsrecht**

Für die Durchsetzung (und ggf. Verteidigung) **der Rechte muss der Patentinhaber selbst Sorge tragen**

- auf eigenes Risiko und unter Vorleistung

- über einen langen Zeitraum

- mit durchaus ungewissem Ausgang

© Fraunhofer

Verteidigung eigener Schutzrechte

Was ist ein gutes Patent „zum Streiten“?

Ein gutes Patent ist ein Patent …

(1)… dessen Benutzung möglichst einfach nachweisbar ist

(2)… dessen Hauptansprüche möglichst kurz und einfach verständlich sind und dessen Abbildungen klar und deutlich sind („reader friendly“)

(3)… das Teil eines Paketes von mindestens 3 Patentfamilien in diesem technischen Feld sind („Minenfeld statt Einzelmine“)

(4) … das in den wesentlichen Fertigungs- und Verkaufsländern des jeweiligen Produktes erteilt ist

(5)… dessen Umgehung zu deutlichen Nachteilen für den Benutzer führt

(6)… das nicht eine marginale Verbesserung sondern einen markanten wirtschaftlichen Vorteil mit sich bringt.

(7)… das mit hoher Wahrscheinlichkeit rechtsbeständig ist

© Fraunhofer

Verteidigung eigener Schutzrechte

Chronologie (1) - Beispiel Patentverletzungen

2012/2013:	Verletzung eines Fraunhofer Patentes („Patent #1“) durch umsatzstarke Produkte eines großen Herstellers erkannt und festgestellt
III/2013:	Verletzungsklage beim Landgericht 1 eingereicht
I/2014:	Verletzungsklage im Ausland eingereicht; Fertigungs-“Besichtigung“ zur Erhärtung des Verletzungsvorwurfes

Gegenmaßnahme des beklagten Unternehmens:

III/2014:	Nichtigkeitsklage beim BPatG und im Ausland
II/2015:	Entscheidung Landgericht 1 „Patent wird verletzt“ !
II/2015:	Berufung gegen die Entscheidung beim Oberlandesgericht

Gesprächsangebote von Fraunhofer zu Lizenzverhandlungen wurden nicht beantwortet.

© Fraunhofer

Verteidigung eigener Schutzrechte

Chronologie (2) – Beispiel Patentverletzungen

Situation Mitte 2015:

Nur bei einem Patent wurde eine Verletzung festgestellt (Patent #1)

Die Erfahrung lehrt: „Ein Patent ist kein Patent“ (meistens) – so könnte man die Reaktion des Herstellers interpretieren

Außerdem …

Patent #1 steht vor dem Erlöschen wegen Zeitablaufs (11/2015) …

=> dann keine Verbietung mehr möglich, nur noch Schadenersatz

==> Analyse der Produkte des großen Herstellers, ob weitere Fraunhofer-Patente verletzt werden

© Fraunhofer

Verteidigung eigener Schutzrechte
Chronologie (3) - Beispiel Patentverletzungen

Ergebnis: Drei weitere Fraunhofer-Patente werden verletzt !

- Zwei weitere Patente („Patent #2“ und „Patent #3“) werden durch umsatzstarke Produkte des großen Herstellers für Anwendungen in Massenmärkten und für fremde Produkte (auch in „Fernsehmarken“) verletzt.

- Ein Patent („Patent #4“) wird verletzt durch ein weiteres Produkt, insbesondere auch in Endprodukten von Fremdherstellern.

© Fraunhofer

Verteidigung eigener Schutzrechte
Chronologie (4) - Beispiel Patentverletzungen

=> Weitere Patentverletzungsklagen gegen den großen Hersteller („Klageerweiterung“) und gegen eine Vertriebsgesellschaft ;

II/2016: Verletzungsklagen zu Patent #2 und Patent #3 beim Landgericht 1

II/2016: Verletzungsklagen zu Patent #4 beim Landgericht 2

III/2016: Zusätzlich Verletzungsklagen zu Patent #2 und Patent #3 gegen die Vertriebsgesellschaft des Herstellers beim Landgericht 1

© Fraunhofer

Verteidigung eigener Schutzrechte
Chronologie (5) - Beispiel Patentverletzungen

Aktueller Stand:

Patent #1:

Zur Zeit: „Gutachter-Schlacht“ am Oberlandesgericht

Entscheidungen wegen Nichtigkeit und Verletzung ca. QI/ 2017

Patent #2, Patent #3 und Patent #4:

Klageerwiderungen eingegangen mit den („üblichen“) Argumenten:

„Falsche Beklagte !“, „Nichtverletzung !“, “Patent nichtig wegen SdT !“, …

Weitere Schritte: Austausch von Schriftsätzen („Duplik“, „Triplik“ usw.), Anträge etc.

Verhandlungstermine voraussichtlich ab Q1/2017

© Fraunhofer

Verteidigung eigener Schutzrechte
Chronologie (6) - Beispiel Patentverletzungen

… und sie bewegt sich doch …

Ganz aktuell:

Der beklagte große Hersteller hat um ein Gespräch gebeten.
Ein erstes Gespräch hat stattgefunden.

Die Gespräche werden fortgesetzt,
man tritt in Lizenzverhandlungen ein.

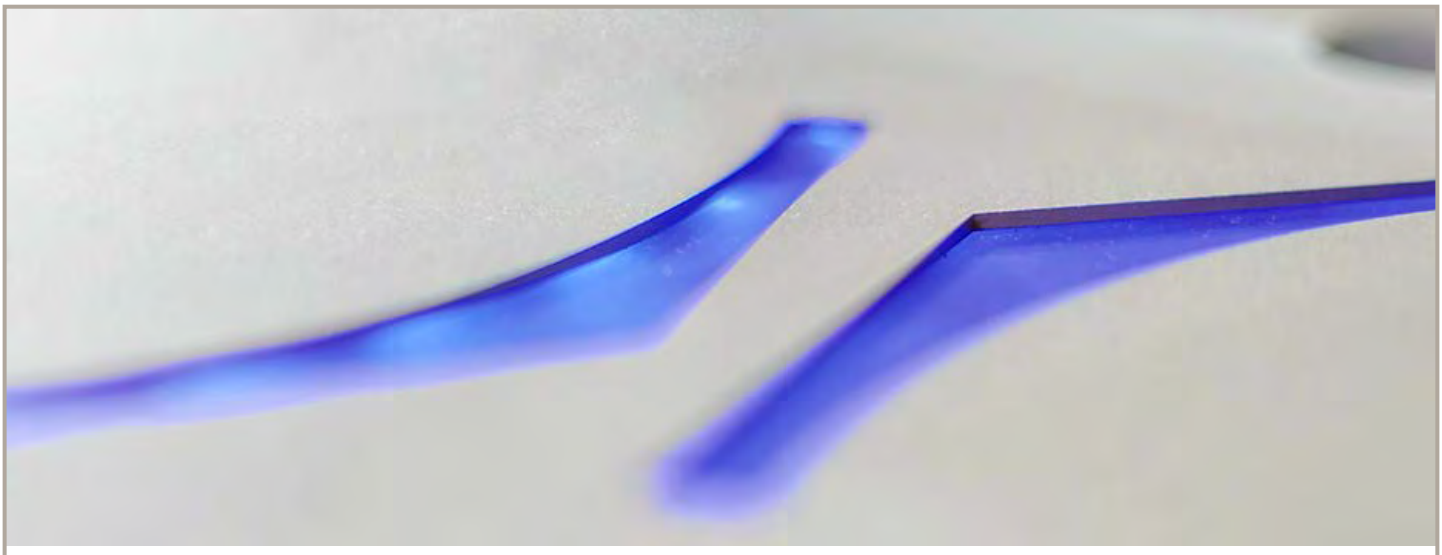
© Fraunhofer

Peggy Augst

Vortrag: Beispiele: Verfahrensabläufe bei Verletzungen und Nichtigkeit in China
Institution/Position: KRONES AG Patentingenieurin
Wissenschaftlicher/beruflicher Werdegang: 2006 – Diplom Patentingenieurwesen, FH Amberg-Weiden 2006 – 2010 Patentabteilung, Mühlbauer AG, Roding Seit 2010 – Patentabteilung, KRONES AG, Neutraubling
Derzeitige Arbeitsfelder: • Betreuung / Ansprechpartner für den Bereich Etikettiertechnik in allen Belangen (Erfindervergütung; Lizenzverträge; Durchsetzung und Verteidigung von Schutzrechten) • Wettbewerbsüberwachung • Betreuung / Ansprechpartner des KRONES-Standortes in China

Matthias Wahl

Vortrag: Beispiele: Verfahrensabläufe bei Verletzungen und Nichtigkeit in China
Institution/Position: KRONES AG Leiter der Patentabteilung
Wissenschaftlicher/beruflicher Werdegang: 1986 – Diplom Maschinenbauingenieur, FH Regensburg 1986 – 2007 Patentabteilung, KRONES AG Seit 2007 – Leiter der Patentabteilung, KRONES AG, Neutraubling
Derzeitige Arbeitsfelder: Leitung der Patentabteilung in allen Belangen



Praxisbeispiel: Streitigkeiten in China

Verfahrensabläufe bei Verletzungen und Nichtigkeiten

Dieses Dokument ist Eigentum des KRONES Konzerns und enthält interne Informationen. Es darf nur zu den vereinbarten Zwecken verwendet werden. Die Vervielfältigung und Weitergabe an Dritte ist nicht gestattet.

Erstellt von: Matthias Wahl, Peggy Augst
Datum: 10.02.2017

KRONES

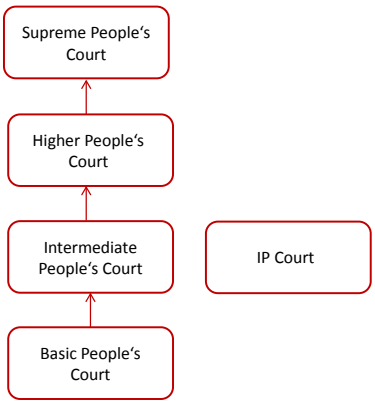
Inhalte

- Gesetzliche Grundlagen
- Verletzungsklage
  - Allgemein
  - Gerichtbarkeit
  - Beweissammlung
  - Verhandlung
  - Kosten
- Nichtigkeit
  - Allgemein
  - Gerichtsbarkeit
  - Verhandlung
  - Kosten

Gesetzliche Grundlagen

- Patentgesetz in aktueller Fassung von 2009
  - Patente im Sinne des chinesischen Patentgesetzes sind:
    - Patent (Erfindungspatent)
    - Gebrauchsmuster
    - Design
- 01. April 2016 → Interpretation of the Supreme People's Court on Several Issues Concerning the Application of Law in the Trial of Disputes over Infringement of Patent Rights (II)
- Wettbewerbsrecht, Urheberrecht, Markenrecht
- Seit Ende 2014 → Änderung der Gerichtsbarkeit
  - Einrichtung von drei Intellectual Property Courts (IP Court)
    - Beijing
    - Shanghai
    - Guangzhou

Gerichtsbarkeit



Verletzungsklage

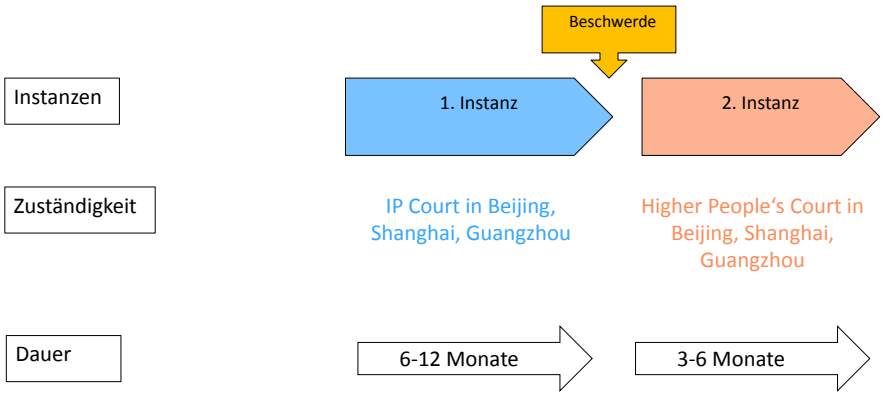
Allgemein

- Vorüberlegungen
  - Berechtigungsanfrage / Abmahnung / Beweissicherungsverfahren / Beschlagnahme / einstweilige Verfügungen
  - Klageeinreichung: am Wohnort des Beklagten oder am Ort der Verletzungshandlung
- Zweiseitiges Verfahren
- Schriftliches und/oder mündliches Verfahren
- Kompetente/Erfahrene Partner (Anwälte) suchen
- Hoher formaler Aufwand
- Schnelles Verfahren
- Niedrige Entschädigungszahlungen

Gerichtsbarkeit – IP Court

- Seit Ende 2014 / 2015 in Beijing, Shanghai und Guangzhou für eine Testphase von 3 Jahren
- Spezialgericht, welches erstinstanzlich ausschließlich für Themen des gewerblichen Rechtschutzes (Patente, Gebrauchsmuster, Designs, Marken …) zuständig
- Vergleichbar mit Intermediate People‘s Court
- überregionale Zuständigkeit (jedoch nicht in der Testphase)
- Zusammengesetzt überwiegend aus Personen der IP Kammern des Intermediate People‘s Court (Juristen, IP Professional und bei Bedarf auch technische Experten)
- Zweitinstanzliche zuständig für Beschwerden gegen
  - administrative Entscheidungen bei IP Fällen (vom Patent Reexamination Board)
  - Erstinstanzlichen Urteile der Basic People‘s Court

Gerichtsbarkeit



Gerichtsbarkeit – 1. Instanz

- Gerichtlicher Rechtsweg (Zivilklage)
  - Erlassen von Schadenersatzzahlungen
  - Unterlassungsanordnung
  - Entscheidung ist anfechtbar durch Beschwerde beim nächsthöheren Gericht
  - Aussetzung eher selten, aber enge Verzahnung beider Verfahren (wenn Nichtigkeit eingereicht)
  - Intermediate People's Court (früher)
  - IP Court (jetzt)
  - Erfahrenes Gericht suchen und den Ort der Verletzung damit begründen, d.h. notfalls einen Detektiv engagieren

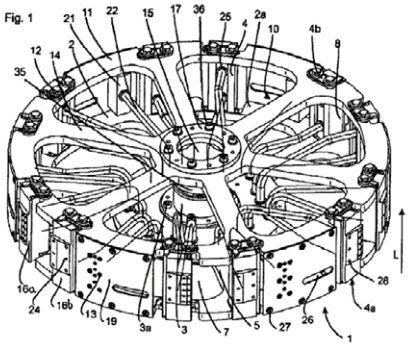
Beweissammlung

- Gute Dokumentation der Verletzung
  - Internet
  - Prospekte
  - Erwerb des verletzenden Gegenstandes (Bestellung, Auftragsbestätigung, Lieferung, Rechnung etc.)
- Alle Beweise müssen notarisiert und legalisiert sein (Notar / Konsulat)
- Kläger muss alle Beweise selbst vortragen
- Beweise müssen dem Gericht ausschließlich im Original vorliegen
- Vorsicht bei Übersetzungen
  - Veranlassung der Übersetzungen im Land der Verletzung → damit ist Anerkennung der Beweise sicherer

Beweissammlung

- Verletzungstatbestand muss gut ersichtlich sein → wortwörtliche Patentverletzung
- Äquivalenzverletzung sehr schwer

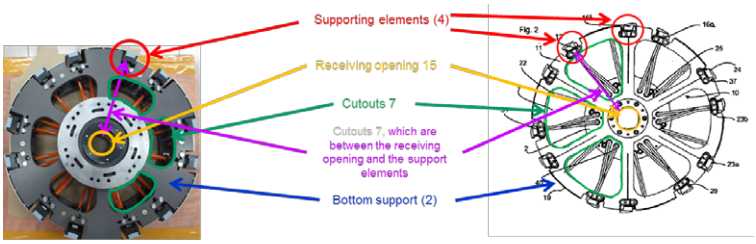
Verletzungsgegenstand



KRONES - Patentschutz

Verhandlung – Klageschrift

- Anträge
  - Unterlassung
  - Schadensersatz
  - Kostenübernahme
  - Vertragsstrafe bei erneuter Verletzungshandlung
  - Öffentliche Entschuldigung
- Auslegung des Schutzrechts → sehr eng!
  - Merkmal für Merkmal muss erkennbar sein → Gegenüberstellung (bspw. Tabellenform)
  - weniger eindeutige Fälle sind häufig weniger effizient
  - Berücksichtigung im Erteilungsverfahren
- Beweise
  - Formulare (Aktivlegitimation, Registerauszug etc.)
  - Verletzungsgegenstand, sofern möglich



Bottom-up Photo of the Violator's Cylinder

KRONES

Verhandlung – Ablauf

- Einreichen der Klage beim zuständigen Court (Nov. 2013)
  - Beweise
  - Notwendige Dokumente
  - Amtsgebühren
- Zuständigkeit wird geprüft (betraf frühere Verfahren, beim IP Court nicht mehr notwendig)
  - Dauer ca. 7 Werktage
  - Kann von der Gegenseite angezweifelt werden → Verzögerung des Verfahrens
  - Entscheidung ist beschwerdefähig → Verzögerung des Verfahrens
- Terminfestsetzung zum Austausch von Beweismitteln (Feb. 2014) → bis dahin nachträgliches Einführen von Beweisen möglich (alle Beweise, die nach der Frist eingereicht werden wollen, müssen von der Gegenseite bestätigt werden, sonst besteht die Gefahr der Verspätung und können zurückgewiesen werden!)
- 1. Termin für Anhörung (Feb. 2014)
- Verzögerung der Anhörung durch Anzweifelung des Gerichtsstandes (mit zusätzlicher Beschwerde)
- Außergerichtliche Streitbeilegung (Nov. 2014)

Verhandlung – Ablauf

- Möglichkeiten für den Beklagte:
  - Anzweifelung der Zuständigkeit des Gerichtsstandes
  - Beweise der Nichtverletzung, z.B. Vorbenutzung
  - Kein Nichtigkeitsverfahren gegen unser Patent beim Patent Reexamination Board eingereicht → hätte eventuell zur Aussetzung des Verletzungsverfahren führen können (Grund: unerfahrene Anwälte)
  - Zusätzlich möglich:
    - Bei Abmahnung → negative Feststellungsklage (1 Monat), wenn keine Verletzungsklage eingegangen

Verhandlung – Ablauf

- Ergebnis:
  - Ausgleichszahlung
  - Kein Schadenersatz
  - Keine öffentliche Entschuldigung
  - Unterlassungsanspruch erfolgreich
  - Festlegung einer Vertragsstrafe bei Wiederholung
  - Keine anfechtbare Entscheidung (Beschluss)

Kosten

- Intermediate People's Court:
  - € 34.000 Gesamtausgaben
    - ca. € 4500 Amtsgebühren
    - ca. € 9800 für den Erwerb des Verletzungsgegenstandes
    - Restsumme setzt sich zusammen aus Anwaltskosten, Übersetzungen, Notar, Konsulat

- Außergerichtliche Streitbeilegung / Einigung → Rückerstattung durch Ausgleichszahlung
  - **Achtung!** → Schadensersatz / Ausgleichzahlung sind Einkommen und unterliegen somit der Einkommenssteuer (10%) die automatisch abgezogen wird

- IP Court:
  - 1.Instanz:
    - USD 10,000 (Anwalt)
    - Amtsgebühren → Schadensabhängig (allgemein eher niedrig)
  - 2. Instanz:
    - USD 7,500 (Anwalt)
    - Amtsgebühren → Schadensabhängig (allgemein eher niedrig)

Nichtigkeitsverfahren

Allgemein

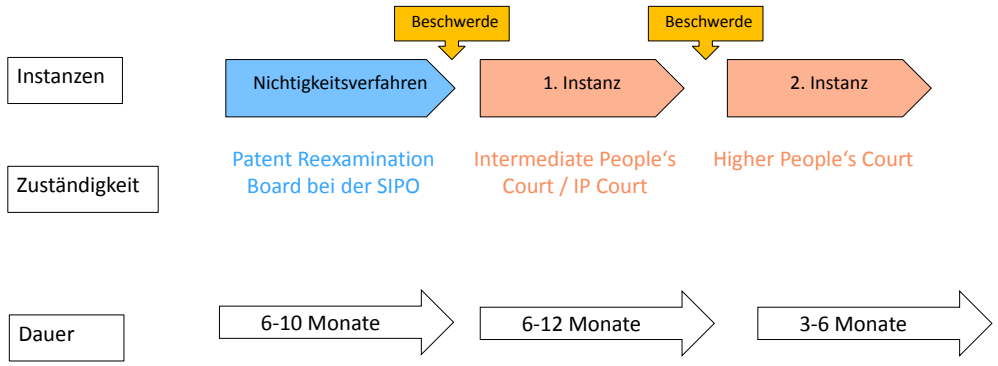
- Einreichung möglich jederzeit ab Veröffentlichung der Patenterteilung (Einspruch existiert nicht)

- Einzureichen beim Patent Reexamination Board (SIPO)

- Zweiseitiges Verfahren
- Schriftliches und/oder mündliches Verfahren
- Anwendung bei Erfindungspatenten, Gebrauchsmuster und Design

- Nichtigkeitsgründe:
  - Neuheit, erfinderische Tätigkeit, gewerbliche Anwendbarkeit
  - Unzulässige Erweiterung
  - Doppelpatentierung
  - Keine Geheimhaltungsüberprüfung
  - Keine Stütze in der Beschreibung
  - Patentierungsausnahme
  - Mangel an notwenigen Merkmalen in den Ansprüchen
  - Verstoß gegen Gesetz und Moral

Gerichtsbarkeit



Verhandlung – Ergebnis

NI 4 Entscheidung

The State Intellectual Property Office of P.R. China

100013 F16 Tower C, Beijing Global Trade Center, 36 North Third Ring East Road, Dongcheng District, Beijing **LINDA LIU & PARTNERS (Common Partaers)** **Xinyu LIU, Maojia LI**	Date of Issuing: **2010-7-26**
Application No or Patent No: 97198821.8	Serial Issue No.:2010072100196980
Case Number	4W02905
Title of Invention:	METHOD OF STRILIZING A PACKAGE MATERIAL
Patentee:	TETRALAVAL HOLDINGS & FINANCE SA
Petitioner of Invalidation:	Krones AG

THE DECISION OF INVALIDATION

(No. 15135)

In accordance with the provisions of Article 46(1) of China Patent Law, after the examination about the invalidation request regarding the above-mentioned patent right filed by the petitioner, the Patent Re-examination Board makes the decision to

- [x] announce the patent right to be fully invalid.
- [ ] announce the patent right to be part invalid.
- [ ] remain the patent right valid.

In accordance with the provisions of Article 46(2) of China Patent Law, the party who is not satisfied with the Decision of Invalidation, they could appeal to the Beijing No. 1 Intermediate People's Court within three months from the date of receipt of the Decision.

Enclosure: Text of the Decision of Invalidation (calculated from the 2nd page)

Leader of the Panels: Guozhen CUI
Presiding Examiner: Yan ZHANG
Assistant Examiner: Binqi DONG

The Patent Reexamination Board of the State Intellectual Property Office of China
Examination Decision on the Request for Invalidation (No. 15135)

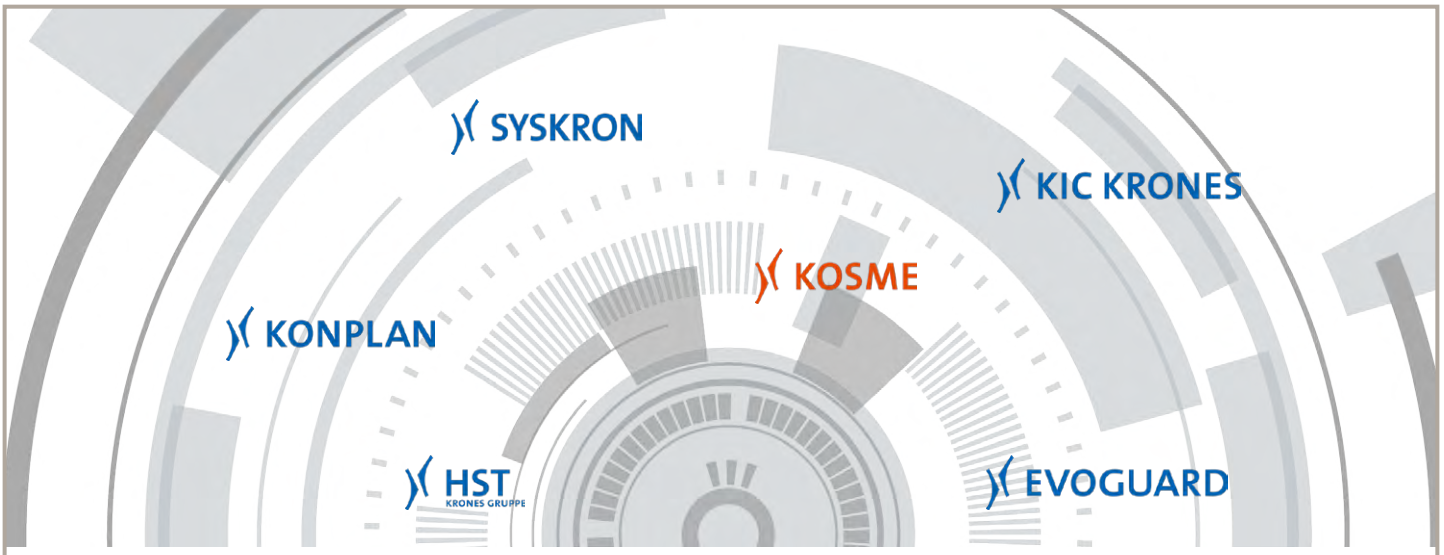
I. Brief of the case

The present request for invalidation relates to an invention patent (hereinafter

Case number	4W02905
Date of decision	July 16, 2010
Patent number	97198821.8
Title of the invention	A METHOD OF STERILIZING A PACKAGE MATERIAL
IPC number	A61L 2/20, B65B 55/10
Petitioner	KRONES AG
Petitioner address	Neutrubling, Germany
Agent of the petitioner	LINDA LIU & PARTNERS Xinyu LIU, Maojia LI, Xia LI and Jinzhi CHE
Address of the agent of the petitioner	Room 903, Block B, R&D Plaza, Tsinghua University, Haidian District, Beijing, China
Patentee	TETRA LAVAL HOLDINGS & FINANCE SA
Patentee address	Pully, Switzerland
Agent of the patentee	CHINA PATENT AGENT (H.K.) LTD. Sulin ZHAO, Jiarong DUAN, Lizhi PANG and Hong YI
Address of the agent of the patentee	B-19/F., Investment Plaza, 27 Jinrong Street, Xicheng District, Beijing, China
Date of the request for invalidation	December 29, 2009
Drawings	page(s)
Legal basis	Article 22.3 of the previous Chinese Patent Law

Outline of the decision:

The method of determining whether a claim possesses inventiveness or not comprises the steps of comparing the technical solution of the claim and the most related prior art, and then investigating, if the claim is found to have a technical feature which distinguishes the claim from the most related prior art and is able to solve a technical problem present in said prior art, whether it is obvious for one skilled in the art to solve the technical problem to be solved by the claim by means of the distinguishing technical feature on the basis of the most related prior art and reach the technical solution of the claim. If the answer is affirmative, the claim does not possess inventiveness.



Vielen Dank!

We do more.

Quellen:
Kanzlei China Sinda: http://www.chinasinda.com/add/IPNews.htm
Kanzlei Linda Liu: http://www.lindaliugroup.com/?lang=en

KRONES

Judith Hesse, LL.M.

Vortrag:
Praxisbericht: Angriff und Verteidigung von Farbmarken

Institution/Position:
Lehrbeauftragte an der OTH Amberg-Weiden, Fakultät MB/UT
Rechtsanwältin, df-mp Dörries Frank-Molnia & Pohlman Patentanwälte Rechtsanwälte PartG mbB, München

Wissenschaftlicher/beruflicher Werdegang:

10/2015 – aktuell	df-mp Dörries Frank-Molnia & Pohlman Patentanwälte Rechts-anwälte PartG mbB, München Rechtsanwältin/Leitung Abteilung Markenrecht
10/2014 – 09/2015	Eversheds Deutschland LLP, München Rechtsanwältin/Senior Associate im Bereich Commercial
05/2012 – 09/2014	Patent- und Rechtsanwälte BETTINGER SCHNEIDER SCHRAMM, München Rechtsanwältin
06/2010 - 04/2012	esb Rechtsanwälte, Dresden / Rechtsanwaltskanzlei Riekert & Schmidtke, Dresden / Maiwald Patentanwalts GmbH, München Nebentätigkeit als Rechtsanwältin in freier Mitarbeit
03/2010 - 04/2012	Institut für Geistiges Eigentum, Wettbewerbs- und Medien-recht, Technische Universität Dresden Wissenschaftliche Mitarbeiterin Schwerpunkt: Koordination LL.M.-Studiengang „International Studies in Intellectual Property Law“, Lehr- und Vortragstätigkeiten im Markenrecht, Wettbewerbsrecht und Urheberrecht
2010 - aktuell	Lehrstuhl Prof. Dr. Horst-Peter Götting, Technische Universität Dresden Promotion zu einem markenrechtlichen Thema

Derzeitige Arbeitsfelder:
Gewerblicher Rechtsschutz, IT-Recht, Wettbewerbsrecht, Lizenzvertragsrecht, Urheberrecht, Medienrecht

Sonstige Aktivitäten:

2016 - aktuell	Technische Universität München Studienfakultät Brau- und Lebensmitteltechnologie Vortragstätigkeit im Bereich Markenrecht
2016 - aktuell	FORUM Institut für Management GmbH, Heidelberg Vortragstätigkeit im Bereich Markenrecht und IP Administration
2015 - aktuell	Hochschule Fresenius, München Lehrbeauftragte im Bereich Gewerblicher Rechtsschutz, Urheber-, Wettbewerbs- und Medienrecht
2012 - aktuell	Technische Universität Dresden Institut für Geistiges Eigentum, Wettbewerbs- und Medienrecht Lehrbeauftragte im Bereich Marken- und Designrecht
2011 - aktuell	School of Media, Leipzig Lehrbeauftragte im Bereich Gewerblicher Rechtsschutz, Urheber-, Wettbewerbs- und Medienrecht
Laufend	Publikationen zum Gewerblichen Rechtsschutz

Judith Hesse, LL.M.

Judith Hesse, LL.M.: Praxisbericht: Angriff und Verteidigung von Farbmarken

Der Markenstreit der deutschen Sparkassen und der spanischen Santander-Bank ist mittlerweile fast ein Klassiker im Bereich des Markenrechts und beschäftigt seit Jahren die Gerichte und Markenämter. Der Stein des Anstoßes: Die Farbe Rot. Denn beide Geldhäuser verwenden bereits seit Jahrzehnten einen ganz ähnlichen Rot-Ton für ihren Marktauftritt. Als Santander seit 2004 verstärkt auch Filialen in Deutschland eröffnete, sahen die Sparkassen ihre Rechte an der Farbe Rot zunehmend gefährdet und gingen gegen die Konkurrenz aus Spanien vor. Seither liefern sich die beiden Geldhäuser in diversen Rechtsstreitigkeiten ein Kopf-an-Kopf-Rennen um diesen Farbton.

Zuletzt hatte der BGH eine weitere Etappe im Positionskampf der Geldhäuser um die Farbe Rot zu entscheiden: Der unter anderem für das Markenrecht zuständige I. Zivilsenat des BGH hatte sich unter anderem mit der Frage auseinanderzusetzen, ob die Sparkasse die Verwendung bzw. drohende Verwendung des Santander-Rot wegen der Rechte an der Farbmarke Rot in Deutschland verbieten könne. Der BGH hat entschieden, dass der Streit vor dem OLG Hamburg neu verhandelt werden muss.

In einem parallelen Verfahren hat der BGH zugunsten der Sparkasse geurteilt und entschieden, dass das Sparkassen-Rot als Farbmarke eingetragen bleibt.

Diese Verfahren zeigen sehr anschaulich die möglichen Angriffs- und Verteidigungsmechanismen im Kampf um eine Farbmarke auf und sollen im Rahmen des Praxisberichts kurz vorgestellt werden.

Rolf W. Einsele

Vortrag:
Und wie streiten Sie jetzt? – Impuls und Abschlussdiskussion

Institution/Position:
Patentanwalt
Associate Partner der IP-Kanzlei Meissner Bolte & Partner GbR, München

Wissenschaftlicher/beruflicher Werdegang:
Studium des Allgem. Maschinenbaus an der HTWG Konstanz
Verschiedene Industriepositionen, u.a.:
1976 – 1993 Leiter Patente, Marken, Lizenzen Braun AG, Kronberg
1993 – 2006 Leitung Intellectual Property Management Daimler AG, Stuttgart

Derzeitige Arbeitsfelder:
Patente, Geschmacksmuster, Marken, Lizenzen, Verletzungsverfahren, Gutachten

Sonstige Aktivitäten:
Lehrauftrag „Patentmanagement“ an der OTH-AW seit WS 2008
Lehraufträge „Schutzrechtsmanagement“, „Schutz von Innovationen“, „Lizenzmanagement“ Universität/ Management Center Innsbruck seit 2005
Lehrauftrag „Patente und Patenstrategien von Industrieunternehmen“ Universität Karlsru-he/Karlsruher Institut für Technologie von 1996 bis 2010
Ehrenpräsident VPP – Präsident 2000 bis 2007
Vizepräsident GRUR – Deutsche Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz und Urheber-recht e.V. (2000 bis Sept. 2011)
Past President/Vorstands-/Beiratsmitglied LES-D
Mitautor beim Patentrechtskommentar Fitzner/Lutz/Bodewig (4. Auflage Klauer/Möhring 2012 – ISBN 978 3 8006 3591 7 – Verlag C.H. Beck – Franz Vahlen)
Vielfache Vortragstätigkeit und Veröffentlichungen zum gewerblichen Rechtsschutz

Ostbayerische Technische Hochschule
Amberg-Weiden

Und – wie streiten Sie jetzt?

Rolf W. Einsele

fördern · führen · inspirieren