fördern • führen • inspirieren

Ostbayerische Technische Hochschule
Amberg-Weiden

Patentver-
letzung
in der Praxis

Erkennen
Durchsetzen
Abwehren

Freitag, den 14.02.2020
9.00 - 17.00 Uhr

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

15.

Amberger
Patenttag

Patentverletzung in der Praxis

Zusammenfassung des 15. Amberger Patenttages
am 14.02.2020 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 15. Amberger Patenttag widmet sich der

Patentverletzung in der Praxis.

Im Mittelpunkt der Tagung stehen Fragen rund um die Patentverletzung. Die auf die Anwendung und Umsetzung in der täglichen Praxis ausgerichteten Vorträge geben einen systematischen Überblick über die wichtigsten Aspekte und Strategien im Vorfeld einer patentrechtlichen Auseinandersetzung und im Verletzungsprozess.

Erfahrene Praktikerinnen und Praktiker zeigen ausgehend von den rechtlichen Grundlagen auf, wie Patentverletzungen vermieden und im Verletzungsfalle strategisch vorgegangen werden kann. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden mit den Ergebnissen der Rechtsprechung des BGH vertraut gemacht und erhalten Einblicke in die den Entscheidungen zu Grunde liegenden Überlegungen. Zudem wird das Problemfeld der Marken- und Produktpiraterie diskutiert und es werden Lösungen für eine erfolgreiche Bekämpfung von Nachahmungen aufgezeigt.

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** **Trennungsprinzip: Anmerkungen aus Sicht des BPatG** Beate Schmidt, Präsidentin BPatG
09.25 - 09.40 Uhr	**Auftaktvortrag** **Gute Patente – eine gemeinsame Aufgabe** Cornelia Rudloff-Schäffer, Präsidentin DPMA
09.40 - 10.00 Uhr	**Fälschungsbekämpfung – eine Frage der Strategie** Ingrid Bichelmeir-Böhn
10.00 - 10.30 Uhr	Kaffee/Tee
10.30 - 11.00 Uhr	**Praxis der Grenzbeschlagnahme bei Schutzrechtsverletzungen** Klaus Hoffmeister
11.00 - 11.30 Uhr	**Markenschutz im Internet: Monitoring und Abstellen von Rechtsverletzungen auf Plattformen** Sebastian Meyer, Jan F. Timme
11.30 - 12.00 Uhr	**Schadensersatz bei Patentverletzungen** Dr. Tobias Wuttke
12.00 - 12.15 Uhr	**Fragen/Diskussion**
12.15 - 13.15 Uhr	Mittagsimbiss
13.15 - 13.45 Uhr	**Umgang mit Patentverletzungen am Beispiel eines Automobilzulieferers** Dr. Joachim Andres
13.45 - 14.15 Uhr	**Der patentrechtliche Unterlassungsanspruch in der Durchsetzung – „verhältnismäßig unverhältnis mäßig“?** Reinhold Diener
14.15 - 14.45 Uhr	**Aktuelle BGH-Rechtsprechung zur Gewährung einer Aufbrauchfrist beim Unterlassungsanspruch wegen Patentverletzung** Ingo A. Brückner
14.45 - 15.00 Uhr	**Fragen/Diskussion**
15.00 - 15.30 Uhr	Kaffee/Tee
15.30 - 16.00 Uhr	**Das Münchner Verfahren in Patentstreitsachen** Dr. Georg Werner
16.00 - 16.30 Uhr	**FRAND - Standardisierung und Patentverletzung** Gabriele Mohsler
16.30 - 17.00 Uhr	**FTO-Analysen im Licht der BGH-Rechtsprechung** Dr. Matthias Sonntag
	Fragen und Abschluss

Tagungsinhalt

Auftaktvortrag 8
Trennungsprinzip: Anmerkungen aus Sicht des BPatG
Beate Schmidt, Präsidentin BPatG

Auftaktvortrag 12
Gute Patente – eine gemeinsame Aufgabe
Cornelia Rudloff-Schäffer, Präsidentin DPMA

Fälschungsbekämpfung – eine Frage der Strategie 14
Ingrid Bichelmeir-Böhn

Praxis der Grenzbeschlagnahme bei Schutzrechtsverletzungen 28
Klaus Hoffmeister

Markenschutz im Internet: Monitoring und Abstellen von Rechtsverletzungen auf Plattformen 49
Sebastian Meyer, Jan F. Timme

Schadensersatz bei Patentverletzungen 63
Dr. Tobias Wuttke

Umgang mit Patentverletzungen am Beispiel eines Automobilzulieferers 82
Dr. Joachim Andres

Der patentrechtliche Unterlassungsanspruch in der Durchsetzung – „verhältnismäßig unverhältnismäßig“? 84
Reinhold Diener

Aktuelle BGH-Rechtsprechung zur Gewährung einer Aufbrauchfrist beim Unterlassungsanspruch wegen Patentverletzung 86
Ingo A. Brückner

Das Münchner Verfahren in Patentstreitsachen 95
Dr. Georg Werner

FRAND - Standardisierung und Patentverletzung 107
Gabriele Mohsler

FTO-Analysen im Licht der BGH-Rechtsprechung 117
Dr. Matthias Sonntag

Curriculum Vitae

Beate Schmidt	7
Cornelia Rudloff-Schäffer	11
Ingrid Bichelmeir-Böhn	13
Klaus Hoffmeister	27
Sebastian Meyer, LL.M.	47
Jan F. Timme	48
Dr. Tobias Wuttke	62
Dr. Joachim Andres	81
Reinhold Diener	83
Ingo A. Brückner, LL.M.	85
Dr. Georg Werner	94
Gabriele Mohsler	106
Dr. Matthias Sonntag	116
Rolf W. Einsele	126

Beate Schmidt

Vortrag:
Trennungsprinzip: Anmerkungen aus Sicht des BPatG

Institution/Position:
Präsidentin des Bundespatentgerichts, München

Wissenschaftlicher/beruflicher Werdegang:
Seit Mai 2011
Präsidentin des Bundespatentgerichts, Vorsitzende des 1. Nichtigkeitssenats
8/2006 – 4/2011
Direktorin im Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt Marken und Muster (HABM), zunächst in der Marken- und Löschungsabteilung, später in der Abteilung Löschungs- und Gerichtsverfahren
5/1997 – 7/2006
Deutsches Patent- und Markenamt
Seit 2/2000 Leiterin der Hauptabteilung 3 (Marken, Gebrauchs- und Geschmacksmuster)

12/1994 – 4/1997
Richterin im 32. Markenbeschwerdesenat des BPatG
8/1986 – 12/1994
Bundesministerium der Justiz
11/1982 – 8/1986
Richterin in Zivilsachen am Amtsgericht Aschaffenburg, Richterin (Große Strafkammer und Jugendschutzkammer) am Landgericht Aschaffenburg, Staatsanwältin beim Landgericht Aschaffenburg
1982
2. Staatsexamen
10/1974 – 12/1979
Studium der Rechtswissenschaften an der Maximilians Universität Würzburg,
1. Staatsexamen

Derzeitige Arbeitsfelder
- Vorsitzende des 1. Nichtigkeitssenats
- Gerichtsverwaltung

Sonstige Aktivitäten:
Verschiedene Veröffentlichungen, Vorträge zum gewerblichen Rechtsschutz im In- und Ausland

Beate Schmidt

Liebe Frau Prof. Klug,
sehr geehrte Damen und Herren,

im deutschen Patentrecht gilt bekanntlich das Trennungsprinzip. Über Rechtsbeständigkeit und Verletzung desselben Schutzrechts wird durch unterschiedliche Gerichte in unterschiedlichen Verfahren unabhängig voneinander entschieden. Kritiker des Systems bemängeln derzeit vor allem das sogenannte „injunction gap“, also divergierende Verfahrensdauern und Entscheidungen vor den Landgerichten, die als Verletzungsgerichte erster Instanz fungieren, und den Nichtigkeitssenaten des Bundespatentgerichts. Während in vielen Verletzungsverfahren häufig innerhalb von bis zu zwei Jahren erstinstanzliche Entscheidungen ergehen und zudem weit früher einstweilige Anordnungen mit zum Teil einschneidenden Auswirkungen erlassen werden, liegt das erste Urteil in einem Nichtigkeitsverfahren oft erst nach mehr als zwei Jahren vor. Da die Zivilgerichte grundsätzlich an die Rechtswirksamkeit des eingetragenen Patents gebunden sind, und von der Möglichkeit der Aussetzung des Verfahrens bis zur Entscheidung über die Wirksamkeit des Patents derzeit kaum Gebrauch machen, kommt es im Verletzungsverfahren nicht selten zu positiven Entscheidungen zu Gunsten des Patentinhabers, obwohl später das Patent im Nichtigkeitsverfahren ganz oder teilweise für nichtig erklärt wird.

Spricht diese in der Tat unerfreuliche Situation, die potentielle Verletzer häufig – mehr oder weniger freiwillig – durch Vereinbarungen lösen (müssen – böse Zungen sprechen hier auch von Erpressungsmöglichkeiten), grundsätzlich gegen das Trennungsprinzip?

Aus meiner Sicht: nein. Die Stärke des Trennungsprinzips gründet auf den Stärken des Bundespatentgerichts mit dem Alleinstellungsmerkmal einer Vielzahl technisch vorgebildeter Mitglieder in seinen Spruchkörpern. Eine Geschäftsverteilung, die sich an der fachlichen Qualifikation dreier technischer Mitglieder eines Nichtigkeitssenats orientiert und nach IPC-Klassen ausgerichtet ist, stellt sicher, dass über den Bestand eines Schutzrechts Spezialisten des jeweiligen Fachgebiets zusammen mit erfahrenen Juristinnen und Juristen entscheiden. Alle technisch vorgebildeten Senatsmitglieder verfügen über langjährige Erfahrung als Patentprüfer und kennen sich im Patentrecht aus. Gerade in diesem Punkt unterscheiden sich die – zudem „inhouse“ verfügbaren – Experten des Bundespatentgerichts regelmäßig deutlich von externen Sachverständigen, denen als Spezialisten für die technischen Fragen nicht selten die patentrechtlichen Kenntnisse fehlen. Vor diesem Hintergrund stellt die Entscheidung über Patentrechte allein durch juristisch vorgebildete Richter, meist zwingend mit Hilfe von Sachverständigen, keine praktikable, jedenfalls keine bessere, Lösung dar.

Auch Art. 33 EPG-Übereinkommen stellt mit der Kombination von Elementen aus Trennungs- und Einheitsprinzip derzeit keine Alternative zu Verfügung. Im Angesicht des nun vollzogenen Brexit und vor dem Hintergrund der noch anhängigen Verfassungsbeschwerde bleibt hier die künftige Entwicklung abzuwarten. Der vorgesehene Einsatz nur eines einzelnen technisch vorgebildeten Mitglieds – zusammen mit zwei oder drei Juristen – wird jedenfalls der Entscheidungsfindung in technischer Hinsicht ein anderes Gepräge verleihen, als dies im Rahmen der kritischen Auseinandersetzung dreier „Techniker“ im Patentnichtigkeitsverfahren vor dem Bundespatentgericht aktuell möglich ist. Erfahrungsgemäß lassen sich Juristen ja nur schwer vom Gegenteil überzeugen – ein einzelner Techniker dürfte da eine schwere Aufgabe vor sich haben!

Was also ist zur Verringerung des „injunction gaps“ und zur besseren Vereinbarkeit von Verletzungs- und Nichtigkeitsverfahren zu tun?

Der vor wenigen Tagen veröffentlichte Diskussionsentwurf zum Patentrechtsmodernisierungsgesetz (Entwurf eines zweiten Gesetzes zur Vereinfachung und Modernisierung des Patentrechts) enthält hierzu wichtige Schritte in die richtige Richtung:

Die Nichtigkeitssenate des Bundespatentgerichts sollen in neu anhängig werdenden Nichtigkeitsverfahren den mit dem 1. Patentrechtsmodernisierungsgesetz eingeführten Hinweis nach § 83 Abs. 1 PatG bereits sechs Monate nach Eingang der Patentnichtigkeitsklage an die Beteiligten – dazu gehört dann künftig auch das Verletzungsgericht – übersenden. Dies kann gelingen,

- wenn der aktuelle Stellenengpass beim Bundespatentgericht überwunden wird, damit die noch vorhandenen Bestände abgebaut werden können,
- wenn die Verfahrensbeteiligten ihren Vortrag in Klage und Widerklage auf die wesentlichen Aspekte fokussieren und
- wenn nur die binnen gesetzter knapper Fristen (vgl. Diskussionsentwurf, § 82 Abs. 3 PatG n. F.) eingegangene Informationen für den Hinweis berücksichtigt werden müssen.

Gemeinsam mit dem BMJV sind hier die ersten Weichen bereits gestellt: Die drohende Schließung eines Nichtigkeitssenats für 2020 wurde abgewendet, die Ausschreibung für die Nachbesetzung von drei im Laufe des Jahres freiwerdenden und die Besetzung von vier neuen technischen Richterstellen ist eingeleitet. Die genauen Berechnungen für eventuellen Personalmehrbedarf zur zügigen Umsetzung der im Gesetzentwurf auferlegten Verpflichtungen werden gerade durchgeführt – anders als beim 1. Patentrechtsmodernisierungsgesetz, wo die Einführung des Zwischenbescheids erhebliche Mehrarbeit versursachte, ohne dass dem bei der Personalausstattung Rechnung getragen wurde, werden die Auswirkungen der Neuregelung diesmal einkalkuliert.

Wir erhoffen uns von kürzeren Fristen und einem frühen Zwischenbescheid eine Konzentrierung des Streitstoffs auf die wesentlichen, wirklich entscheidungserheblichen Argumente, da verfahrensleitende Maßnahmen so schon in einem frühen Stadium möglich werden. Andererseits bleibt für die Parteien die Möglichkeit, nach dem Zwischenbescheid weitere – auch neue – Argumente vorzubringen und geänderte Anträge zu stellen, in vollem Umfang erhalten.

Vorteilhaft auswirken wird sich auch, wenn zwischen der Erhebung von Verletzungs- und zugehöriger Nichtigkeitsklage möglichst wenig Zeit verstreicht. Eine rasche Reaktion lohnt sich hier gerade aus Sicht der Verletzungsbeklagten: Je zügiger eine Nichtigkeitsklage erhoben wird, umso weniger Zeit vergeht bis zur Klärung der Rechtsbeständigkeit des Streitpatents. Auch bei einer Entscheidung für oder gegen eine gütliche Einigung zur Vermeidung einer Unterlassungsverfügung im Verletzungsprozess kann sich eine frühe vorläufige Einschätzung des Bundespatentgerichts in seinem Hinweis gem. § 83 Abs. 1 PatG als hilfreich erweisen.

Die mit den Verletzungsverfahren befassten Gerichte sollten zudem ihre Aussetzungspraxis ändern. Vergegenwärtigt man sich, dass das angegriffene Patent in etwa 60 - 70% aller vor dem Bundespatentgericht anhängig gewordenen Nichtigkeitsverfahren nicht oder nicht im ursprünglich angegriffenen Zustand aufrechterhalten bleibt, sollte die Aussetzung von Verletzungsverfahren nicht, wie derzeit, mit höchstens 10% die Ausnahme bleiben, sondern bei Vorliegen entsprechender Hinweise des BPatG nach § 83 PatG, mit der Begründung zur Regel werden, dass gem. § 148 ZPO das Klagepatent mit überwiegender Wahrscheinlichkeit keinen oder nicht in der eingetragenen Fassung Bestand haben wird.

Wenn alle am Verfahren Beteiligten auf diese Weise zusammenarbeiten, wird es gelingen, die vor den Verletzungsgerichten und dem Bundepatentgericht anhängigen Patentstreitverfahren besser zu synchronisieren und ein allzu großes zeitliches wie inhaltliches Auseinanderfallen der jeweiligen Entscheidungen zu vermeiden.

Auch die gegenseitige Anerkennung dürfte durch eine solche engere Verknüpfung der Verfahren steigen – dies gilt im umgangssprachlichen ebenso wie im Rechtssinne. Zwar sind Verletzungsgerichte und Nichtigkeitssenate grundsätzlich nicht an die Entscheidungen des jeweils anderen Gerichts gebunden; Rechtsfragen wie die Bestimmung des Sinngehalts von Patentansprüchen vermögen sie jeweils eigenverantwortlich zu entscheiden[1]. Anderseits sind Verletzungsgerichte und Nichtigkeitssenate – soweit es um Rechtsfragen geht – verpflichtet, sich mit den Gründen auseinanderzusetzen, die bei einer vorangegangenen Entscheidung über das gleiche Schutzrecht zu einem abweichenden Ergebnis geführt haben[2]. Diesem Grundsatz entsprechend sollte künftig der frühzeitig ergangene Hinweis des Nichtigkeitssenats – der sich auch mit der Auslegung von Patentansprüchen befasst und dem Diskussionsentwurf, § 82 Abs. 3 PatG n. F., zufolge dem Verletzungsgericht künftig von Amts wegen zu übermitteln ist – im anhängigen Verletzungsverfahren Beachtung erfahren.

Unter Beibehaltung des Trennungsprinzips profitierten auf diese Weise die Verfahrensbeteiligten des Verletzungsverfahrens von der in den Nichtigkeitssenaten des Bundespatentgerichts vorhandenen Personalkapazität und besonderen fachspezifischen Qualifikation. Erwarten können sie auch eine bessere Vorhersehbarkeit und größere Rechtssicherheit in der ersten Instanz – auch und gerade bei der Diskussion einer möglichen gütlichen Einigung.

[1] vgl. BGH X ZR 193/03, Tz. 15, BGHZ 186, 90 – Crimpwerkzeug III
[2] vgl. BGH Xa ZB 10/19, Tz. 14, GRUR 2010, 950 – Walzenformgebungsmaschine

Cornelia Rudloff-Schäffer

Vortrag:
Gute Patente - eine gemeinsame Aufgabe

Institution/Position:
Präsidentin des Deutschen Patent- und Markenamts

Wissenschaftlicher/beruflicher Werdegang:
Seit 1. Januar 2009
Präsidentin des Deutschen Patent- und Markenamts (DPMA)
2006 bis 2008
Leiterin der Hauptabteilung 3 (Marken und Muster) im DPMA in München und Jena
2001
Wechsel als Leiterin der Rechtsabteilung zum DPMA in München
1996 bis 1998
Leiterin des Referats „Rechtsfragen der neuen Technologien in den Naturwissenschaften, Bioethik“
ab Ende 1998 bis 2001
Referatsleiterin „Markenrecht, Recht gegen den unlauteren Wettbewerb“ im Bundesministerium der Justiz, Bonn/Berlin
1991 bis 1996
Referentin im Bundesministerium der Justiz, Bonn, zunächst im Referat „Patent- und Geschmacksmusterrecht“, ab 1994 im Referat „Markenrecht, Recht gegen den unlauteren Wettbewerb“
1984 bis 1991
Wissenschaftliche Angestellte am Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Patent-, Urheber- und Wettbewerbsrecht (jetzt Max-Planck-Institut für Innovation und Wettbewerb) und am Institut für gewerblichen Rechtsschutz der Ludwig-Maximilians-Universität München

Sonstige Aktivitäten:
Mitautorin des Standardkommentars „Schulte, Patentgesetz mit EPÜ“
Seit 2009 Kuratoriumsmitglied des Deutschen Zukunftspreises des Bundespräsidenten
Mitglied des Verwaltungsrates des Europäischen Patentamts
Mitglied Gesamtvorstand der Deutschen Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz
Seit 2015 Vorsitzende des Kuratoriums des Max-Planck-Instituts für Innovation und Wettbewerb

Cornelia Rudloff-Schäffer

Gute Patente - eine gemeinsame Aufgabe

In Patentverletzungsverfahren versucht einer der Beteiligten sein „gutes Recht“ durchzusetzen. Dies geschieht nicht beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA), sondern vor den ordentlichen Gerichten. Das DPMA ist jedoch neben Erfindern, Anmeldern, Patentanwälten und Patentingenieuren maßgeblich am Zustandekommen von „guten“ – also validen – Patenten beteiligt.

Ein „gutes“ Patent ist eines, das sich verwerten lässt und so für den Inhaber einen Mehrwert darstellt. Von elementarer Wichtigkeit sind die rechtzeitige Rechtssicherheit und ein konkreter Schutz durch maßgeschneiderte Patentansprüche. Der neue und erfinderische Beitrag zum Stand der Technik und der Schutzbereich müssen gut erkennbar sein, damit das Patent die Erfindung schützt. Dies bringt Rechtssicherheit nach innen und außen mit sich.

Im Fall von Rechtsbestandsverfahren sind präzise und griffig formulierte Patentansprüche für alle Beteiligten wichtig. Hier ist vor allem die Unterstützung von Patentingenieuren und Patentanwälten gefragt. Der vom DPMA angebotene erweiterte Recherchebericht nach § 43 PatG kann bei der Anpassung der Prüfungsunterlagen Hilfestellung geben.

Das DPMA steht vor einer großen Herausforderung: der Patentflut. Vor allem aus dem asiatischen Raum nimmt die Menge an Patentinformation rapide zu. Dies erschwert den Patentprüfern die Recherche, da sie eine immer größer werdende Menge an Prüfstoff berücksichtigen müssen. Außerdem werden sowohl die Anmeldungen als auch der Prüfstoff mit dem Fortschreiten der Technik immer komplexer. Um dennoch weiterhin die hohe Qualität der Patentprüfung zu gewährleisten, hat das DPMA in den vergangenen 24 Monaten rund 170 zusätzliche Patentprüferstellen geschaffen und sieben neue Patentabteilungen gegründet. Trotz Fachkräftemangel hielt das Amt dabei an seinen bewährten hohen Eingangsvoraussetzungen für Patentprüferinnen und -prüfer fest.

Neben den menschlichen Ressourcen spielt die IT-Ausstattung eine wesentliche Rolle, um der Patentflut Herr zu werden. Das DPMA optimiert daher fortwährend seine elektronischen Recherchetools und seine Datenbanken. 2019 führte das Amt als Ergänzung zur exakten Suche eine von künstlicher Intelligenz unterstützte kognitive Suche und einen neuen e-Klassifikator ein. Für seine Datenbank erschließt das DPMA neben den Patentdokumenten westlicher Ämter laufend große Mengen asiatischer Patentdokumente und steht dazu in regem Austausch mit den Partnerämtern, vor allem in China und Südkorea.
Ein Land wie Deutschland, das nicht über nennenswerte Rohstoffe verfügt, ist auf Erfindungen angewiesen. Doch nur mit guten Patenten sind Erfindungen auch verwertbar: Dies ist eine Aufgabe, der wir uns gemeinsam stellen müssen.

Ingrid Bichelmeir-Böhn

Vorträge:
Fälschungsbekämpfung – eine Frage der Strategie

Institution/Position:
Schaeffler AG/Leiterin Global Brand Protection

Wissenschaftlicher/beruflicher Werdegang:
Studium der Rechtswissenschaften an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg
Rechtsreferendariat am Oberlandesgericht Nürnberg
Seit Mai 1998 Bereich Gewerblicher Rechtsschutz bei Schaeffler (Marken, Erfindervergütung, IP-relevante Verträge)
Zulassung als Rechtsanwältin
Seit 2007 zuständig für die Bekämpfung der Produkt- und Markenpiraterie bei Schaeffler
Leiterin eines Projektes für Technologien zur fälschungssicheren Kennzeichnung von Verpackungen und Produkten

Derzeitige Arbeitsfelder:
Bekämpfung der Produkt- und Markenpiraterie

Sonstige Aktivitäten:
- Verschiedene Seminare und Vorträge zum Thema Produkt- und Markenpiraterie, Anforderungen an Sicherheitstechnologien, Voraussetzungen für die Bekämpfung von Fälschungen auf organisatorischer und rechtlicher Basis. U. a. Gastdozentin an der Eidgenössischen Hochschule Luzern
- Mitglied des Anti-Counterfeiting Committees der World Bearing Association (WBA)
- Vorsitzende des WBA Subcommittees Marketing und Communication
- Co-Vorsitzende des Arbeitskreises Gewerblicher Rechtsschutz beim VDMA
- Revisorin beim Aktionskreis gegen Produkt- und Markenpiraterie e.V. (APM)

SCHAEFFLER

Fälschungsbekämpfung – eine Frage der Strategie

Ein Erfahrungsbericht von Schaeffler

SCHAEFFLER

Agenda - Fälschungsbekämpfung – eine Frage der Strategie

1. **Schaeffler auf einen Blick**
2. Problemanalyse - Know your enemy!
3. Handlungsoptionen des Markenherstellers
4. Brand Protection Strategie
5. Beispiele

Alle Rechte vorbehalten für Schaeffler Technologies AG & Co. KG, insbesondere für den Fall einer Schutzrechtserteilung.

Schaeffler auf einen Blick

SCHAEFFLER

Schaeffler in Zahlen – Starke Ausgangsbasis

Starke Kundenbasis mit rund **11.800** Kunden

Rund **14,2 Mrd.** EUR Umsatz in 2018

Mehr als **2.400** Patentanmeldungen in 2018

1,1 Mio. verarbeitete Tonnen Stahl p.a.

SCHAEFFLER

Aktuell **71** Werke
20 R&D Zentren

Mehr als 170 Standorte in **50** Ländern

Hohe Ergebnisqualität **9,7%** EBIT Marge in 2018[1]

Zirka **89.000** Mitarbeiter weltweit[2]

Weit über **10.000** unterschiedliche Produkte

[1] Vor Sondereffekten | [2] Stand 30. September 2019

Schaeffler auf einen Blick

SCHAEFFLER

Drei Sparten – Automotive OEM, Automotive Aftermarket und Industrie

Automotive OEM | Systeme

Motorsysteme

Getriebesysteme

Fahrwerksysteme

Hybride und elektrische Antriebssysteme

Automotive Aftermarket | Segmente

PKW

Leichte Nutzfahrzeuge

Schwere Nutzfahrzeuge

Traktoren & Landmaschinen

Services

Industrie | Sektorencluster

Wind

Raw Materials

Aerospace

Railway

Offroad

Two Wheelers

Power Transmission

Industrial Automation

Alle Rechte vorbehalten für Schaeffler Technologies AG & Co. KG, insbesondere für den Fall einer Schutzrechtserteilung.

SCHAEFFLER

Agenda - Fälschungsbekämpfung – eine Frage der Strategie

1 Schaeffler auf einen Blick

2 **Problemanalyse - Know your enemy!**

3 Handlungsoptionen des Markenherstellers

4 Brand Protection Strategie

5 Beispiele

Alle Rechte vorbehalten für Schaeffler Technologies AG & Co. KG, insbesondere für den Fall einer Schutzrechtserteilung.

Problemanalyse - Know your enemy!

SCHAEFFLER

Email-Angebote

Dear Mr

Good morning!

Very glad to get your email, and yes, we can offer all kinds of SKF and FAG bearings.

But you know, not the genuine ones, high copy bearings.

Below will attach some order photos for your reference.

For the Custom Clearance, we can deal with our side in China.

But in Germany, need you to **find a local agent**, which can help you to slove the problems.

Maybe need to spend some money or others.

Last month I have sent four pallets to Germany Hamburg, by sea safely.

And now the bearings on the way to East Europe, SKF brand.

Besides NSK NTN INA IKO KOYO NACHI TIMKEN ASAHI brands, all available!

If you are interested, please email me or whats app:+8615055124846.

Skype: skf.bearings10, thanks!

Dear Mr

Good day!
Very gald that you like our bearings, thanks so much!

One of my customer uses our Chinese cooperated shipping forwarder to Germany.
Below attached the B/L photos, please take as reference, thanks!
Maybe it can help, I think.

Any other needs or questions, welcome to contact me all the time!

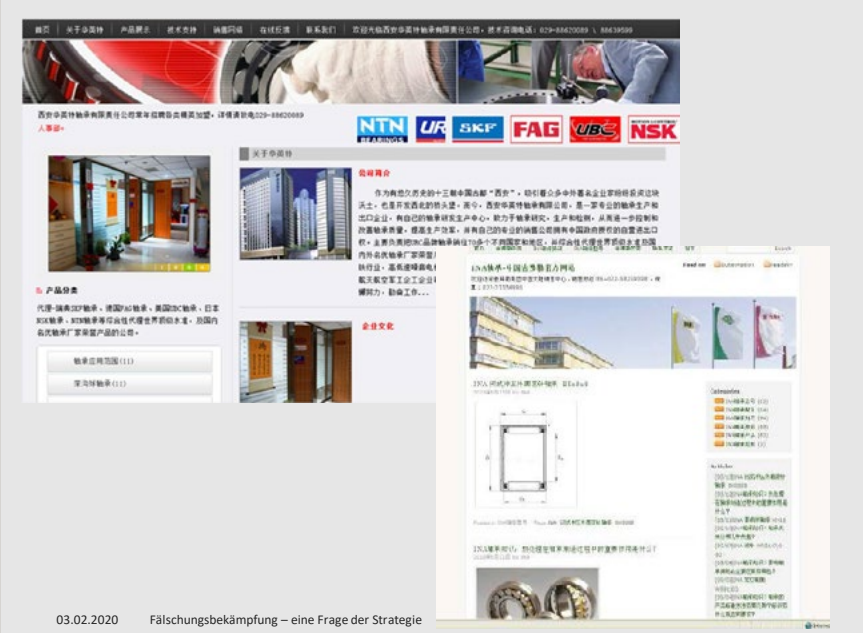
SHIPPER/EXPORTER(Shipper/Exporter's name,address,attn,fax,tel) MOK INT'L LIMITED MAN SHUNG INDUSTRIAL BLDG 7 LAI YIP ST, KWUN TONG KOWLOON HONG KONG		Bill of lading number [redacted] Shenzhen Huin International Logistics Co.,Ltd
CONSIGNEE(Consignee's name,address,attn,fax,tel) [redacted]		BILL OF LADING PORT TO PORT OR COMBINED TRANSPORT RECEIVED in apparent good order and condition except as otherwise noted the total number of Containers or other packages or units enumerated below for transportation from the place of receipt to the place of delivery subject to the terms hereof. One of the original Bills If Lading must be surrendered duly endorsed in exchange for the Goods or Delivery Order. IN WITNESS where of the number of original Bills of Lading stated below have been signed,one of which being accomplished, the other(s) to be void.
NOTIFY PARTY(Notify party's name,address,attn,fax,tel) SAME AS CONSIGNEE		
PRE-CARRIAGE BY	PLACE OF RECEIPT SHENZHEN	FORWARDING AGENT(References) WEISS OCEAN + AIR CARGO GMBH HERRENGRABEN 3 20459 HAMBURG GERMANY LORI#: 062737906 TEL: 49-40 540053904 FAX: 49-40 540053960
OCEAN VESSEL/VOY NO SEASPAN HUDSON/001W	PORT OF LOADING HONGKONG	
PORT OF DISCHARGE HAMBURG	PLACE OF DELIVERY HAMBURG	
MARKS AND NUMBERS / NUMBER OF	GROSS / MEASUREMENT(CBM)	

Alle Rechte vorbehalten für Schaeffler Technologies AG & Co. KG, insbesondere für den Fall einer Schutzrechtserteilung.

Problemanalyse - Know your enemy!

SCHAEFFLER

Vertriebswege / Problematik



- Missbrauch von B2B Handelsplattformen wie bearingnet.com, alibaba.com, ec21.com, ecplaza.com, um gefälschte Ware zu vertreiben.
- Die meisten Anbieter sind nicht-autorisierte Händler, auch wenn sie sich auf ihren Websites und in ihren Angeboten als solche ausgeben!
- Auch hier empfiehlt sich ein Check bei der Vertriebspartnersuche auf schaeffler.com

Alle Rechte vorbehalten für Schaeffler Technologies AG & Co. KG, insbesondere für den Fall einer Schutzrechtserteilung.

Problemanalyse - Know your enemy!

SCHAEFFLER

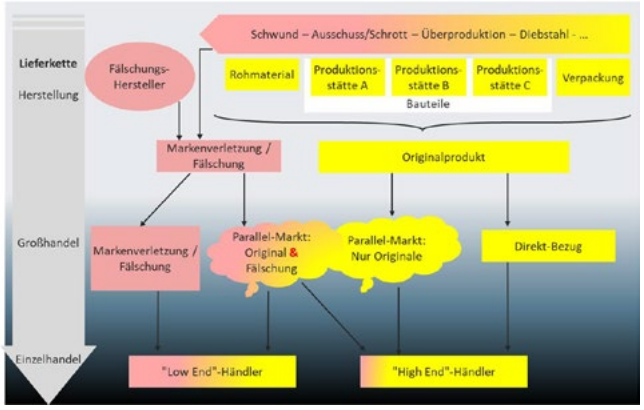
Gefälschte Zertifikate - Lieferscheine

Alle Rechte vorbehalten für Schaeffler Technologies AG & Co. KG, insbesondere für den Fall einer Schutzrechtserteilung.

Problemanalyse - Know your enemy!

SCHAEFFLER

Wertschöpfungskette – kritische Einfallstore für Fälschungen



- Produktpiraten gehen grenzüberschreitend, systematisch und sehr organisiert vor.
- Die Markeninhaber, aber auch die Händler, werden an sämtlichen Punkten der Wertschöpfungskette durch Produktpiraterie geschädigt, Absatz, Herstellung und Service sind jedenfalls betroffen.
- Gefahr, von aggressiven Piraten regional vollständig aus dem Markt gedrängt zu werden.
- Die organisierte Kriminalität bedroht die gesamte Wertschöpfungskette
- Strategischer Ansatz gegen Piraterie ist eine betriebswirtschaftliche Notwendigkeit. Mix aus juristischen, produktbezogenen und weiteren Maßnahmen.

Alle Rechte vorbehalten für Schaeffler Technologies AG & Co. KG, insbesondere für den Fall einer Schutzrechtserteilung.

SCHAEFFLER

Agenda - Fälschungsbekämpfung – eine Frage der Strategie

1 Schaeffler auf einen Blick

2 Problemanalyse - Know your enemy!

3 **Handlungsoptionen des Markenherstellers**

4 Brand Protection Strategie

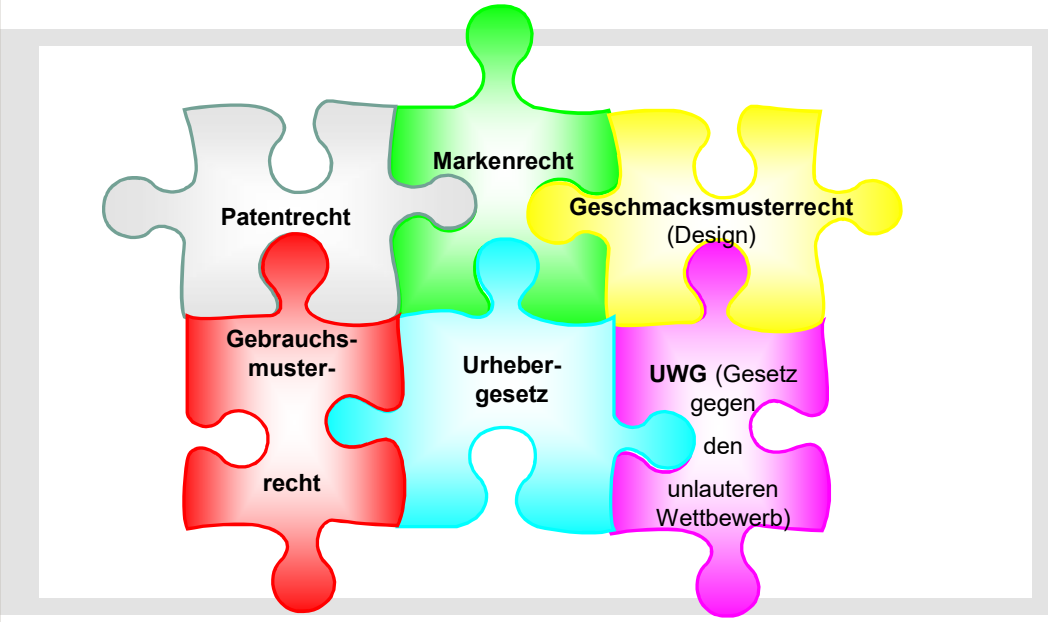
5 Beispiele

Alle Rechte vorbehalten für Schaeffler Technologies AG & Co. KG, insbesondere für den Fall einer Schutzrechtserteilung.

Handlungsoptionen des Markenherstellers

SCHAEFFLER

Gewerbliche Schutzrechte nutzen



- Kombination technischer und nichttechnischer Schutzrechte
- Regionale Abdeckung beachten!
- Herstellungsländer, Vertriebsregionen, bekannte Drehscheiben berücksichtigen

Alle Rechte vorbehalten für Schaeffler Technologies AG & Co. KG, insbesondere für den Fall einer Schutzrechtserteilung.

Handlungsoptionen des Markenherstellers

SCHAEFFLER

Organisatorische Maßnahmen

- Zugangskontrollen (physisch, IT …)
- Rollenmodelle (z. B. SAP: Nur Zugang zu den Daten, die tatsächlich benötigt werden – "Need-to-know"-Basis)
- Datenklassifizierung – Risikoeinstufung Geheimhaltungsinteresse
- Angebots- und Lieferzeichnung ohne Detailbemaßung, nur die Informationen, die der Kunde tatsächlich benötigt
- Kritisches Know-how nur einem kleinen Kreis zugänglich. Beispiel: Authentisierungs-Spezialisten – keine Weitergabe von Details zur Fälschungserkennung an „Jedermann“

- Gute Vernetzung zum eigenen Vertrieb (Marktkenntnisse)
- Sensible Schadensanalyse / Reklamationsbearbeitung
- Eigene Ermittlungen / Zusammenarbeit mit Dienstleistern
- Zusammenarbeit mit Behörden

Alle Rechte vorbehalten für Schaeffler Technologies AG & Co. KG, insbesondere für den Fall einer Schutzrechtserteilung.

Handlungsoptionen des Markenherstellers

Proaktive und Reaktive Maßnahmen

SCHAEFFLER

Proaktive Maßnahmen

- Verwendung von Sicherungsmitteln
- Zusammenarbeit mit Verbänden
- Erhöhung der Sensibilität
  - Interne Information
  - Schulung von Kunden und Händlern
  - Aufklärung der Öffentlichkeit
- Online-Monitoring

Reaktive Maßnahmen

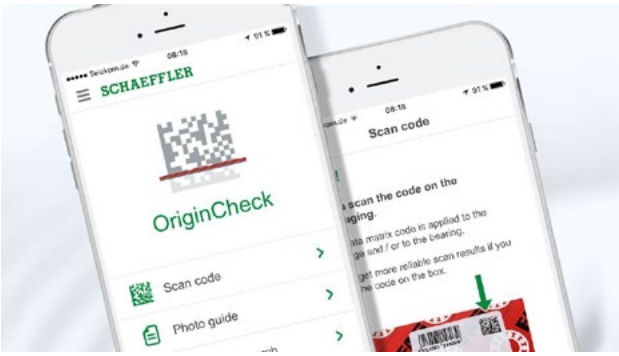
- Abmahnungen
- Zivilrechtliche Maßnahmen inkl. Einstweilige Verfügung
- Strafrechtliche Maßnahmen
- Grenzbeschlagnahme – Zusammenarbeit mit dem Zoll
- Zeitungsanzeigen

Alle Rechte vorbehalten für Schaeffler Technologies AG & Co. KG, insbesondere für den Fall einer Schutzrechtserteilung.

Handlungsoptionen des Markenherstellers

Fälschungsauthentisierung – Fallstricke vermeiden!

SCHAEFFLER



- Fälschungen sind in vielen Fällen nur durch den Fachmann vom Original zu unterscheiden.
- Auch optisch sehr gute Fälschungen entsprechen in der Regel nicht den Qualitätsanforderungen → schlechtere Materialqualität, vom Original abweichende Abmessungen …
- Eine Liste mit Fälschungsmerkmalen könnte in falsche Hände gelangen und als Anleitung für Fälscher dienen.

  → Informationen zur Fälschungserkennung - mit Ausnahme offener Kennzeichen – sind **streng vertraulich** zu behandeln

Alle Rechte vorbehalten für Schaeffler Technologies AG & Co. KG, insbesondere für den Fall einer Schutzrechtserteilung.

Handlungsoptionen des Markenherstellers

SCHAEFFLER

DMC (Data-Matrix-Code)

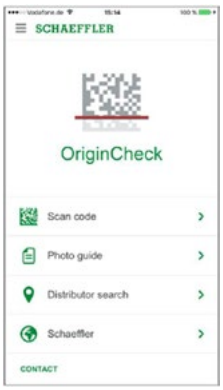
Früher

Anonyme Masse an Teilen

Heute/Zukunft

Jedes Teil hat seine eigene Identität

Data-Matrix-Code
GS1-Standard
Schaeffler-Code

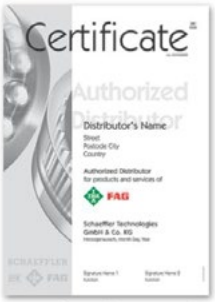


Alle Rechte vorbehalten für Schaeffler Technologies AG & Co. KG, insbesondere für den Fall einer Schutzrechtserteilung.

Handlungsoptionen des Markenherstellers

SCHAEFFLER

Produktpiraterie



Original

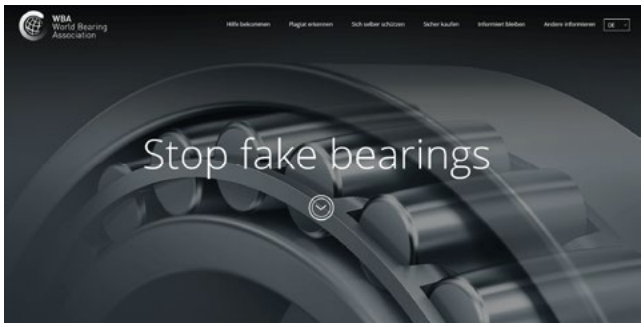
Fälschung

Alle autorisierten Schaeffler-Vertriebspartner Industrie sind auf unserer Website gelistet. Hier können Sie überprüfen, ob Ihr Händler dazugehört.
www.schaeffler.de → Vertrieb → Vertriebsgesellschaften/Vertriebspartner

Handlungsoptionen des Markenherstellers

SCHAEFFLER

Öffentlichkeitarbeit – Verbandsarbeit, z. B. WBA - eigene Veröffentlichungen



SCHAEFFLER

Agenda - Fälschungsbekämpfung – eine Frage der Strategie

1. Schaeffler auf einen Blick
2. Problemanalyse - Know your enemy!
3. Handlungsoptionen des Markenherstellers
4. **Brand Protection Strategie**
5. Beispiele

Alle Rechte vorbehalten für Schaeffler Technologies AG & Co. KG, insbesondere für den Fall einer Schutzrechtserteilung.

SCHAEFFLER

Brand Protection Strategie

- Reduzierung von Risiken für Hersteller, Händler und Endverbraucher. Marktbereinigung.
- Sensibilisierung der Öffentlichkeit auf unterschiedliche Weise
- Unterstützung unserer Vertriebspartner, um ihre Rolle als wichtiger Vermittler auf dem Markt zu gewährleisten.

Alle Rechte vorbehalten für Schaeffler Technologies AG & Co. KG, insbesondere für den Fall einer Schutzrechtserteilung.

SCHAEFFLER

Agenda - Fälschungsbekämpfung – eine Frage der Strategie

1. Schaeffler auf einen Blick
2. Problemanalyse - Know your enemy!
3. Handlungsoptionen des Markenherstellers
4. Brand Protection Strategie
5. **Beispiele**

Alle Rechte vorbehalten für Schaeffler Technologies AG & Co. KG, insbesondere für den Fall einer Schutzrechtserteilung.

Beispiele

Fälschungsbeispiele

SCHAEFFLER

Fälschung - Original

- Gefälschte Verpackungen mit gefälschten Produkten
- Gefälschte Verpackungen mit No-Name-Artikeln
- Gefälschte Verpackungen mit alten (auch uralten, teilweise unautorisiert aufgearbeiteten) Artikeln
- Gefälschte Produkte in Originalverpackungen
- Look-Alikes
- Erweiterung unseres Produktspektrums …
- Kopien von Werbemitteln und Katalogen

Alle Rechte vorbehalten für Schaeffler Technologies AG & Co. KG, insbesondere für den Fall einer Schutzrechtserteilung.

Markenpiraterie
Beispiele

Look-Alikes

SCHAEFFLER

Alle Rechte vorbehalten für Schaeffler Technologies AG & Co. KG, insbesondere für den Fall einer Schutzrechtserteilung.

5 Aus der Praxis

Beispiele

SCHAEFFLER

Vernichtungsaktionen weltweit

Alle Rechte vorbehalten für Schaeffler Technologies AG & Co. KG, insbesondere für den Fall einer Schutzrechtserteilung.

Beispiele

SCHAEFFLER

https://www.markenpiraterie-apm.de/248-0-Something-is-wrong.html (Video mit Feuerlöscher)

Alle Rechte vorbehalten für Schaeffler Technologies AG & Co. KG, insbesondere für den Fall einer Schutzrechtserteilung.

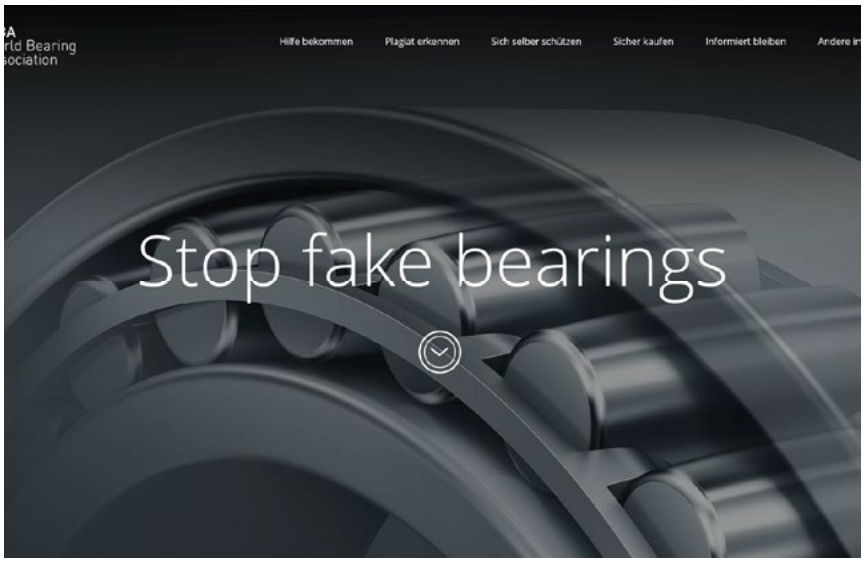
SCHAEFFLER

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Rechtsanwältin
Ingrid Bichelmeir-Böhn
Schaeffler AG
Industriestraße 1 – 3

91074 Herzogenaurach

Tel.: +49 9132 823019
Ingrid.Bichelmeir@schaeffler.com



Alle Rechte vorbehalten für Schaeffler Technologies AG & Co. KG, insbesondere für den Fall einer Schutzrechtserteilung.

Klaus Hoffmeister

Vortrag
Praxis der Grenzbeschlagnahme bei Schutzrechtsverletzungen

Institution/Position:
Generalzolldirektion – Leiter der Zentralstelle Gewerblicher Rechtsschutz

Wissenschaftlicher/beruflicher Werdegang:
1982-1985: Studium in Verwaltungsrecht, Europäische Gesetzgebung und Zollrecht an der Fachhochschule des Bundes für Finanzen, Sigmaringen (abgeschlossen als Dipl.Finw.)

1985-1994: Tätig in den Bereichen Einfuhrabfertigung, grenzüberschreitender Kraftfahrzeugverkehr, Lagerverkehre, Zollwertbemessung, Einfuhrumsatzsteuerrecht.

1995: Vom Bundesministerium der Finanzen beauftragt, eine zentrale Stelle zur Koordinierung des Bereichs Gewerblicher Rechtsschutz aufzubauen.

Seit 1995 Leiter der Zentralstelle Gewerblicher Rechtsschutz bei der Generalzolldirektion

Derzeitige Arbeitsfelder:
Einsatz von künstlicher Intelligenz im Bereich Fälschungserkennung; Zusammenarbeit von Wirtschaft und Zoll zur Steigerung der Aufgriffserfolge bei rechtsverletzenden Produkten

Sonstige Aktivitäten:
Für die Kommission (DG TAXUD) als Experte im Bereich der internationalen Zusammenarbeit und Systemverbesserung im Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes eingesetzt

Praxis der Grenzbeschlagnahme bei Schutzrechtsverletzungen

Generalzolldirektion

Auftrag – Sicherheit und Ordnung

Der Zoll…

- schützt die Europäische Union vor unlauterem und illegalem Handel bei gleichzeitiger **Unterstützung der legalen Wirtschaftstätigkeit**
- gewährleistet **Schutz und Sicherheit** der Europäischen Union und ihrer Bewohner sowie der Umwelt

Generalzolldirektion

Verbote und Beschränkungen

ZOLL

Schutz von geistigen Schutzrechten

Generalzolldirektion

ZOLL

Die Zentralstelle Gewerblicher Rechtschutz…

- …ist die nationale **Beratungs- und Kontaktstelle** für die Wirtschaft in den Bereichen Information, Unterstützung und Rechtsdurchsetzung.
- …ist die **Fachbehörde** der Zollverwaltung im Bereich Gewerblicher Rechtschutz.
- …besitzt als Bewilligungsbehörde **bundesweite und europaweite Zuständigkeit** (1.220 Bewilligungen zur Grenzbeschlagnahme in 2018).

Generalzolldirektion

ZOLL

Die Zentralstelle Gewerblicher Rechtschutz…

- …handelt zum **Schutz** der Wirtschaft und des Verbrauchers.
- …verhindert **zusammen mit den Zolldienststellen** das Inverkehrbringen von schutzrechtsrelevanten Waren.
- …besitzt mit **ZGR @nline** ein modernes IT-Verfahren als vollelektronisches Antrags- und Kommunikationsportal (über 3.000 registrierte Nutzer).

Generalzolldirektion

ZOLL

Das Ausmaß

14. Februar 2020 15. Amberger Patenttag Direktion VI

Generalzolldirektion

Produktpiraten….

- ...**schädigen** die deutsche Wirtschaft ,
- ...vernichten **Arbeitsplätze** in Deutschland,
- ...**schädigen** die Verbraucher,
- ...sind **imageschädigend** für die Rechteinhaber
- ...verlieren im Jahr 2018 in **37.698** Fällen Plagiate an den deutschen Zoll.

Generalzolldirektion

Risiko für den Verbraucher

- **Gesundheitsschädigung**
- **Täuschung des Verbrauchers**
- **Sicherheitsrisiko**

Generalzolldirektion

ZOLL

Statistik

Generalzolldirektion

Aufgriffe

ZOLL

II.2 Entwicklung der Aufgriffzahlen

II.2.1 Anzahl der Aufgriffe

Generalzolldirektion

Herkunftsländer/Aufgriffe

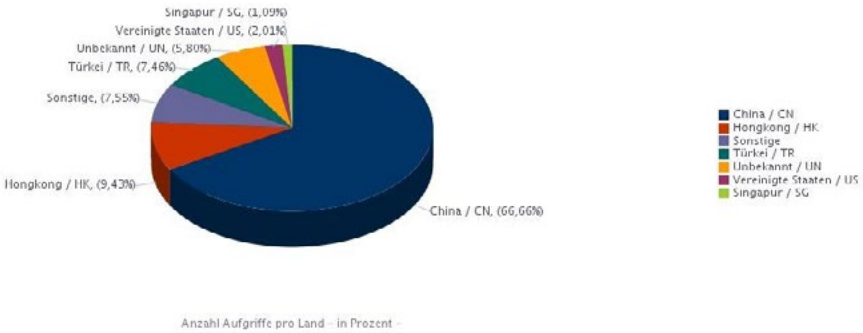
ZOLL

Kapitel VII: Herkunftsländer

VII.1 Prozentuale Aufteilung der Anzahl der Aufgriffe

Jahr 2018

Ländername	Anzahl Aufgriffe pro Land	Anzahl Aufgriffe gesamt	Anzahl Aufgriffe pro Land in Prozent
China / CN	25.128		66,66%
Hongkong / HK	3.556		9,43%
Sonstige	2.848		7,55%
Türkei / TR	2.813	37.697	7,46%
Unbekannt / UN	2.185		5,80%
Vereinigte Staaten / US	756		2,01%
Singapur / SG	411		1,09%



Generalzolldirektion

ZOLL

Statistik im Vergleich

Generalzolldirektion

DE on the Top

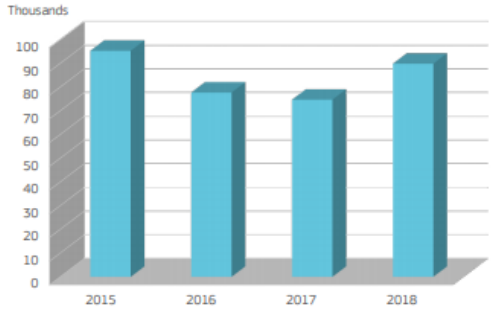
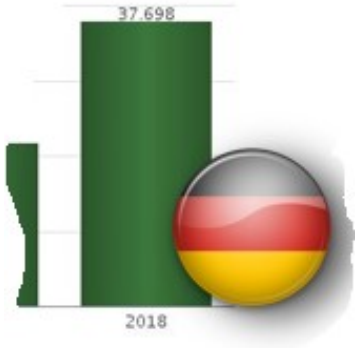


Chart 5. Number of initiated procedures

Year	Number of procedures
2015	95 313
2016	77 705
2017	74 706
2018	89 873

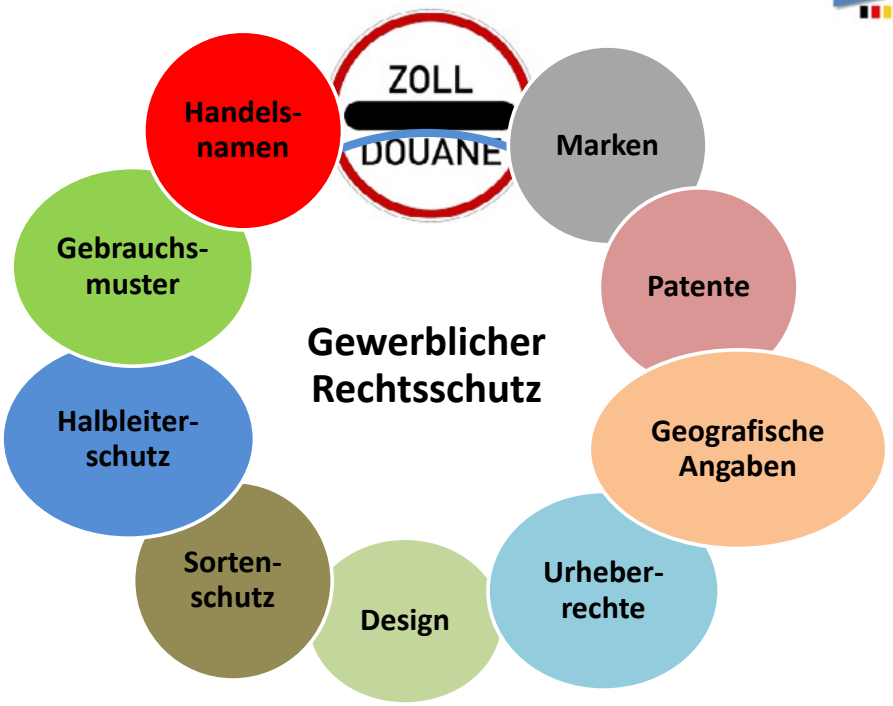


Generalzolldirektion

Die Schutzrechte

Generalzolldirektion

Der Zoll schützt…



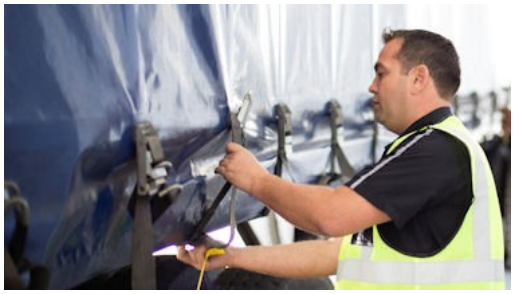
Generalzolldirektion

Der Zoll
Strategisch wertvoller Partner

Generalzolldirektion

Maßnahmen und Aufgaben der Zollverwaltung

ZOLL



...Kontrolle des grenzüber-schreitenden Warenverkehrs….

…„sog. Grenzbeschlagnahme“ als mögliches Schutzinstrument….

Generalzolldirektion

„Grenzbeschlagnahme“, wie geht das ?

ZOLL

Generalzolldirektion

Fakten zum ZOLL

Der deutsche Zoll hat in 2018

- 140 Milliarden Euro eingenommen (= 50% der Steuereinnahmen des Bundes
- 240 Millionen Sendungen im Warenverkehr mit einem Gesamtwert von 1 Billion Euro mit Nicht-EU-Staaten abgefertigt

Generalzolldirektion

ZOLL

Die helfende Hand…

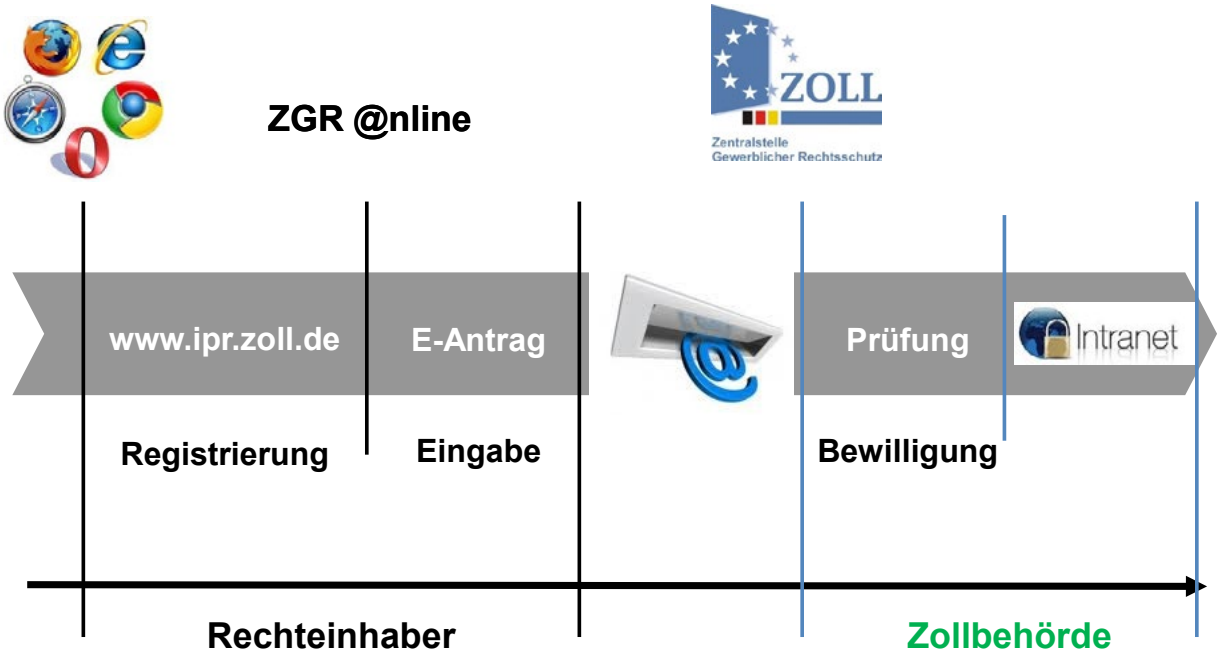
14. Februar 2020 15. Amberger Patenttag Direktion VI

Generalzolldirektion

Zusammenarbeit Wirtschaft/Zoll

Generalzolldirektion

Das Tätigwerden der Zollbehörden



Generalzolldirektion

Login

www.ipr.zoll.de

www.ipr.zoll.de

www.ipr.zoll.de

www.ipr.zoll.de

www.ipr.zoll.de

www.ipr.zoll.de

www.ipr.zoll.de

Generalzolldirektion

BigPoints bei der Antragstellung

Generalzolldirektion

Was gilt es bei der Antragstellung zu beachten?

ZOLL

- Was will ich ?
  - Strategische Ausrichtung
  - Schutzrechtsmanagement
- Welchen Antrag wähle ich ?
  - Unionsantrag
  - Nationaler Antrag
  - Antrag nach dt. Rechtsvorschriften

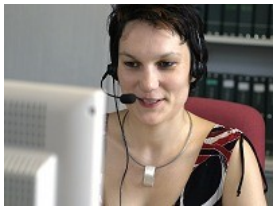
Generalzolldirektion

Was gilt es bei der Antragstellung zu beachten?

ZOLL

- Welche Waren, welche Schutzrechte ?
  - Eingrenzen des Handlungsbereichs der Zollbehörde

- Kontaktadressen ?
  - Rechtlicher Ansprechpartner
  - Sachverständiger
  - Erreichbarkeit



Generalzolldirektion

Was gilt es bei der Antragstellung zu beachten?

ZOLL

- Hinweise für Originalwaren?
  - branchen- und unternehmensindividuell
  - Qualität vor Quantität
  - Bild vor Aufsatz
  - flexible Hinweisgestaltung bei Unionsanträgen
    - Bild und wenig Text
    - Dreisprachig

- Hinweise für Fälschungen ?
  - Keine Einzelfälle
    - mehrfach auftretend
  - mit Original vergleichend
  - Fälscher bekannt ?

Generalzolldirektion

ZOLL

Besonderheiten bei der Antragstellung zu Schutzrechten

Generalzolldirektion

Der Nachweis

- Patent
  - Nachweis der Inhaberschaft
  - Erläuterung des Patentanspruchs
  - Erkennen des Produkts
- Design
  - Nachweis der Inhaberschaft
  - Bildliche und erläuternde Darlegung des Wesentlichen des geschützten Designs
  - Unterscheidung zu anderen Produkten

Generalzolldirektion

Strategie

- In der Nutzung der Schutzrechte–

Patent und Design vs. Marke

Generalzolldirektion

Der Vergleich

ZOLL

Patent/Design

- Antragstellung möglich
- Voraussetzung des Einschreitens wie bei der Marke
- Verfahrensabwicklung wie bei der Marke

- Kaum bekannt
- Schwer zu erkennen

Marke

- Antragstellung möglich
- Voraussetzung des Einschreitens wie bei Patent/Design
- Verfahrensabwicklung wie bei Patent/Design

- Bekannte Rechte
- Einfach zu identifizieren

Generalzolldirektion

ZOLL

Big points auf die zu achten ist…

- Keine Angst vor Patent und Design in einem Antrag
- Klare Darstellung „ was ist das Produkt und was ist das Schutzrecht“
- „Weniger ist mehr“
  - Fokus auf aktuelle Produkte und wenige Rechte setzen

Generalzolldirektion

ZOLL

Das Tätigwerden der Zollbehörde

Generalzolldirektion

Tätigwerden der Zollbehörde

ZOLL

Generalzolldirektion

Das Tätigwerden der Zollbehörden

- Rechteinhaber
- Antrag auf Tätigwerden
- Zentralstelle Gewerblicher Rechtsschutz
- Inhaber einer Entscheidung
- Zolldienststellen
- Aufgriff

Generalzolldirektion

Ablauf

10/20 Arbeitstage
Art. 23 (1), (4)

AdÜ/ZvW
- Anhaltung durch Zoll

Unterrichtung
- Anmelder/Besitzer der Waren
- Inhaber der Entscheidung

Weitere Maßnahmen
- Namen und Daten auf Antrag (Art. 17 (4) VO)
- Besichtigung der Waren / Musterentnahme (Art. 19 VO)

Abschluss
- Vernichtungsbescheid **oder**
- Einleitung eines zivilgerichtlichen Verfahrens (bei Widerspruch) **oder**
- Überlassung

Generalzolldirektion

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

Klaus Hoffmeister

Zentralstelle Gewerblicher Rechtsschutz
Generalzolldirektion

Tel: +49 89 5995 2313
Fax: +49 89 5995 2317
Mail: klaus.hoffmeister@zoll.bund.de

Sebastian Meyer, LL.M.

Vortrag: Markenschutz im Internet: Monitoring und Abstellen von Rechtsverletzungen auf Plattformen
Institution/Position: Leiter der Rechtsabteilung
Wissenschaftlicher/beruflicher Werdegang: Leiter Rechtsabteilung (Prokurist), Schwanhäußer Industrie Holding GmbH & Co. KG 2 Jahre, Sep. 1999 - Aug. 2001 Rechtsanwalt in der Rechts- und Intellectual Property Abteilung Motorola GmbH Ausbildung LL.M. Studium 1 Jahr und 1 Monat, Sep. 1998 - Sep. 1999 Intellectual Property Law, University of London
Derzeitige Arbeitsfelder: Wirtschaftsrecht M&A Arbeitsrecht Datenschutz Gewerblicher Rechtsschutz Produktpiraterie

Jan F. Timme

Vortrag:
Markenschutz im Internet:
Monitoring und Abstellen von Rechtsverletzungen auf Plattformen

Institution/Position:
IPBee GmbH/Geschäftsführer

Wissenschaftlicher/beruflicher Werdegang:
Diplom-Wirtschaftsingenieur, Patentingenieur
Lehraufträge Innovationsmanagement und Patentmanagement an norddeutschen Fachhochschulen

Derzeitige Arbeitsfelder:
Online Brand Protection
Blockchain-Timestamping
Wettbewerbsbeobachtung

Sonstige Aktivitäten:

Beruflich
- Gesellschafter und Partner BlackIP GmbH

Engagement
- ROTARY Club Hamburg-Speicherstadt (Gründungspräsident)
- VEEK e.V. – Versammlung eines Ehrbaren Kaufmanns zu Hamburg
- PLAGIARIUS – Fördermitglied und Jurymitglied 2017

Markenschutz im Internet:

Monitoring und Abstellen von Rechtsverletzungen auf Plattformen

Auf einen Blick

Auf einen Blick

100 % IM FAMILIENBESITZ	STANDORTE IN 22 LÄNDERN WELTWEIT	1855 GEGRÜNDET
5.019 MITARBEITER WELTWEIT*	2.310 MITARBEITER IN DEUTSCHLAND*	713,5 Mio. EURO UMSATZ*

WIR PRODUZIEREN JÄHRLICH 1,5 MILLIARDEN PRODUKTE FÜR DIE GANZE WELT.

UNSERE DREI STANDBEINE SCHAFFEN STABILITÄT UND LASSEN RAUM FÜR NEUES.

cosmetics

1927 Der erste Augenbrauenstift der Welt!

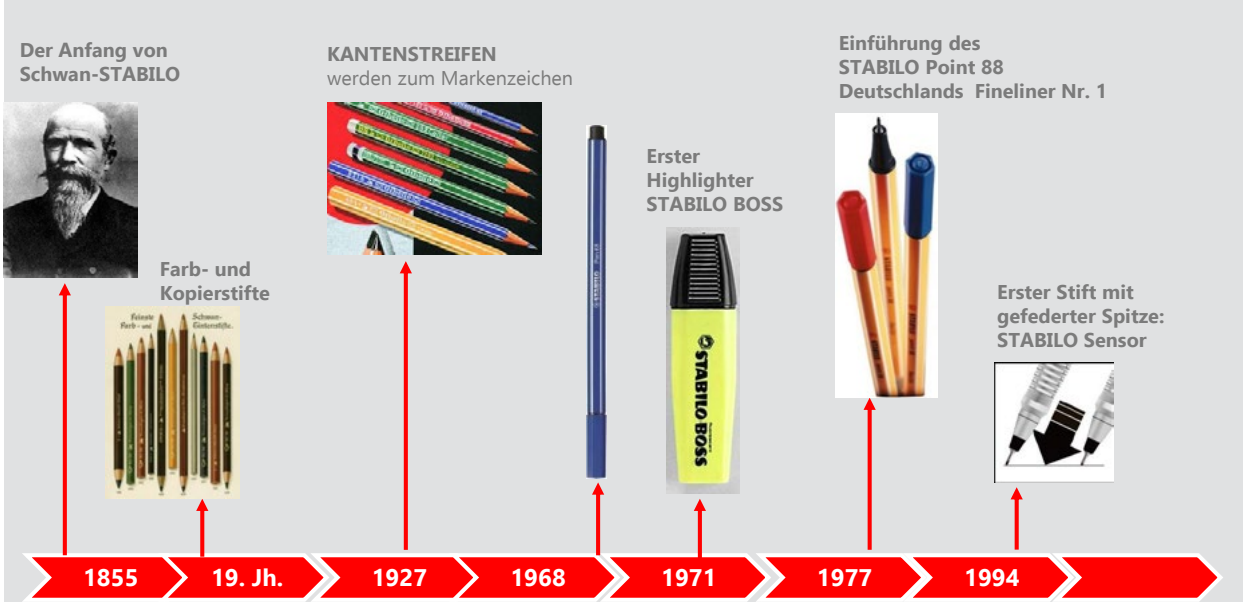
Unlimited Beauty
Seit den 1970ern ist Schwan-Cosmetics der Private-Label-Partner aller renommierten Kosmetikkonzerne weltweit.

Wir haben keine eigene Handelsmarke.

1925 – Die Marke STABILO wird geboren

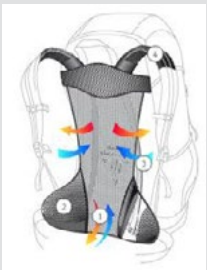
- Erstmals gelingt ein Stift, dessen Mine sehr bruchfest, also stabil ist.
- **Die Marke STABILO ist geboren.**
- Weitere Kernmarke:

STABILO – Power of Innovation



STABILO – Power of Innovation

Marken – Designs – Patente



1898
Hans Deuter gründet die
„Mechanische Segeltuch- und Leinenweberei“ in Augsburg.
Schon bald beliefert das Werk die königlich-bayrische Post mit dem Gesamtbedarf an Briefbeuteln und Säcken

ORTOVOX

Schwan STABILO

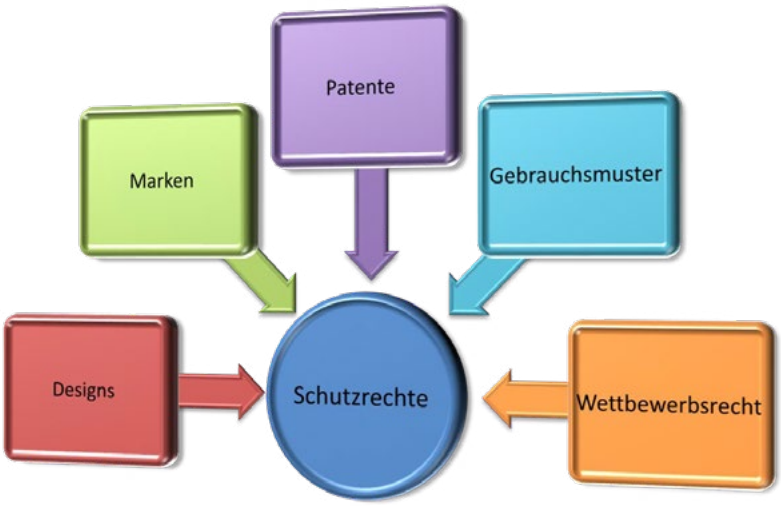
1980 Gründung von ORTOVOX und Entwicklung des ersten Lawinenverschüttetensuchgerätes

maier sports GONSO

1938 gegründet als Immanuel Maier GmbH, übernahm 1970 Gerhard Maier die Geschäftsführung. Aus dem väterlichen Textil-Betrieb machte er rasch einen in der Branche namhaften Kleidungs-Hersteller für die damaligen Trendsportarten Ski und Tennis. Später kam Outdoor dazu. Heutzutage ist Maier Sports aus der Ski- und Outdoorbranche nicht mehr wegzudenken und gilt seit Jahren als Hosen- und Passformspezialist.

Schwan STABILO

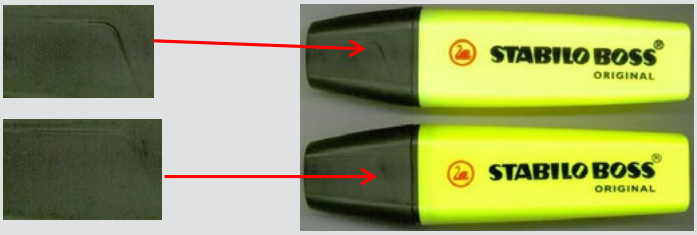
Schutzrechte = Grundvoraussetzung für den Kampf gegen Fälschungen



Markenverletzung: von Offline zu ...

Original

Fälschung



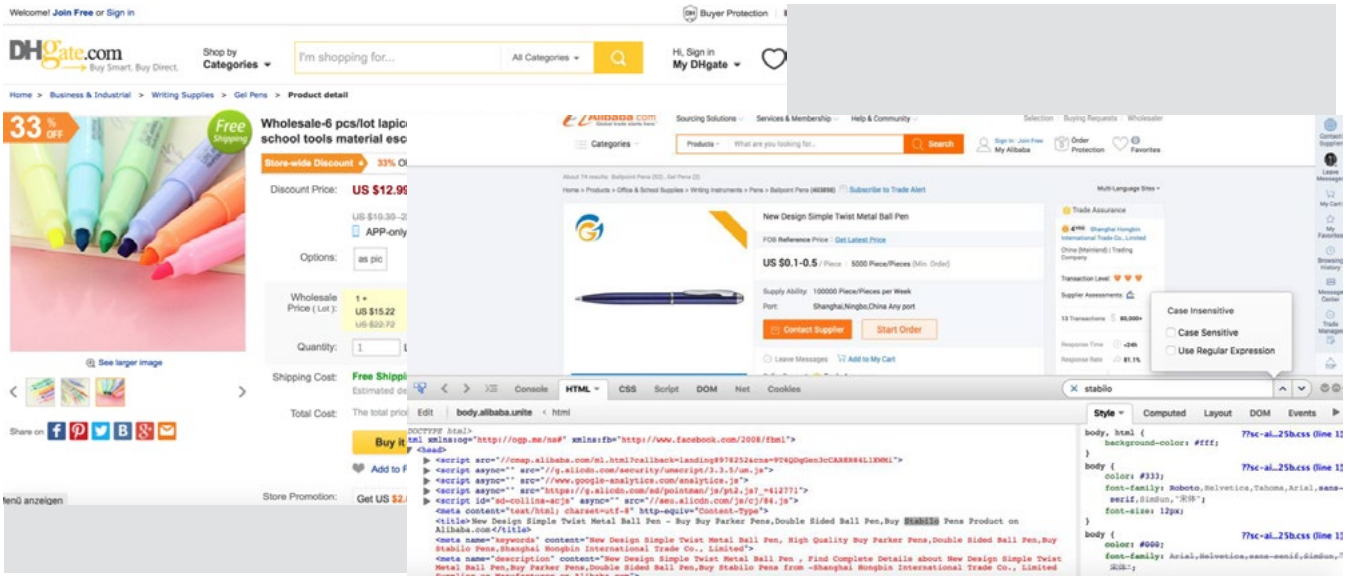
Gleicher Barcode und Farbnummer obwohl verschiedene Farben

Markenverletzung + Wettbewerbsrecht

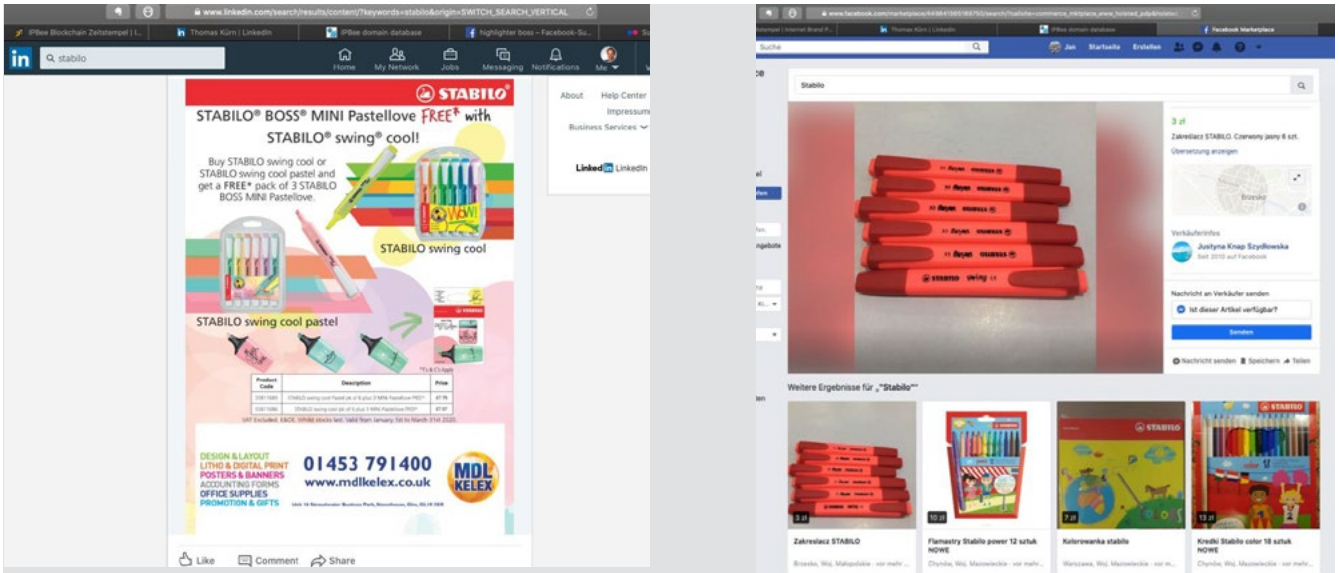
Marken:
STABILO (STAILO), Point 88 (Wort), 3D Marke, Ähnlichkeit „fineliner 99“, Bild auf Verpackung

Wettbewerbsrecht:
Irreführung Verbraucher, mittelbare Herkunftstäuschung, Rufausbeutung

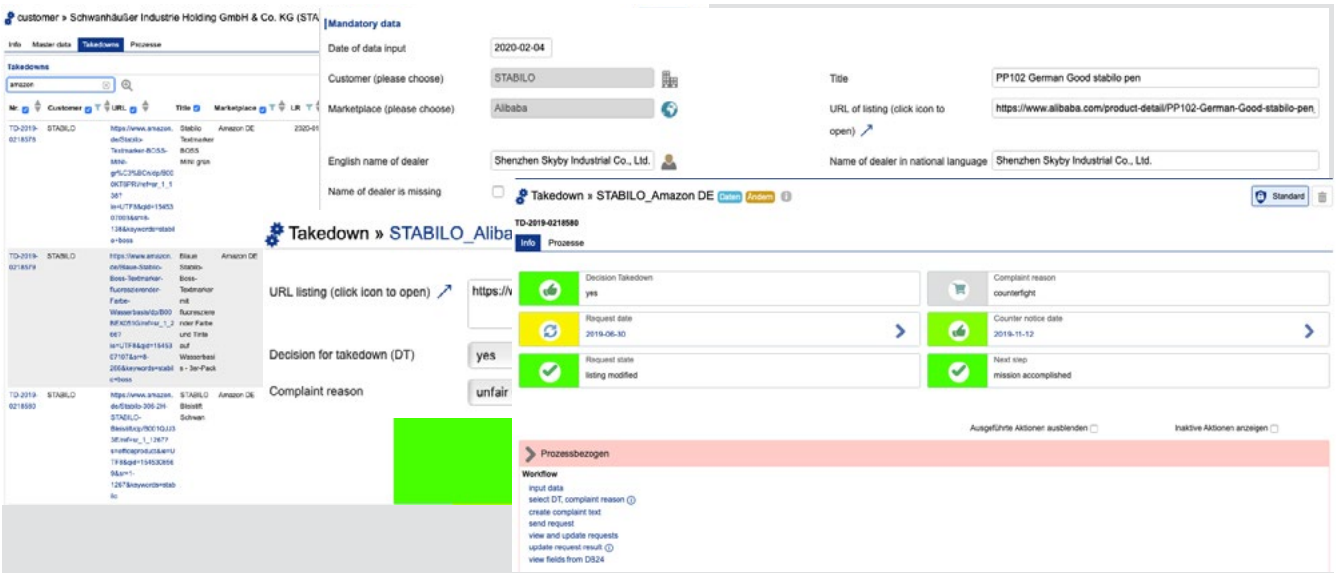
Markenverletzung online… Marktplätze



Markenverletzung online… social media



Markenverletzung online… crawling, evaluation, takedown, documentation



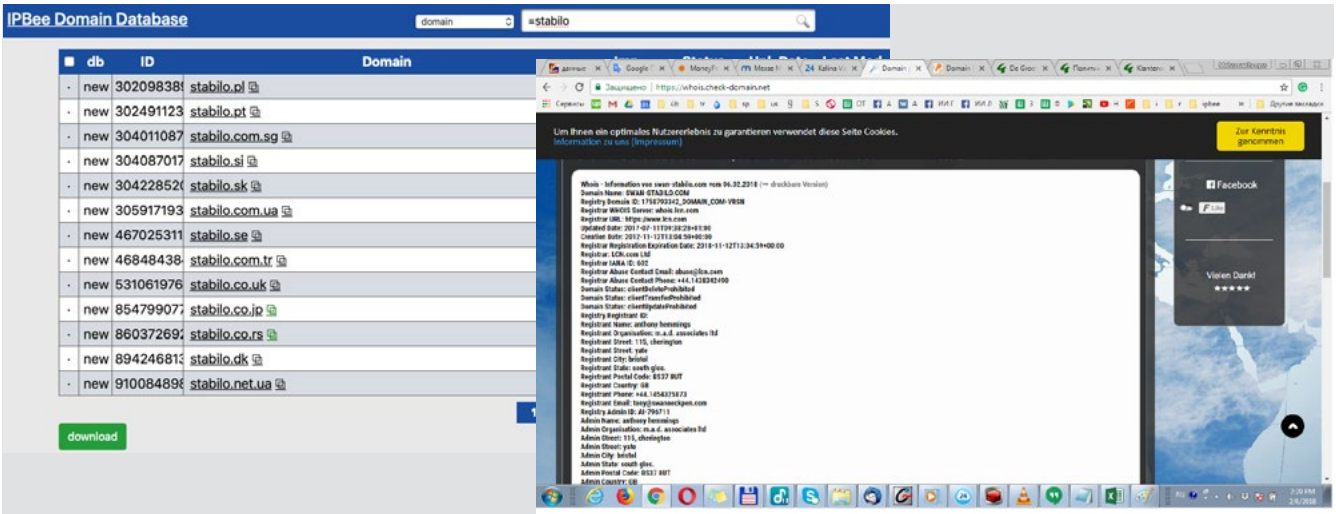
Markenverletzung online… reporting, analysis

Markenverletzung online … URLs bis hin zu Fakeshops

- IPBee hat >350 Mio. URLs im Bestand
- Monatliche Aktualisierung und Bestandserweiterung um ca. 3-8 Mio URLs
- TLD und ccTLD in Teilen mit zusätzlichen Informationen zu Anmelder, Registrar, Kontaktinformationen etc.
- Verbesserung Datenqualität insbesondere hinsichtlich Titel, keywords/tags, description und content durch eigene crawler
  - ➢ bereits > 10 Mio .de-TLD URL mit content wie Keywords, tags, description
  - ➢ weitere > 10 Mio URL mit content, d.h. „Volltext“ der landingpage
  - ➢ 1.852 ccTLD-, nTLD- und TLD-Endungen (.shop, .net, .org, ...)

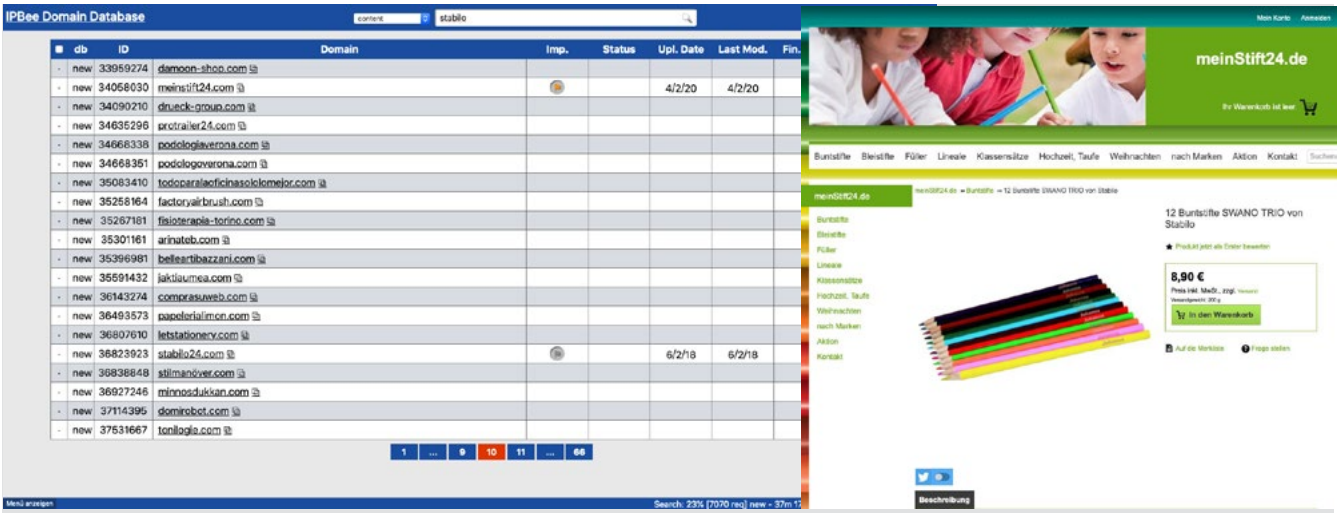
Searchphrase content ~STABILO	Search: OK | Found: 3587	+ 1.488 zum Vorjahr
Searchphrase domain =STABILO	Search: OK | Found: 53	+ 4 zum Vorjahr
Searchphrase domain *STABILO*	Search: OK | Found: 349	

Markenverletzung online … URLs bis hin zu Fakeshops



➢ **Sunrise-Service, Mediations- und Disputeverfahren, Abmahnungen, Strafanzeigen**

Markenverletzung online … URLs bis hin zu Fakeshops



- Sunrise-Service, Mediations- und Disputeverfahren, Abmahnungen, Strafanzeigen

VON ON – ZU OFFLINE

MARKENSCHUTZ IM INTERNET (ONLINE) IST NUR EINE SEITE DES KAMPFES:

So einfach und effektvoll wie Takedowns in der digitalen Welt auch sein mögen, so steinig geht der Weg in der realen Welt weiter.

Einfache Takedowns mögen zwar verhindern, dass ein gefälschtes Produkt weiter online vertrieben wird, aber der Fälscher wird aufgrund des Takedowns nicht die gefälschte Ware wegwerfen und sich „geschlagen“ geben. Der Verkäufer bzw. Fälscher will sein Invest zurück und er wird versuchen das Produkt – wenn online nicht mehr möglich – offline abzuverkaufen.

VON ON – ZU OFFLINE

Insoweit suchen wir uns gezielt diejenigen Fälle heraus, welche größeres Potenzial / Abverkaufmengen anbieten und starten mit Online Testkäufen, um erste Details und Informationen über den Anbieter zu bekommen.

- Starten Sie mit diesen Informationen weitere (Online-) Recherchen und evaluieren Sie, ob es sich um ein lohnenswertes Ziel handelt.
- Ziehen Sie diese vielversprechenden Fälle von der Onlinewelt in die Offlinewelt ab und starten Sie mit offline Ermittlungen durch entsprechend spezialisierte Service Provider vor Ort.
- Starten Sie sodann offline Testkäufe – evtl. auch in größeren Mengen – und versuchen Sie eine „Geschäftsbeziehung“ zum Verkäufer aufzubauen und weitergehende Informationen über dessen Geschäfte zu erlangen.
- Versuchen Sie persönliche Übergaben für größere Mengen zu vereinbaren; so lässt sich das ein oder andere Warenlager lokalisieren.
- Schalten Sie zu gegebener Zeit die lokalen Ermittlungsbehörden ein, um eine entsprechende Razzia gegen die Lokalitäten des Verkäufers durchzuführen.

MARKENSCHUTZ – DAS „A“ UND „O“

PHYSIKALISCHER MARKENSCHUTZ:

Marken auch außerhalb der eigentlichen Komfort- und Vertriebzone anmelden – ohne Markenschutz ist ein Vorgehen gegen IP-Verletzungen sehr mühsam und nahezu aussichtlos – gerade im asiatischen Raum, aber auch im mittleren Osten sowie auf dem afrikanischen Kontinent.

REGISTRIERUNG DER MARKE IN DEN „MARKENSCHUTZPROGRAMMEN“:

Treten Sie den Markenschutzprogrammen der Marktplatzanbieter bei (z.B. Amazon Brand Registry) es erleichtert die Kommunikation sowie das „schnelle“ Eingreifen bzw. die Beantragung von Takedowns.

EIGENES COPYRIGHT –BILD-/ UND TEXTMATERIAL SCHÜTZEN

Problemfeld online-Marktplätze und Plattformen
INTERNET- / WEBSHOP- / KEYWORT- / MONITORING:

- Suchen über verschiedene Suchmaschinen außerhalb der festgelegten Markplatzsuche hilft beim Auffinden von individuellen Webshops (google, bing, yahoo).

- Auch das Suchen nach bestimmten Begriffen und sogenannten „Keywords“ kann das Auffinden von Angeboten von gefälschter Ware erleichtern; kombinieren Sie Ihre Marke z.B. mit folgenden Begriffen:
  „factoryexcess“, „factoryoutlet“, „marketreturn“, „wholesale“, „100% authentic“, „101% authentic“, „fake“, „counterfeit“, „original“ etc.

- Benutzen Sie lokale Übersetzungen in andere Sprachen; insbesondere die entsprechenden Übersetzungen in Chinesisch, Arabisch und Russisch.

MONITORING VON SOCIAL MEDIA KANÄLEN

Der Handel mit Produkten sowie das Bewerben von entsprechenden Angeboten in sozialen Netzwerken nimmt stetig zu; Social Media sollte ein ebenso wesentlicher Bestandteil einer Online Markenschutzstrategie sein wie das Marktplatzmonitoring.

Zusätzlich und durch das aktive Handeln und die Verfolgung von Markenrechtsverletzungen seitens der Rechteinhaber auf den einschlägigen „Vertriebsplattformen für Fälschungen“ haben sich die Verkäufer und Händler ihre „Nicknames“ und Accounts „verbrannt“; im Ergebnis werden „neue“ digitale Vertriebswege gesucht und insoweit liegt der Sprung in die Sozialen Medien nahe. Das „Spiel“ beginnt von vorne...

Auch das „Social Media Monitoring“ wird durch einen externen Dienstleister vorgenommen; wir monitoren folgende Kanäle, auf welchen verstärkt Produktfälschungen angeboten werden:
Facebook, Facebook Messenger, Twitter, Instagram, Snapchat, Flickr, WeChat, Weibo, Youtube, etc.

Problemfeld online – Marktplätze und Plattformen

MARKTPLATZ MONITORING durch externe Dienstleister:

Das Marktplatz- und Internet-Monitoring wird für uns durch einen externen Dienstleister vorgenommen; aus unserer Erfahrung der letzten Jahre überwachen wir regelmäßig folgende Webseiten, auf welchen verstärkt Produktfälschungen gehandelt werden:
eBay (weltweit), amazon (weltweit), alibaba.com, china.alibaba.com, 1688.com, aliexpress.com, taobao.com

Gründe für den Dienstleister: fehlende Ressourcen, fehlendes Know-How, fehlende Sprachkenntnisse, geringere Kosten im Vergleich zu Kanzleien

Dr. Tobias Wuttke

Vortrag: Schadensersatz bei Patentverletzungen
Institution/Position: Partner, Head of Litigation, Meissner Bolte Patentanwälte Rechtsanwälte Partnerschaft mbB Lehrbeauftragter an der 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, Streitigkeiten zum ArbNErfG
Sonstige Aktivitäten: Autor zahlreicher Veröffentlichungen auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes, insbesondere des Patentrechts

MEISSNER BOLTE

Schadensersatz bei Patentverletzungen

DR. TOBIAS WUTTKE, LEHRBEAUFTRAGTER OTH AMBERG-WEIDEN

14. Februar 2020

MEISSNER BOLTE

Agenda

1. **Prozessuales: zweistufiges Vorgehen**
2. **Methoden der Schadensberechnung**
3. **Die Verletzerkette**

1. Prozessual: zweistufiges Vorgehen

MEISSNER BOLTE

Trennungsprinzip

Verletzungsverfahren

Landgericht

Oberlandesgericht

Bundesgerichtshof

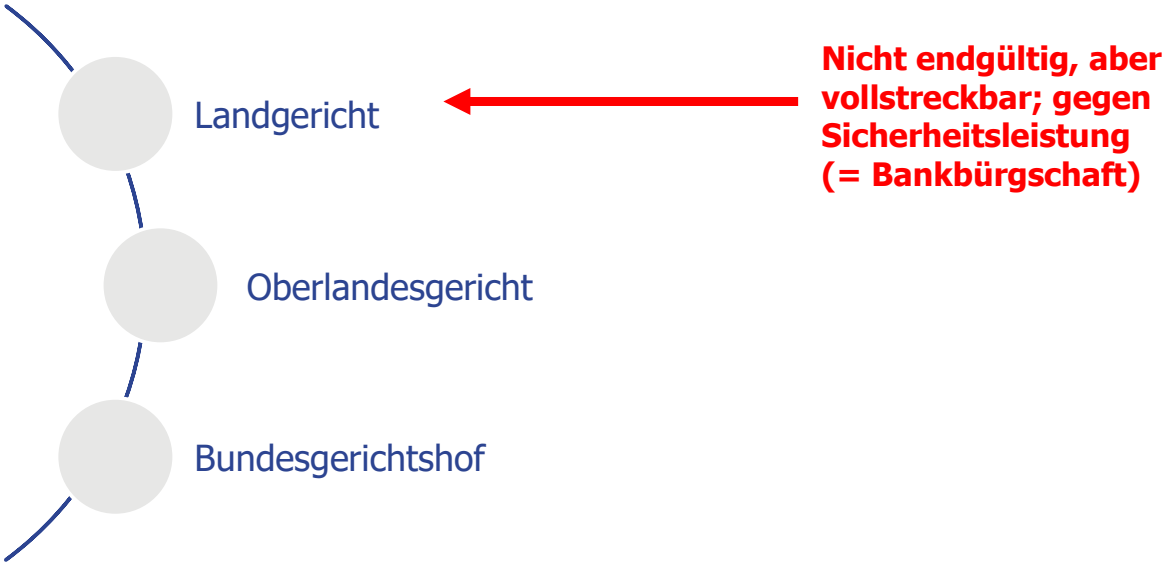
Nichtigkeitsverfahren

Bundes-
Patentgericht

Bundes-
gerichtshof

MEISSNER BOLTE

Das Gerichtssystem: Verletzung



5

MEISSNER BOLTE

„Smart enforcement"

- Unterlassungsanordnung (keine Ausnahme)
- **Auskunft-/Rechnungslegung**
- Schadenersatz
- Vernichtung/Rückruf
- Entfernung aus der Vertriebskette
- Veröffentlichung der Entscheidung

6

MEISSNER BOLTE

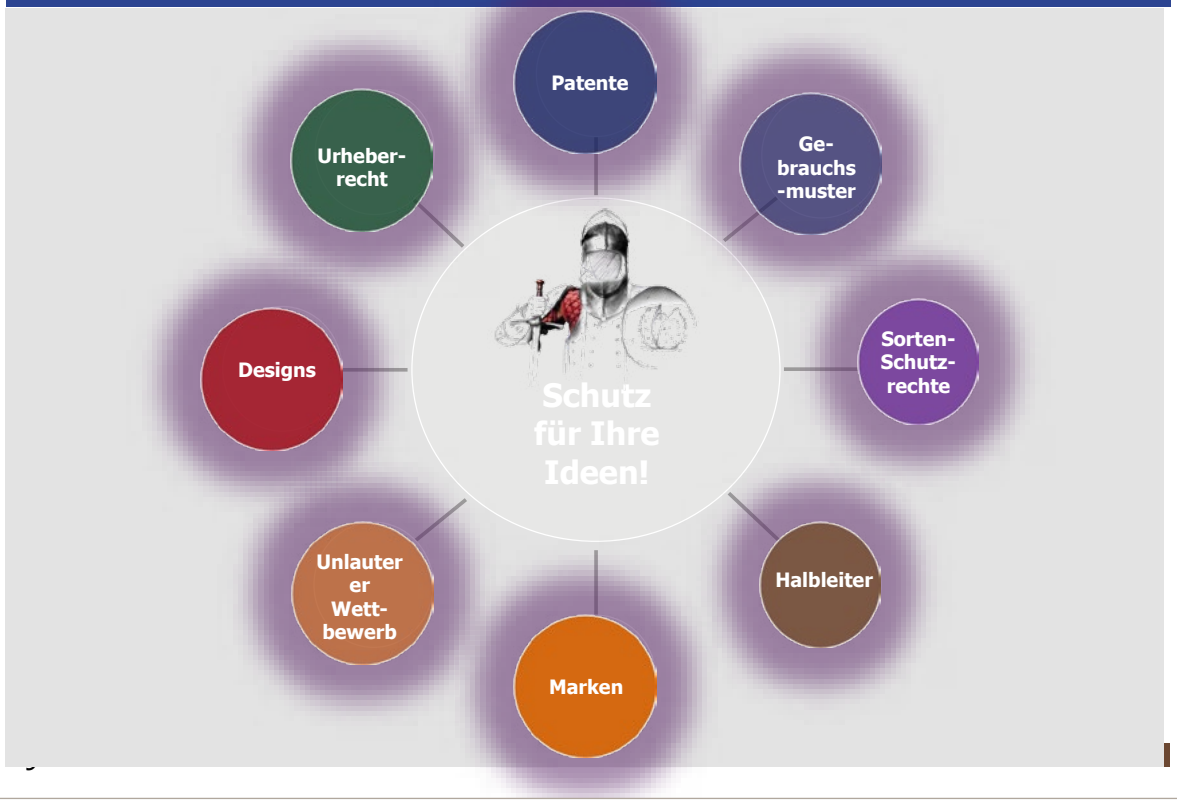
Aber dennoch: Höheklage

7

2. Methoden der Schadensberechnung

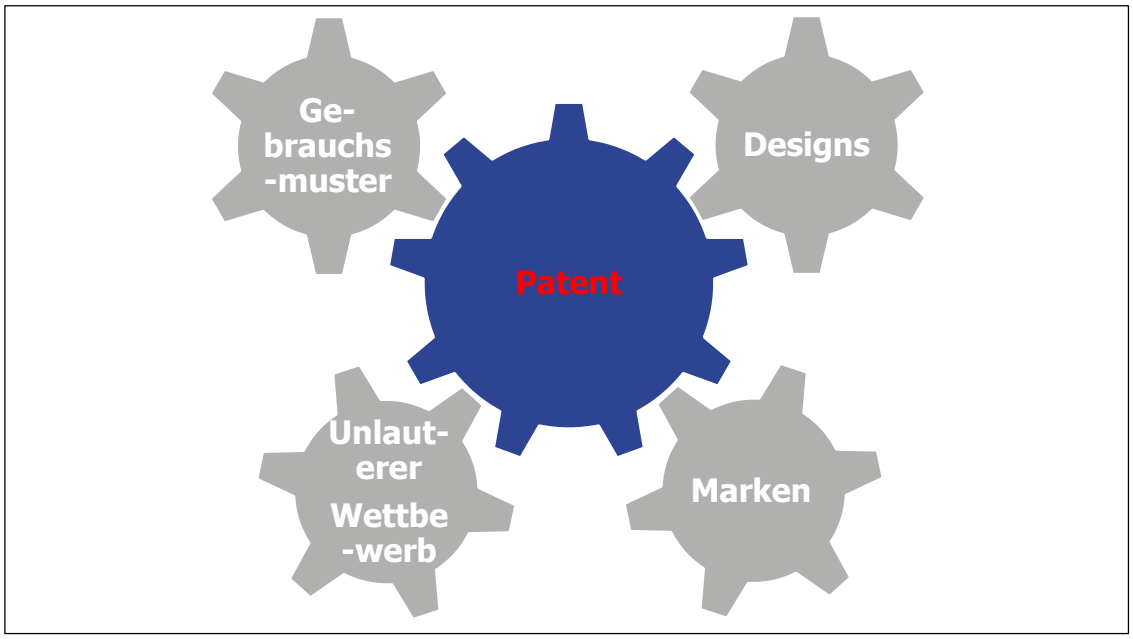
MEISSNER BOLTE

Identische Prinzipien für alle IP-Rechte



MEISSNER BOLTE

Multiplikation der Ansprüche



MEISSNER BOLTE

Drei Berechnungsarten stehen zur Verfügung

Lizenz-Analogie	• angemessene Lizenzgebühr
Entgangener Gewinn	• Verkaufsausfall wegen patentverletzender Produktion
Herausgabe des Verletzergewinns	• Gewinn des Verletzers mit Schutzrechtsverletzung

→ **Der Patentinhaber kann die Methode wählen, die für ihn am günstigsten ist!**

Dies gilt auch für verschiedene Zeiträume

11

MEISSNER BOLTE

Verjährungsfrist für Schadensersatzansprüche nach deutschem Recht

§ 195 Bürgerliches Gesetzbuch:

Die regelmäßige Verjährungsfrist beträgt **drei Jahre**.

- Die 3-jährige Verjährungsfrist **beginnt** mit dem Schluss des Jahres, in dem:
  (1) der Anspruch entstanden ist
  (2) und der Gläubiger Kenntnis von den den Anspruch begründenden Umständen und der Person des Schuldners erlangt oder ohne grobe Fahrlässigkeit erlangen müsste
- Unabhängig vom Beginn: **maximal 10 Jahre**

12

MEISSNER BOLTE

Verjährungsfrist für Schadensersatzansprüche nach deutschem Recht

Neue Rechtsprechung:

Bundesgerichtshof, Spannungsversorungsvorrichtung 26.3.2019, X ZR 109/16

Der Patentverletzer hat auch nach Verjährung des Schadensersatzanspruchs den Gewinn, den er durch die Patentverletzung erzielt hat, als auf Kosten des Verletzten erlangt nach den Vorschriften über die Herausgabe einer ungerechtfertigten Bereicherung herauszugeben.

=> Verjährung Verletzergewinn 10 Jahre

13

MEISSNER BOLTE

Verjährungsfrist: Übersicht

3 Jahre

Entgangener Gewinn

10 Jahre

Herausgabe Verletzergewinn + 5% Zinsen

10 Jahre

Angemessene Lizenzgebühr + 9% Zinsen

14

MEISSNER BOLTE

Verjährungsfrist: zusammenfassender Vergleich

Deutschland: *3 bis 10 Jahre*

Vereinigte Staaten: *6 Jahre*

Vereinigtes Königreich: *6 Jahre*

Frankreich: *5 Jahre*

➡ Vergleicht man eine solche 10-jährige Haftungsdauer mit anderen Hot Spot-Ländern für Patentverletzungen, bleibt die deutsche Patentlandschaft für Patentinhaber am attraktivsten.

MEISSNER BOLTE

Schadensersatzansprüche

3 Jahre

Entgangener Gewinn

10 Jahre

Herausgabe Verletzergewinn + 5% Zinsen

10 Jahre

Angemessene Lizenzgebühr + 9% Zinsen

Entgangener Gewinn

Entgangener Gewinn:

- Patentinhaber behauptet, er hätte seine Produkte verkauft, wenn die verletzenden Produkte nicht auf dem Markt gewesen wären.
- Beweislast liegt beim Patentinhaber => in der Praxis schwer zu erfüllen
- Diese Methode wird fast nie gewählt.
- Ausnahme: Nischenmärkte (Airbus A 350 vs. Boeing 787 "Dreamliner") oder Ausschreibungsverfahren

Schadensersatzansprüche

3 Jahre

Entgangener Gewinn

10 Jahre

Herausgabe Verletzergewinn + 5% Zinsen

10 Jahre

Angemessene Lizenzgebühr + 9% Zinsen

MEISSNER BOLTE

Methoden zur Berechnung des Verletzungsschadens: Verletzergewinn

VERLETZERGEWINN =
(UMSATZ - KOSTEN) * KAUSALITÄTSANTEIL

Umsatz	**Kosten**	**Kausalitätsanteil**
Umsatz aus dem Verkauf von rechtsverletzenden Produkten. Dies kann auch den Umsatz mit nicht rechtsverletzenden Produkten einschließen, wenn nachgewiesen werden kann, dass der Verkauf der rechtsverletzenden Produkte als der für den gesamten Umsatz verantwortliche Grund/Ursache angesehen werden kann.	Entscheidend für "Kosten" ist, ob sie "abzugsfähig" sind. Die deutsche Rechtsprechung hat diesbezüglich ihre eigenen Maßstäbe, die mit der wirtschaftlichen Realität absolut nichts zu tun haben.	Hängt davon ab, wie wichtig die verletzte patentierte Erfindung für die Kaufsentscheidung der Kunden ist. In der Praxis ist es insofern entscheidend, die Unterschiede der patentierten Erfindung gegenüber dem Stand der Technik (der während der Verletzungszeit tatsächlich praktiziert wurde) und die Tatsache zu beurteilen, ob die durch das Patent geschützte technische Lehre vom Verletzer prominent beworben wurde. (Bundesgerichtshof 'Kabelschloss', 3.9.2013, X ZR 130/12) Bei dieser Bewertung wird auch berücksichtigt, ob es sich bei der Erfindung um ein völlig neues Produkt oder um eine Verbesserungserfindung handelt.

MEISSNER BOLTE

Abzugsfähige Kosten

Welche Kosten sind abzugsfähig?

- Keine Gemeinkosten
- Keine Produktentwicklungskosten (laufender Betrieb wird vorausgesetzt)

20

Praxisbeispiele Patentverletzung und Kausalanteil

Gericht	Datum der Entscheidung	% der Gewinne des Verletzers
Bundesgerichtshof	24. Juli 2012	50%
Bundesgerichtshof	3. September 2013	10%
Landgericht Düsseldorf	27. Februar 2014	40%
Landgericht Düsseldorf	24. März 2016	15%
Oberlandesgericht Düsseldorf	11. April 2019	20%

Verletzergewinn: Tendenz

Kausalanteil bei Designverletzungen regelmäßig hoch!!!

LG Düsseldorf, Urt. v. 27. Februar 2014, 14c O 237/11

Modell „Fit"

Modell „Kiss"

MEISSNER BOLTE

LG Düsseldorf, Urt. v. 27. Februar 2014, 14c O 237/11

Maßgeblich ist insoweit, inwieweit beim Vertrieb der geschmacksmusterverletzenden Produkte die mustergemäße Gestaltung für die Kaufentschlüsse der Abnehmer gewesen sind (BGH GRUR 1993, 55 Rn. 39 f. - Tchibo/Rolex II; OLG Düsseldorf, Urteil vom 08.09.2011, I-2 U 77/09, Rn. 108 - Schräg-Raffstore - zitiert nach juris, m.w.N.). **Die Kammer schätzt den auf die Verletzung des Gemeinschaftsgeschmacksmusters zurückgehenden Gewinnanteil auf 40 % des Gesamtgewinns.**

„Die Übernahme des Designs in abgewandelter Form wird ganz maßgeblich zur Kaufentscheidung beitragen. Denn wie die umfangreich mit Geschmacksmustersachen befasste Kammer weiß, nimmt die Bedeutung des Designs auch von Alltagsgegenständen fortlaufend zu. So werden neben der Kleidung und den Autos zunehmend auch Taschen, Mobiltelefone, mitgeführte elektronische Geräte und andere Gebrauchsgegenstände, die man bei sich führt, als Statussymbol verwandt, und der Verwender achtet darauf, ob sie zu ihm und dem Image passen, das er transportieren möchte.“

23

MEISSNER BOLTE

Schadensersatzansprüche

3 Jahre

Entgangener Gewinn

10 Jahre

Herausgabe Verletzergewinn + 5% Zinsen

10 Jahre

Angemessene Lizenzgebühr + 9% Zinsen

24

MEISSNER BOLTE

Angemessene Lizenzgebühr

ANGEMESSENE LIZENZGEBÜHR= (UMSATZ) * LIZENZGEBÜHRENSATZ

Umsatz	**Lizenzgebührensatz**
Umsatz aus dem Verkauf von rechtsverletzenden Produkten. Dies kann den Umsatz mit nicht verletzenden Produkten einschließen, wenn nachgewiesen werden kann, dass der Verkauf von verletzenden Produkten als kausal verantwortlich für den gesamten Umsatz angesehen werden kann.	Lizenzgebührensätze, wie sie in anderen Lizenzvereinbarungen vom Rechteinhaber vereinbart wurden (konkrete Lizenz-analogie) oder abstrakt anhand der Faktoren der für den Industriesektor typische Lizenzgebührensatz die wirtschaftliche Bedeutung des Patents übliche Marge im Industriesektor .

25

MEISSNER BOLTE

Mehrere Verletzer: jeder haftet

Haftungspluralität: unmittelbare und mittelbare Verletzung

.

26

Tripp Trapp Stuhl Entscheidung – BGH I ZR 98/06

Hersteller

Erzielter Gewinn abzgl. Ersatzzahlungen an Lieferanten wg. Inanspruchnahme

Herausgabe Verletzergewinn

§ 812 I 2 Alt. 1

Inanspruchnahme (Schadensersatz) vertragl. Regress

Herausgabe Verletzergewinn

Großhändler

Herausgabe Verletzergewinn

Einzelhändler

Haften unabhängig voneinander (nicht gesamtschuldnerisch) auf Herausgabe des selbst durch Verletzung erzielten Gewinns

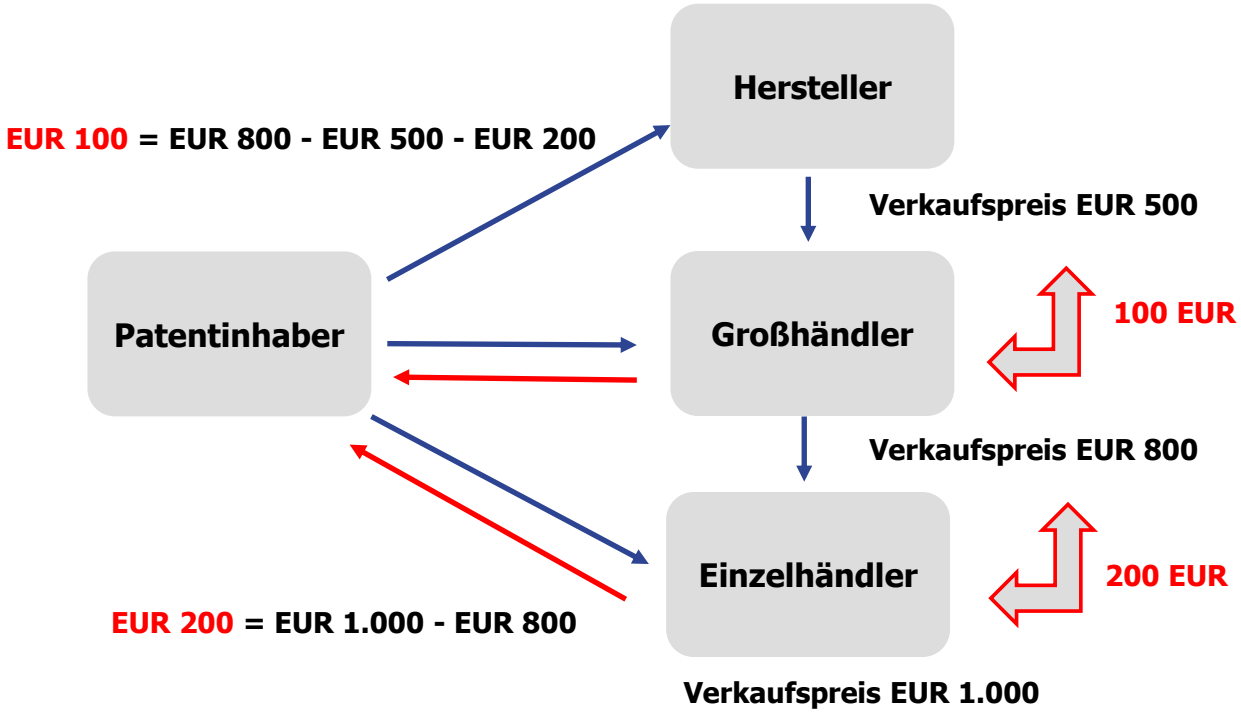
Tripp Trapp Stuhl Entscheidung – BGH I ZR 98/06

- Haben innerhalb einer Lieferkette mehrere Lieferanten nacheinander Rechte des Patentinhabers verletzt, ist der Verletzer zwar grundsätzlich berechtigt, von **jedem Verletzer innerhalb der Verletzerkette** die Herausgabe des von diesem erzielten Gewinns als Schadensersatz zu fordern

- Der vom Lieferanten an den Verletzen herauszugebenden Gewinn wird aber durch Ersatzzahlungen gemindert, die der Lieferant seinen Abnehmern wegen deren Inanspruchnahme durch den Verletzten erbringt

MEISSNER BOLTE

Beispiel



29

MEISSNER BOLTE

Gilt das immer?

30

MEISSNER BOLTE

Mehrheit von Verletzern bei fehlender Regresschance

- **Directed Production = Paradies des Patentinhabers**
- **Verjährungsdivergenz Vertrag/Delikt**

Patent-inhaber

Hersteller von Wärmetauschern

Hersteller von Sitzen mit Wärmetauschern

Automobilhersteller

MEISSNER BOLTE

Verletzerkette: angemessene Lizenzgebühr

hypothetische Lizenzgebühr

Hersteller

hypothetische Lizenzgebühr

Großhändler

hypothetische Lizenzgebühr

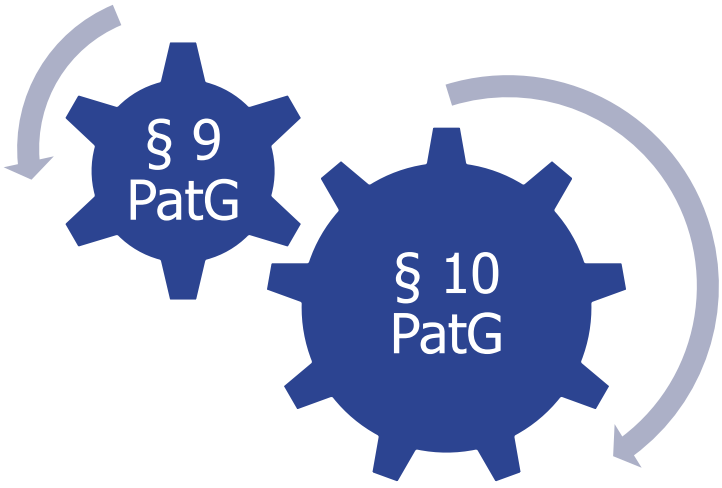
Einzelhändler

Patentinhaber kann wohl nur auf einer einzigen Ebene der Vertriebskette hypothetische Lizenzgebühr verlangen (str.)

Verletzerkette: Meinungsstand angemessene Lizengebühr

- Handhabung innerhalb Verletzerkette bei Lizenzanalogie strittig
- hM, dass innerhalb Verletzerkette **nur einmal Lizenz** verlangt werden kann.
- Begründung strittig:
  - Erschöpfungslehre
    - aA (Kühnen): nicht überzeugend, da
      - Schutzrechtsinhaber hat erhebliches Interesse Verletzungshandlungen, unabhängig von Stufe, zu verhindern, da jede Nutzungshandlung tatsächlich gegen seinen Willen erfolgt und seine Ausschließlichkeitsrecht aufs Neue beeinträchtigt
      - Abschreckungswirkung nur gering
  - Gesamtschuld
    - Patentinhaber kann höchste hypothetische Lizenzgebühr verlangen, die auf einer Ebene der Vertriebskette anfällt. Mitglieder Vertriebskette haften gesamtschuldnerisch mit bis Höhe hypothetische Lizenzgebühren für ihre eigenen Handlungen (Anmerkung: Gesamtschuld nicht überzeugend)

Verletzerkette: mittelbarer und umittelbarer Patenverletzer



MEISSNER BOLTE

Problem?

- **Beweislast**

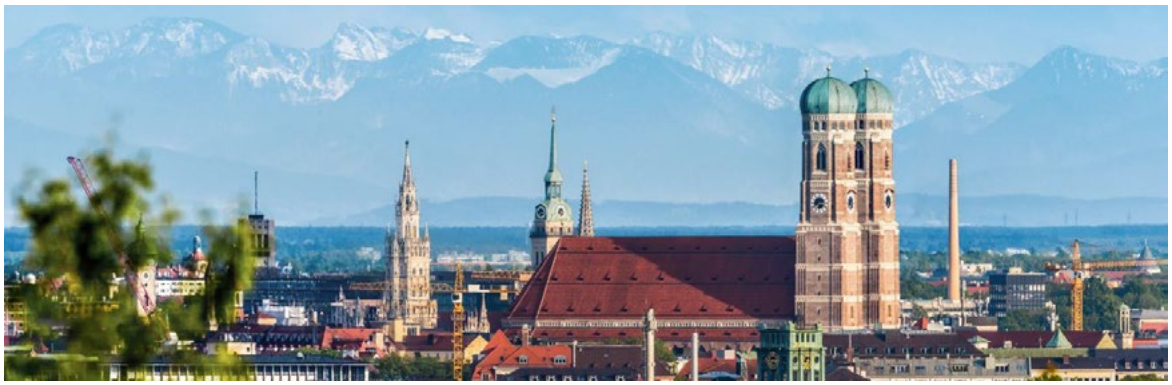
  Um einen Schadensersatzanspruch gegen den mittelbaren Verletzer zu begründen, muss der Patentinhaber für **jeden einzelnen Fall** nachweisen, dass das verkaufte mittelbar verletzende Produkt zu einer späteren unmittelbaren Verletzung geführt hat !!

- **Hohe Hürde, deutsche Gerichte neigen nicht zur Schadensschätzung**

- **<u>Konsequenz</u>: unmittelbare geht vor mittelbare Verletzung**

35

MEISSNER BOLTE



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

KONTAKT

Tel. +49(0)89-2121860, Fax +49(0)89-21218670, mail@mb.de

Dr. Joachim Andres

Vortrag: Umgang mit Patentverletzungen am Beispiel eines Automobilzulieferers
Institution/Position: Leiter Patentabteilung Motor- und Fahrwerksysteme, Schaeffler AG
Wissenschaftlicher/beruflicher Werdegang: Physiker Deutscher Patentanwalt European Patent Attorney 12 Jahre Patentabteilung Siemens AG, dort Ltg. Patentabteilungen Energie und Automatisierung seit 2008 bei Schaeffler
Derzeitige Arbeitsfelder: IP Regelungen, insbesondere in nationalen und internationalen Liefer-/Einkaufs- und F&E Verträgen, Lizenzverträge, Auseinandersetzungen und Verhandlungen im Bereich Patente, Patentstrategie.

Dr. Joachim Andres

Umgang mit Patentverletzungen am Beispiel eines Automobilzulieferers

Der von einem Unternehmen geführte Patentverletzungsstreit hat eine Vielzahl von praktischen Aspekten, über die normalerweise kaum gesprochen wird und die doch einen großen Einfluss auf Erfolg und Misserfolg haben können:

- Die interne Kommunikation zwischen Patentabteilung und Management: Richtig aufklären, ohne auf die komplexen rechtlichen Themen in der Tiefe eingehen zu können.
- Die eigentlichen Ziele des Vorgehens klar definieren, sie müssen allen Beteiligten von Anfang an klar sein.
- Tatsächliche Zeitabläufe, Kosten und Wirkungen führen nicht selten zu einer Ernüchterung
- Die das Verfahren führende „Rechtsseite“ darf die geschäftlichen Zusammenhänge nicht ausblenden, wie z.B. Kunden- und Lieferantenbeziehungen, Gesamtverhältnis zum Gegner.
- Der Patentverletzungsstreit ist eine Teamaufgabe von interner Patent-/Rechtsabteilung, externer Kanzlei und Management.
- ...

Der Vortrag führt - ohne Anspruch auf Vollständigkeit - eine Reihe solcher Aspekte auf und soll deutlich machen, dass der Patentverletzungsstreit immer auch eine frühe, intensive Auseinandersetzung mit Details erfordert.

Reinhold Diener

Vortrag: Der patentrechtliche Unterlassungsanspruch in der Durchsetzung – „verhältnismäßig unverhältnismäßig“?
Institution/Position: BMW Group, München Leiter Gewerblicher Rechtsschutz Patente, Marken, Lizenzen
Wissenschaftlicher/beruflicher Werdegang: Dipl.-Ing., Dipl.-Wirtsch.-Ing. Patentanwalt European Patent and Trademark Attorney

Reinhold Diener

Der patentrechtliche Unterlassungsanspruch in der Durchsetzung – „verhältnismäßig unverhältnismäßig?

Ingo A. Brückner, LL.M.

Vortrag:
Aktuelle BGH-Rechtsprechung zur Gewährung einer Aufbrauchfrist beim Unterlassungsanspruch wegen Patentverletzung

Institution/Position:
Daimler IP (Daimler Brand & IP Management GmbH & Co. KG)
Leiter Daimler IP Patent Management Powertrain, eDrive, Fahrzeugsicherheit

Wissenschaftlicher/beruflicher Werdegang:
Studium des Maschinenwesens (Luft- und Raumfahrttechnik) an der TU München - Dipl.-Ing. (Univ.)
Patentanwalt
European Patent and Design Attorney
Master of Laws (LL.M.)
Seit 1992 im Gewerblichen Rechtsschutz im Bereich Automotive tätig, seit 1997 in leitender Position

Derzeitige Arbeitsfelder:
Erwirkung und Durchsetzung technischer Schutzrechte in den wichtigsten Automobilmärkten, Lizenzverträge, F&E-Verträge, deutsches und U.S.-amerikanisches Patentrecht, Patentbewertung und strategisches Patentportfolio-Management, insbesondere in den Gebieten Aufbau, Produktionstechnik, Fahrzeugsicherheit, Verbrennungsmotoren und eDrive

Sonstige Aktivitäten:
Präsidiumsmitglied des VPP
International Delegate von LES Deutschland
Mitglied der Expertengruppe beim BMWi für F&E Mustervereinbarungen
Mitglied der Prüfungskommission für Patentanwälte
Lehrbeauftragter an der Hochschule Esslingen

Inhalt

1 Ausgangspunkt – immaterialgüterrechtlicher Unterlassungsanspruch

2 Zur Aufbrauchfrist beim Unterlassungsanspruch wegen Patentverletzung

3 Bisherige (tangierende) Rechtsprechung des BGH

4 BGH – Entscheidung „Wärmetauscher“

5 Kriterien für die Gewährung einer Aufbrauchfrist bei judizierter Patentverletzung

6 Abgleich PatG vs. TRIPS; Durchsetzungsrichtlinie; int. Recht (USA)

7 Fazit

Ausgangspunkt: Immaterialgüterrechtlicher Unterlassungsanspruch und mögliche Einschränkungen

§ 139 (1) PatG:
*„Wer entgegen den §§ 9 bis 13 eine patentierte Erfindung benutzt, kann von dem Verletzten bei Wiederholungsgefahr auf **Unterlassung** in Anspruch genommen werden. Der Anspruch besteht auch dann, wenn eine Zuwiderhandlung erstmals droht.“*

- Der **immaterialgüterrechtliche Unterlassungsanspruch** verleiht dem Inhaber ein sehr weitreichendes Ausschließlichkeitsrecht, so auch im Patentrecht.

- Schwierigkeiten bestehen bekanntlich in Fällen, bei denen die Durchsetzung des Unterlassungsanspruchs **in Konflikt zu den Schutzzwecken der Rechtsgewährung von Immaterialgüterrechten** tritt.

  ➢ **Beispiel:** Geltendmachung durch Rechtsinhaber, deren einziger Geschäftszweck die Realisierung von Kapitalgewinnen durch die aggressive Durchsetzung von Unterlassungsansprüchen ist.

Ausgangspunkt: Immaterialgüterrechtlicher Unterlassungsanspruch und mögliche Einschränkungen

Urheberrecht (§100 UrhG) und **Designrecht (§ 45 DesignG)** kennen Einschränkungen des Unterlassungsanspruchs - Entschädigung als Abfindung in Geld ist möglich: der weder vorsätzlich noch fahrlässig Handelnde **wird privilegiert, wenn ihm bei Durchsetzung des Anspruchs ein unverhältnismäßig hoher Schaden droht und dem Verletzten eine Geldentschädigung zugemutet werden kann.**

Im **Markenrecht** gibt es ebenfalls Einschränkungen der Vernichtungs- und Rückrufansprüche, wenn die Inanspruchnahme im Einzelfall unverhältnismäßig ist. Bei der Prüfung der Verhältnismäßigkeit sind auch die berechtigten Interessen Dritter zu berücksichtigen (**§ 18 III MarkenG**).

Einschränkungsmöglichkeiten bietet bspw. auch das **Kartellrecht.** Falls dem Inhaber eines Immaterialgüterrechts aus seiner Rechtsposition eine marktbeherrschende Stellung erwächst, die zur missbräuchlichen Ausnutzung eingesetzt werden kann, insbesondere, um unangemessene Lizenzgebühren zu verlangen (Art. 102 Abs. 2a) AEUV bz.w § 19 Abs. 4 Nr. 2 GWB). In diesen Fällen kann der Rechtsverletzer auf **Erteilung einer kartellrechtlichen Zwangslizenz klagen*.**

*) Quelle: Marcus Sonnenberg, Die Einschränkbarkeit des patentrechtlichen Unterlassungsanspruchs im Einzelfall, Springer Vlg., 2014, S. 1-2

Fraglich: Einschränkung des Unterlassungsanspruchs im Patentrecht ?

Könnte also auch im **Patentrecht** eine **(zeitweilige) Suspendierung des Unterlassungsanspruchs** in Betracht kommen – beispielsweise um dem Beklagten einen **Abverkauf** der im Zeitpunkt der Urteilsverkündung noch in seinem Besitz befindlichen patentverletzenden Gegenstände zu erlauben?

Dieser Sachverhalt wurde bis Anfang 2016 überhaupt nur in 2 BGH-Entscheidungen tangiert, aber noch nicht höchstrichterlich entschieden*:

- BGH „***Heuwerbungsmaschine II***“ *(Urt. v. 2.12.1980, X ZR 16/79)*: die Berufungsinstanz hatte eine Aufbrauchfrist gewährt; dies stand dann aber letztinstanzlich nicht mehr zur Entscheidung, da das Patent vor Einlegung der Revision abgelaufen war.

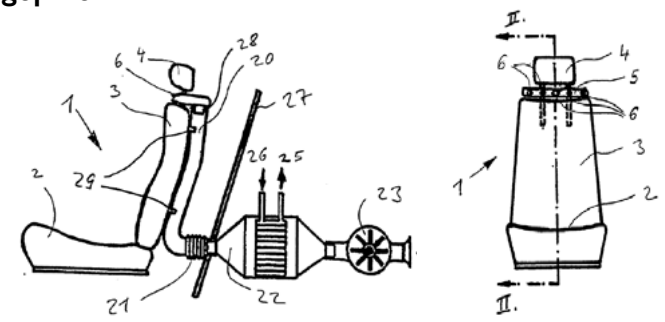
- BGH „***Autodachzelt***“ *(Urt. v. 3.2.1959, Az I ZR 170/57, GRUR 1959, 528, 531)* dabei ging es um (patentverletzende) Vorleistungen im Rahmen einer vertraglichen Beziehung mit dem Patentinhaber, für die der Patentverletzer einen Ausgleich haben wollte.

*) Quelle: BGH – „Wärmetauscher“ in: Mitt. (2016), S. 450

5/2016 BGH – Entscheidung „Wärmetauscher“ zur Frage der Gewährung einer Aufbrauchfrist beim Unterlassungsanspruch wegen Patentverletzung

BGH **„Wärmetauscher“** – (Urt.v.10.5.2016 – X ZR 114/13 (OLG Karlsruhe); deutsches Patent 196 54 370
EPÜ Art. 69; PatG § 14; BGB § 242; TRIPS Art. 30; Richtlinie 2004/48/EG Art. 3 Abs. 2

Klagepatent:



Quelle: Deutsches Patent196 54 370

Legende:

6: Luftdüsen	25, 26: Warmwasserab- und -zulauf
20: Luftkanal	27: Blechwand
22: Wärmetauscher	28: Stutzen (zu Luftdüsen 6)

Das Klagepatent betrifft ein **Heizsystem für Fahrzeuge mit offener Personenzelle.**

Aus dem Stand der Technik waren Heizsysteme bekannt, die mittels **Wärmetauschern** erwärmte Luft der **geschlossenen Fahrgastzelle** über im Bereich der Innenverkleidung angebrachte und mit Austrittsöffnungen und Klappen versehene Lüftungszufuhrkanäle zuführen.

Für **Cabriolets** war diese Lösung unbefriedigend, insbesondere wegen der durch den beschleunigten Fahrtwind bei offener Fahrweise entstehenden Strömungsverhältnisse im Nahbereich des Fahrers/Beifahrers.

Vorschlagsgemäße Lösung wie folgt:

BGH- „Wärmetauscher“: Hauptanspruch, Entscheidung

Hauptanspruch (nach Abschluss des Patentnichtigkeitsverfahrens):

„Heizsystem für Fahrzeuge mit offener Personenzelle, wie z.B. Cabriolets, welchem zum Heizen Warmluft über Kanäle zugeführt wird, dadurch gekennzeichnet, dass

1. es getrennt von dem **Fahrzeug-Heizungs- und Lüftungssystem** als **Zusatzheizung** ausgeführt ist
2. ***Dass es als gesonderte Heizung mit separatem Wärmetauscher (22,42) und Gebläse (23, 43) vorgesehen ist***
3. Dass im Bereich der **Rückenlehne** (3, 32) von Sitzen **Luftdüsen** (6, 33) zum **Umströmen des Kopf-, Nacken- und Schulterbereiches** der sitzenden Person mit Warmluft vorgesehen sind und
4. Dass die hierdurch erzielte Warmluftströmung derart räumlich begrenzt ist, dass sie bis zu den beiden Schulteraußenseiten und zu den Oberarmen reicht.“

Das vom **Bundespatentgericht für nichtig erklärte Streitpatent** hat **nach Entscheidung des BGH** die obige Fassung erhalten. Zu dem durch eine **Patentverwertungsgesellschaft** geltend gemachten **Streitpatent** hat im **Verletzungsverfahren** das **OLG Karlsruhe** erkannt, dass die streitgegenständliche Ausführung der Cabrio-Sitze **keine Patentverletzung** darstellt.

Der **BGH** hat **entgegen der beiden Vorinstanzen** die **äquivalente Benutzung** ***(Wärmetauscher ./. PTC-Element)*** als gegeben gesehen, u.a. den „Formstein-Einwand“ verworfen und die **Patentverletzung bejaht.**

Somit hatte der **BGH** über die hilfsweise beantragte **Aufbrauchfrist** zu entscheiden.

Argumentation aus der Entscheidung 1/4

- In der **patentrechtlichen Fachliteratur** wird vertreten, über die Gewährleistung einer Aufbrauchfrist **einzelfallbezogen** und unter **Abwägung aller beteiligten Interessen** und **subjektiver Elemente** (Gut- u. Bösgläubigkeit des Verletzers) zu entscheiden.
  - Beispielsweise scheint eine **Aufbrauchfrist** in Fällen ausnahmsweise **gewährbar**, in denen der Verletzungsgegenstand nur einen **kleinen, aber funktionswesentlichen Bestandteil eines technisch komplexen Geräts betrifft** und nicht zumutbar durch eine patentfreies bzw. lizenziertes Produkt ersetzt werden kann *(Benkard/Grabinski/Zülch, PatG, 11. Aufl., § 139 Rdn. 136a m.w.N.)*
  - Für einen **strengen Maßstab** unter Berücksichtigung von Art und Umfang des Verschuldens des Verletzers, des Verhaltens der Beteiligten und der wirtschaftlichen Auswirkungen sprechen sich auch Busse/Keukenschrijver aus *(Busse/Keukenschrijver, PatG, 7. Aufl. § 139 Rdn. 82)*

Argumentation aus der Entscheidung 2/4

- Im Falle der **Patentverletzung** kommt eine **Aufbrauchfrist aufgrund der Natur der Beeinträchtigung nur unter engen Voraussetzungen in Betracht.**
  - Es geht nicht darum, dass etwa für sich genommen rechtmäßig hergestellte Waren mit markenverletzenden Zeichen versehen wurden *(vgl. Bornkamm in: Köhler/Bornkamm, UWG, 34. Aufl. § 8 UWG Rdn. 1.58)*
  - oder Die Rechte und Interessen des Berechtigten nur mittelbar durch eine unrechtmäßige Werbemaßnahme gefährdet sind *(vgl. Ahrens/Bähr, Der Wettbewerbsprozess, 7. Aufl. Kap. 38 Rdn. 1 m.w.N.)*
- Vielmehr wird bei der **Patentverletzung entgegen der Wirkung des Patents (§ 9 PatG) unmittelbar ein geschütztes Erzeugnis hergestellt oder in Verkehr gebracht oder ein geschütztes Verfahren benutzt*.**

*) Quelle: BGH – „Wärmetauscher" in: Mitt. (2016), S. 450 ff.

Argumentation aus der Entscheidung 3/4

- **Folge:**
  - beim **patentrechtlichen Unterlassungsanspruch** muss der **Verletzer die patentverletzende Produktion oder den patentverletzenden Vertrieb einstellen,** bis er sich die entsprechenden Rechte vom Patentinhaber beschafft hat oder das Produkt bzw. das Verfahren nichtpatentverletzend abgewandelt hat*.

    *) Quelle: BGH – „Wärmetauscher" in: Mitt. (2016), S. 450 ff.
  - **Die damit zwangsläufig verbundenen Härten sind grundsätzlich hinzunehmen*.**

    *) Quelle: BGH – „Wärmetauscher" op.cit.

Argumentation aus der Entscheidung 4/4

- **Weitere Erwägungen*:**
  - **Der Verletzungsgegenstand betrifft ein einzelnes Element eines in einem komplexen Liefergegenstandes (Fahrzeug) eingefügten Bauteils (Fahrzeugsitz).** Aber: es stellt kein funktionswesentliches Bauteil dar, sondern bei dem streitgegenständlichen Heizsystem handelt es sich um einen Sonderausstattungsmerkmal, das die generelle Einsatzfähigkeit und Nutzbarkeit des Fahrzeugs unberührt lässt
  - **Keine oder keine angemessene Lizenzierung möglich ?** – muss ggf. näher und vom Beklagten aufgezeigt werden
  - **Unverhältnismäßigkeit des sofortigen Unterlassungsanspruchs ?** – scheint laut BGH nicht gegeben, weil Schutzrechts-ablauf bevorsteht (ca. ½ Jahr Restlaufzeit); wirtschaftliche Auswirkungen aus Sicht des erkennenden Senats nicht gravierend !?
  - **Verschulden ? – keine Gesichtspunkte für Günstigerbehandlung des Beklagten erkennbar:** auch nicht, aufgrund evt. schutzwürdigen Vertrauens in den Bestand der land- und oberlandesgerichtlichen Entscheidung; der Umstand, dass die Instanzgerichte eine Patentverletzung verneint haben, ***rechtfertigt laut BGH nicht, die Wirkung ihrer Entscheidungen für die Zeit nach Verkündigung des anderslautenden Revisionsurteils durch Gewährung einer Aufbaufrist zu perpetuieren.***

*) Quelle: BGH – „Wärmetauscher" in: Mitt. (2016), S. 451 ff.

Hohe Hürden für die Gewährung einer Aufbrauchfrist im Rahmen des Unterlassungsanspruchs wegen Patentverletzung

Aus den amtlichen Leitsätzen:

*Die Einräumung einer **Aufbrauchfrist** kommt im **Patentverletzungsprozess nur in Ausnahmefällen in Betracht –** nämlich dann, wenn die sofortige Durchsetzung des Unterlassungsanspruchs des Patentinhabers auch unter Berücksichtigung seiner Interessen aufgrund besonderer Berücksichtigung des Einzelfalls gegenüber dem Verletzer eine **unverhältnismäßige, durch das Ausschließlichkeitsrecht und die regelmäßigen Folgen seiner Durchsetzung nicht gerechtfertigte Härte darstellte und daher treuwidrig wäre*.***

Somit kommt die **Gewährung einer Aufbrauchfrist im Rahmen des Unterlassungsanspruchs wegen Patentverletzung** nur unter **verschärften Bedingungen** in Betracht.

*) Quelle: BGH – „Wärmetauscher" in: Mitt. (2016), S. 446

Abgleich: PatG – TRIPS sowie internationaler Rechtsprechung (USA)

- **TRIPS** enthält keine Aufbrauchfristen unmittelbar betreffende Regelungen.
- **Art. 30 TRIPS** gestattet den Mitgliedern gleichwohl, begrenzte Ausnahmen von den ausschließlichen Rechten aus einem Patent anzuordnen, sofern solche Ausnahmen nicht unangemessen in Widerspruch zur normalen Verwertung des Patents stehen und die berechtigten Interessen des Patentinhabers auch unter Berücksichtigung der Interessen Dritter nicht beeinträchtigen.
- **TRIPS** lässt aber auch **Einschränkungen des Unterlassungsanspruchs** zu (insbesondere **TRIPS Art. 30, 31, 44**), die aber mit den **TRIPS Art. 7 , 8 und 27 TRIPS** vereinbar sein müssen.
- Mit Blick auf die **USA,** in denen die Gewährung des **Unterlassungsanspruchs** von den Übereinstimmung mit den Grundsätzen der sog. „**Equity**“ (Korrektur unter Billigkeitserwägungen) abhängig ist (NB: auf Grundlage des U.S.-amerikanischen Common-Law-Systems).
- Eine **Einordnung dieser Grundsätze des U.S. Patentrechts** erfolgte 2006 durch den **Supreme Court** in der Entscheidung „**eBay Inc. v. MercExchange L.L.C.**“, in der für die Gewährung einer Unterlassungsverfügung zusätzlich zum gewährten Schadenersatz die Kriterien eines sog. „**four factor test**“ erfüllt sein müssen, die allesamt die **Prüfung der Verhältnismäßigkeit des Unterlassungsanspruchs** zum Gegenstand haben.

Abgleich: PatG - Durchsetzungsrichtlinie

- **Richtlinie 2004/48/EG** des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29.4.2004 zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums – **„Durchsetzungsrichtlinie“ (DRL)**
  - **Art. 3 Abs. 1 DRL:** die Mitgliedsstaaten sehen zur Durchsetzung dieser Rechte faire und gerechte Maßnahmen und Rechtsbehelfe vor, die keine unangemessenen Fristen oder ungerechtfertigte Verzögerungen mit sich bringen, und die nach Art. 3 Abs. 2 derselben Regelunge wirksam, verhältnismäßig und abschreckend sind und so angewendet werden, dass der rechtmäßige Handel nicht eingeschränkt wird und Gewähr gegen ihren Missbrauch gegeben ist.
  - **Eine Aufbrauchfrist mag gemäß DRL daher unter dem Gesichtspunkt der Verhältnismäßigkeit in Betracht kommen,** soweit dies noch mit der in Art. 3 Abs. 2 DRL geforderten Wirksamkeit und dem Abschreckungscharakter der vorgesehenen Maßnahme zu vereinbaren ist.
  - **Aus Sicht des BGH scheinen aus der DRL aber auch keine anderen oder weitergehende Gesichtspunkte ersichtlich, als im Kontext des nationalen deutschen Rechts.**

Fazit

Eine Aufbrauchfrist kann auch im deutschen Patentrecht unter dem Gesichtspunkt von Treu & Glauben in Betracht kommen:

Kriterien:

- (wirtschaftliche) Interessenabwägung
- Verschulden des Verletzers (Gut-/Bösgläubigkeit)
- Handelt es sich beim Verletzungsgegenstand um einen **funktionswesentlichen Bestandteil** eines Gesamtprodukts, das nur **schwer durch eine patentfreie Ausweichtechnik** ersetzt werden kann ? *(**Beweislast:** Beklagter)*
- Zudem kann in die **Interessensabwägung** ebenfalls einfließen, **ob der Verletzer vergeblich um eine Lizenz nachgesucht hat**

Ein Beklagter, der künftig um eine **Aufbrauchfrist** im Rahmen eines **patentrechtlichen Unterlassungsanspruchs** nachsucht, muss sich bei der Begründung des Antrags an den nunmehr festgelegten **Kriterien** orientieren, die den **Maßstab** an die Voraussetzungen einer möglichen Aufbrauchfrist **sehr hoch** anlegen.

Dr. Georg Werner

Vortrag:
Das Münchner Verfahren in Patentstreitsachen

Institution/Position:
Landgericht München I/Stellvertretender Vorsitzender, 7. Zivilkammer (Patentstreitkammer)

Wissenschaftlicher/beruflicher Werdegang:
2002 – 2007:
wissenschaftlicher Mitarbeiter und später wissenschaftlicher Assistent am Lehrstuhl von Prof. Dr. Ansgar Ohly, Universität Bayreuth
2007 – 2008:
Rechtsanwalt, Gleiss Lutz Stuttgart
2008 – 2010:
Richter und später Richter am Amtsgericht, Bad Neustadt a.d. Saale
2010 – 2011:
Staatsanwalt, Staatsanwaltschaft München I
Ab 2011:
Richter am Landgericht, Landgericht München I; seit 2012 in der 7. Zivilkammer
2015 – 2018:
Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Bundesgerichtshof in Karlsruhe beim X. Zivilsenat (Patentsenat)

Derzeitige Arbeitsfelder:
Patent- und Urheberrecht

Sonstige Aktivitäten:
Lehrbeauftragter an Universität Bayreuth;
Mitautor im Cepl/Voß, Prozesskommentar zum gewerblichen Rechtsschutz;
Mitautor im Busse/Keukenschrijver, Patentgesetz, 9. Auflage, für 2020 geplant

Das Münchner Verfahren in Patentstreitsachen

Richter am Landgericht
Dr. Georg Werner
Landgericht München I

Gliederung

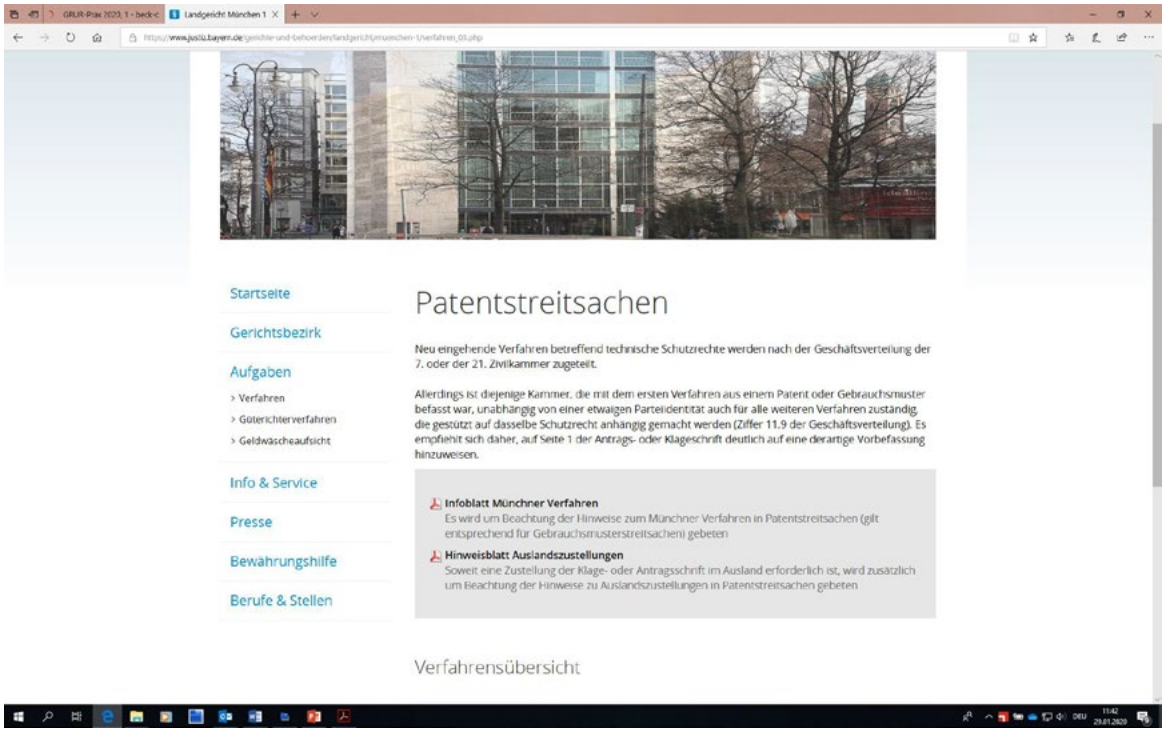
I. Einleitung
II. Ablauf
III. Güterichterverfahren
IV. FRAND
V. Geheimhaltung
VI. Evaluation durch das MPI
VII. Fazit

I. Einleitung

Münchner Verfahren

- Einführung Ende 2009
- Anwendung durch beide Patentstreitkammern
- Ziel: zügiges und transparentes Verfahren
- Hohe Akzeptanz

I. Einleitung



II. Ablauf

Elemente:

- zwei Termine in der Sache
  - früher erster Termin und
  - Haupttermin
- Begrenzung der Anzahl von Schriftsätzen
- Striktes Fristenregime

II. Ablauf

Schritte:

1. Klageerhebung (Zustellung)
2. Terminierung
3. Klageerwiderung
4. Früher erster Termin
5. Weitere Schriftsätze (Replik und Duplik)
6. Zusammenfassung
7. Haupttermin
8. Verkündungstermin

II. Ablauf

1. Klageschrift
   - Inhalt
     - Auslegung des Patentanspruchs
     - Tatsachenvortrag: Schlüssigkeit
     - FRAND-Angebote
   - Auslandszustellung (Hinweisblatt)

II. Ablauf

2. Terminierung
   - mit Zustellungsverfügung für Klage
   - Terminverlegungsantrag:
     - Gericht mit Gewährung zurückhaltend
     - Möglichkeiten:
       - Zustimmung der Klageseite
       - Gute Begründung für Anwesenheit eines bestimmten Beklagtenvertreters für die Beklagte zum Termin

II. Ablauf

3. Klageerwiderung
   - Inhalt: alle Verteidigungsargumente
     - Nichtverletzung
     - Angriff auf Rechtsbestand des Klagepatents
       - Aussetzungsantrag (hilfsweise)
         - » Einspruch/Nichtigkeitsklage anhängig
         - » Vortrag zu den Entgegenhaltungen
     - FRAND

II. Ablauf

4. Früher erster Termin
   - Gegenstand:
     - Patentauslegung/Patentbenutzung
     - ggf.
       - Prozesskostensicherheit
       - Aktivlegitimation
       - FRAND

II. Ablauf

4. Früher erster Termin

- Ablauf:
  - Güteverhandlung – Mediation?
  - (Teil-)Streitwerte, und Vollstreckungssicherheit
  - Einführung durch das Gericht
  - Plädoyer der Parteien
  - Festsetzung Haupttermin und Schriftsatzfristen
  - Dauer: ca. 1,5 Stunden

II. Ablauf

5. Weitere Schriftsätze

- Fristverlängerung:
  - Grundsätzlich (-)
  - Begründeter Ausnahmefall: maximal eine Woche
  - Keine <u>automatische</u> Verlängerung der Frist des Gegners
- Klageänderung:
  - z. B. Äquivalenz oder andere Ausführungsform
  - Ankündigung im frühen ersten Termin (Wahrung der Rechte der Beklagten bei weiterer Terminplanung)

II. Ablauf

6. Zusammenfassung
   - Freiwillig und drei Wochen vor Haupttermin
   - Hintergrund
   - Formalien
     - siehe Hinweise

II. Ablauf

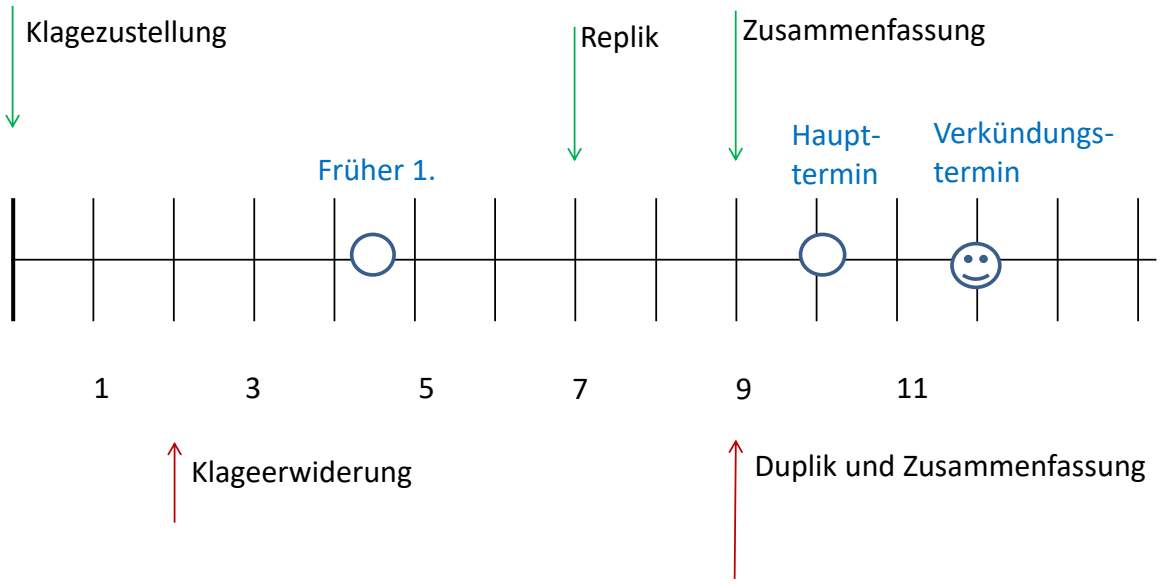
7. Haupttermin
   - Antragstellung (Blasfolienherstellung und TÜV)
   - Abschließende Erörterung des Falls:
     - Einführung des Gerichts
     - Plädoyers, in der Regel getrennt zur
       - Patentauslegung
       - Patentbenutzung
       - Aussetzung
   - Bestimmung des Verkündungstermins

II. Ablauf

8. Verkündungstermin

- ca. zwei Monate nach Haupttermin
- Aussetzung sehr selten (weniger als 10 %)
  - vor streitiger Aussetzung regt Kammer in aller Regel einvernehmliche Aussetzung an
- Sachverständigengutachten
  - schriftliches Gutachten in letzten Jahren (-)
  - 2x mündliches Gutachten im Haupttermin

II. Ablauf



III. Güterichterverfahren

Münchner Praxis

- Vorteile der Mediation
- Güterichterinnen und Güterichter aus Patentrecht
  - Verhandlungen auch auf Englisch
- Kooperation mit BPatG
- Ablauf
- Erfahrung
  - Erfolgsquote 75 %

IV. FRAND

Hinweise zur Handhabung von FRAND-Fällen:

- kartellrechtlicher Zwangslizenzeinwand nach EuGH „Huawei/ZTE“
- Inhalt der Hinweise (Stand Januar 2020):
  - erstmals im frühen ersten Termin
  - Handlungen bis zum Haupttermin nachholbar
  - grds. Gegenangebot und Hinterlegung durch Beklagten erforderlich

IV. Geheimhaltung

Hinweise zum Geheimnisschutz:

- Aktenbestandteile
  - Abschluss eines NDAs vor Einreichen der Unterlagen
    - Folgen eines unberechtigten Nichtabschlusses des NDAs
  - Akteneinsicht des Nebenintervenienten
- Ausschluss der Öffentlichkeit in der Verhandlung
  - Geheimhaltungsbedürftigkeit darlegen

V. Evaluation

Bestandsaufnahme nach zehn Jahren

- Anlass
  - das Verfahren kritisch zu prüfen und ggf. an die praktischen Bedürfnisse anzupassen
- Evaluation auf wissenschaftlicher Basis
  - durch das Max-Planck-Institut für Innovation und Wettbewerb (Prof. Harhoff)
  - Befragung der Anwaltschaft
- Vorstellung der Ergebnisse: 28. April 2020

VI. Fazit

Münchner Verfahren bietet:

- Transparenz und Vorhersehbarkeit der Entscheidung,
- ein faires und schnelles Verfahren,
- eine Variante zur üblichen Verfahrensführung,
- weitere Verbesserungen durch die Evaluation und beabsichtigte Umsetzung der Ergebnisse,
- einen Beitrag zur Sicherung und Stärkung des Patentstandorts Deutschland.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Gabriele Mohsler

Vortrag: FRAND - Standardisierung und Patentverletzung
Institution/Position: VP Patent Development bei Ericsson
Wissenschaftlicher/beruflicher Werdegang: Studium der Elektrotechnik an der RWTH Aachen Patentingenieurin bei Alcatel mit dem Abschluss Europäische Patentvertreterin Patent Professional bei Ericsson und Ausbildung zur Patentanwältin Leitung der Gesamtpatentabteilung bei Ericsson
Derzeitige Arbeitsfelder: Leitung der Patentabteilung bei Ericsson inklusive strategische Ausrichtung der Patentaktivitäten bei Ericsson. Unterstützung europäischer Patentverletzungsstreitigkeiten (offensiv und defensiv)
Sonstige Aktivitäten Mitglied im Gesamtvorstand der GRUR, der LES und im Vorstand der women in IP

FRAND
Standardisierung und Patentverletzung

Gabriele Mohsler
VP Patent Development
Ericsson

IPR & Licensing 2020 – 02- 14

Ericsson auf einen Blick

Aktivierung des vollen Werts der Konnektivität für Anbieter von Diensten

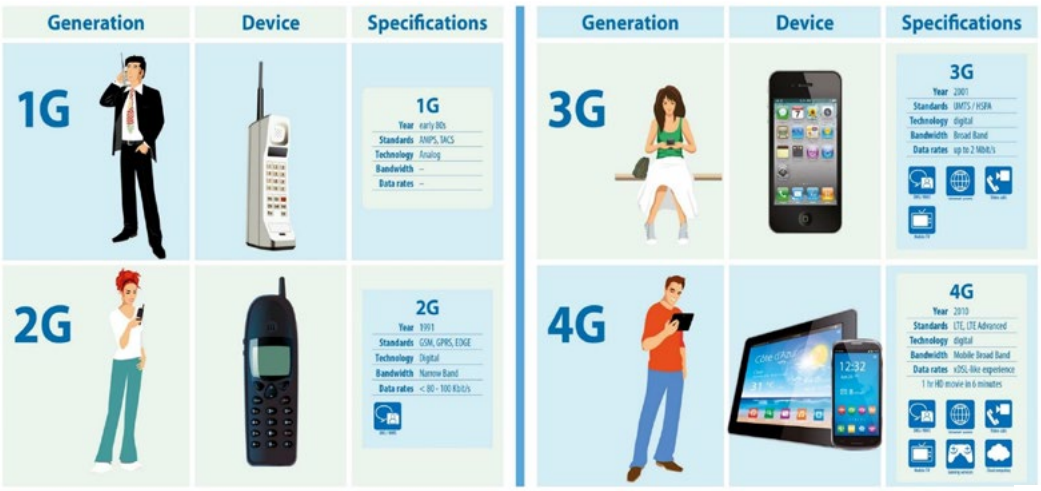
Geschäftsbereiche:
- Netzwerke
- Digitale Dienste
- Managed Services
- Neue innovative Geschäftsfelder
  - IoT
  - AI
  - Edge Computing

In Zahlen:
- 180+ Länder
- SEK 210,8 Mrd. (ca. EUR 20 Mrd.) Umsatz
- ca. 100.000 Beschäftigte (davon ca. 25.000 in F&E)
- **49.000 Patente**

Bild: Ericsson Zentrale, Kista, Sweden

2

Mobile KommuniKation



5G

3

Standardisierung in 3GPP

TSG RAN Radio Access Network	TSG SA Service & Systems Aspects	TSG CT Core Network & Terminals
RAN WG1 Radio Layer 1 spec	SA WG1 Services	CT WG1 MM/CC/SM (Iu)
RAN WG2 Radio Layer 2 spec Radio Layer 3 RR spec	SA WG2 Architecture	CT WG3 Interworking with external networks
RAN WG3 Iub spec, Iur spec, Iu spec UTRAN O&M requirements	SA WG3 Security SA3-LI SA3 subgroup on Lawful Interception	CT WG4 MAP/GTP/BCH/SS
RAN WG4 Radio Performance Protocol aspects	SA WG4 CODECs	CT WG6 Smart Card Application Aspects
RAN WG5 Mobile Terminal Conformance Testing	SA WG5 Telecom Management	
RAN WG6 Legacy RAN radio and protocol	SA WG6 Mission-critical applications	
RAN AH1RAN AH1 RAN ad hoc group on ITU-R		

Page 4

A GLOBAL INITIATIVE

ABOUT RELEASES

Release 17
Release 16
Release 15
Release 14
Release 13
Release 12
Release 11
Release 10
Release 9
Release 8
Release 7
Release 6
Release 5
Release 4
Release 1999

Release 8

GLOBAL SYSTEM FOR MOBILE COMMUNICATIONS

FULL MEETING CALENDAR

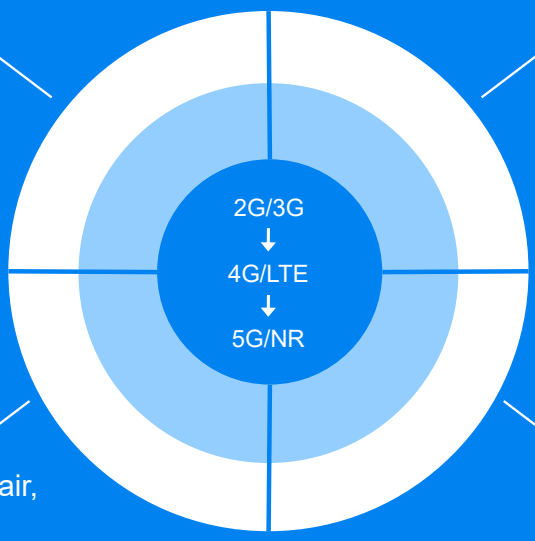
CT	87	Jeju	16-17 Mar 2020
RAN	87	Jeju	16-19 Mar 2020
SA	87	Jeju	18-20 Mar 2020
CT	88	Malmo	15-16 Jun 2020
RAN	88	Malmo	15-18 Jun 2020
SA	88	Malmo	17-19 Jun 2020
CT	89	Funchal, Madeira	14-15 Sep 2020
RAN	89	Funchal, Madeira	14-17 Sep 2020
SA	89	Funchal, Madeira	16-18 Sep 2020
CT	90	US	07-08 Dec 2020
RAN	90	US	07-10 Dec 2020
SA	90	US	09-11 Dec 2020

Page 5

Wie funktioniert Standardisierung ?

Hohe Investitionen in F&E

Wesentliche Beiträge zur 3GPP Standardisierung



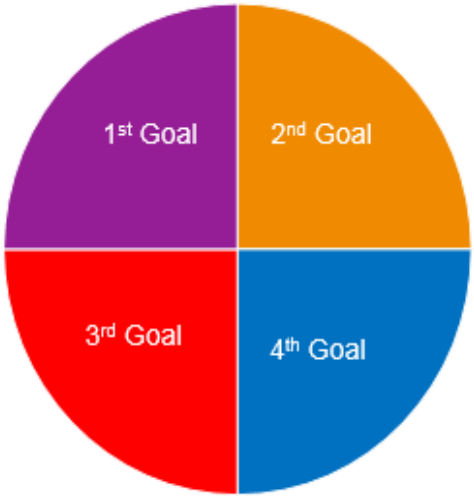
Lizensierung nach FRAND (Fair, reasonable and non discriminatory) Bedingungen

Inhaber eines der grössten Portfolios standard- esssentieller Patente

Balance der 4 Ziele der IPR Policy - FRAND Zusicherung

Ziele die sich in der ETSI Policy wiederfinden

1. Die beste Technologie zu fördern
2. Verhinderung von Verschwendung von Resourcen der Standardisierer und Ermöglichen deren Verfügbarkeit für die SDO
3. IPR Inhaber werden adäquat and fair entlohnt
4. Verfügbarkeit für (zukünftige) Nutzer



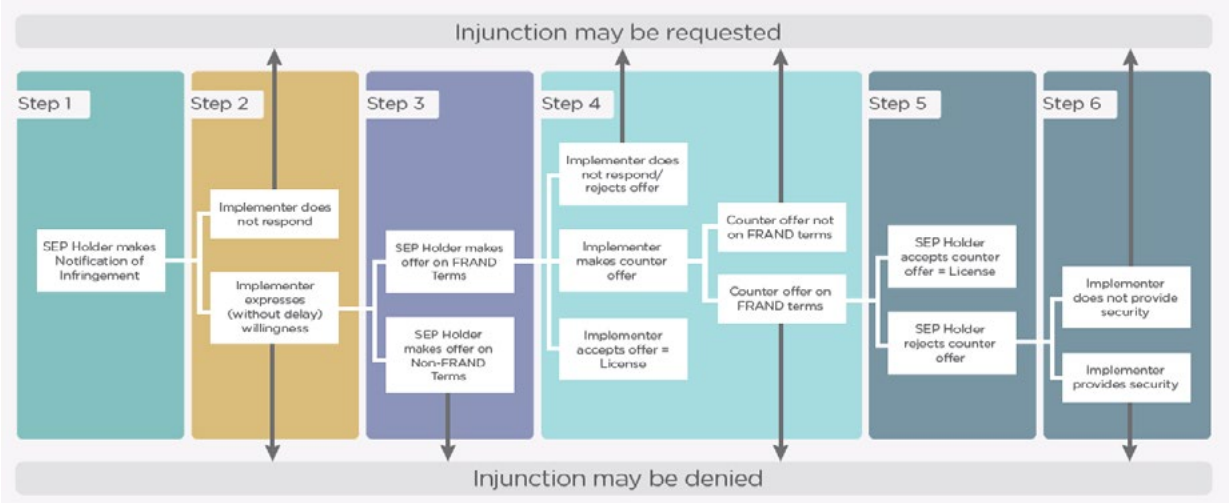
Warum FRAND und was bedeutet es?

- Telekomindustrie macht eine unwiderrufliche Zusage ihre Erfindungen dem Standard zuzuführen und bereitzustellen
- Standard-essentielle Patente werde zu FRAND Bedingungen zur Verfügung gestellt.
- Telekomstandards sind offen und zugänglich für neue Markteinsteiger.
- Notwendigkeit eines Anreizes für weitere Innovationen.

Patentverletzung

- Nutzer und Implementierer „verletzen“ standard essentielle Patente
  - Keine Umgehung möglich
- Spannungsfeld zwischen Implementierer und Patentinhaber
  - Kann Unterlassungsanspruch (§139 PatG) eingeklagt werden?
  - Welches Verhalten müssen Implementierer und Patentinhaber an den Tag legen?
    - Was muss der Patentinhaber zur Verfügung stellen?
    - Wie muss sich ein Implementierer verhalten?

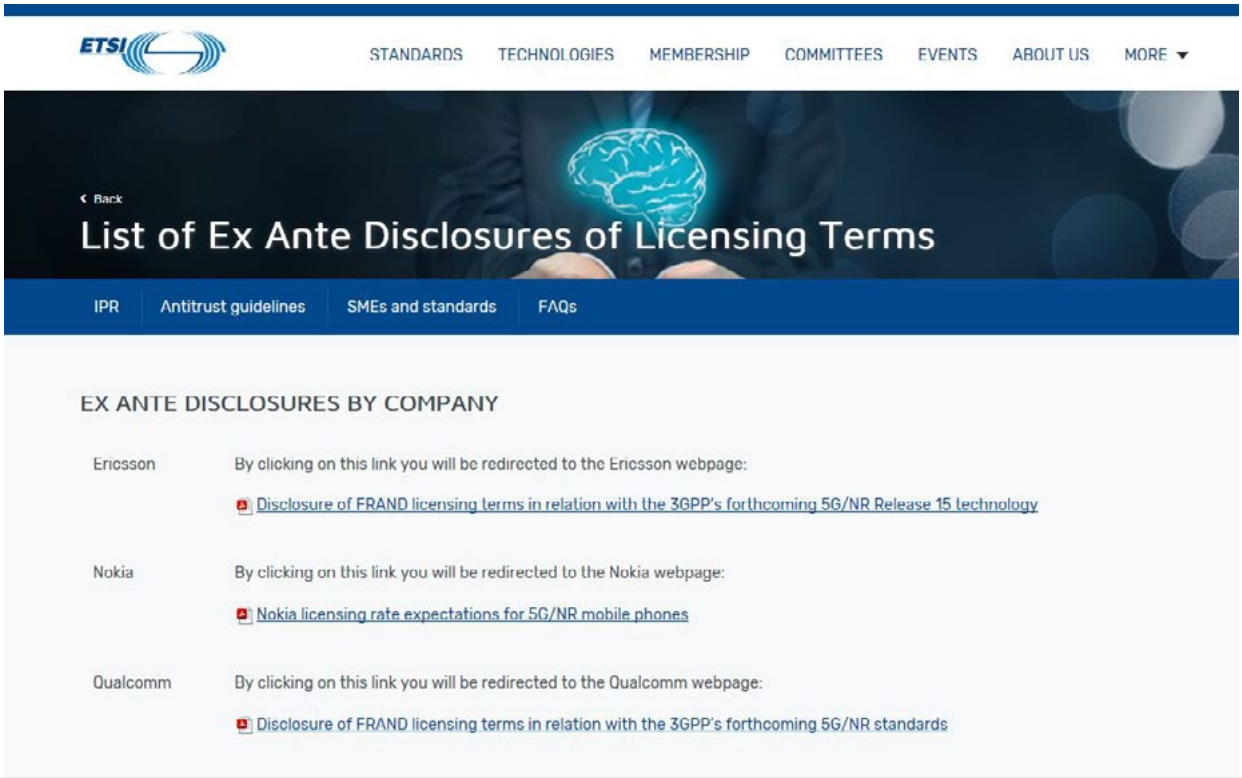
EuGH – HUAWEI ./. ZTE



Quelle: https://caselaw.4ipcouncil.com/guidance-national-courts

…. ein gut funktionierender Rahmen betreffend die Durchsetzung des Unterlassungsanspruchs bei standardessenziellen Patenten

10


ETSI
STANDARDS
TECHNOLOGIES
MEMBERSHIP
COMMITTEES
EVENTS
ABOUT US
MORE
Back
List of Ex Ante Disclosures of Licensing Terms
IPR
Antitrust guidelines
SMEs and standards
FAQs
EX ANTE DISCLOSURES BY COMPANY
Ericsson
By clicking on this link you will be redirected to the Ericsson webpage:
Disclosure of FRAND licensing terms in relation with the 3GPP's forthcoming 5G/NR Release 15 technology
Nokia
By clicking on this link you will be redirected to the Nokia webpage:
Nokia licensing rate expectations for 5G/NR mobile phones
Qualcomm
By clicking on this link you will be redirected to the Qualcomm webpage:
Disclosure of FRAND licensing terms in relation with the 3GPP's forthcoming 5G/NR standards

Modernisierung
des
Patentsystems

12

§ 139 – Modernisierung?

Diskussionsentwurf

des Bundesministeriums Justiz und für Verbraucherschutz

Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Vereinfachung und Modernisierung des Patentrechts

A. Problem und Ziel

Das Gesetz bezweckt eine weitere Vereinfachung und Modernisierung des Patentgesetzes und anderer Gesetze im Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes.

34. Dem § 139 Absatz 1 wird folgender Satz angefügt:

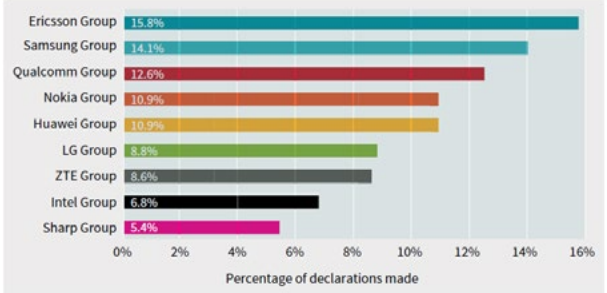
„Der Anspruch ist ausgeschlossen, soweit die Durchsetzung des Unterlassungsanspruchs unverhältnismäßig ist, weil sie aufgrund besonderer Umstände unter Beachtung des Interesses des Patentinhabers gegenüber dem Verletzer und der Gebote von Treu und Glauben eine durch das Ausschließlichkeitsrecht nicht gerechtfertigte Härte darstellt."

Page 13

5G

- Es ist noch zu früh die Gesamtanzahl der standard essentiellen Patente in NR festzustellen und die Portfoliogrösse des Gesamtportfolios festzulegen
- Wer an der Spitze ist, kann deutlich abweichen, basierend auf der Messmethode. Aber es ist anzunehmen, dass Unternehmen die stark in 3GPP engagiert sind und Beiträge leisten, starke Portfolios haben.
- Die Anzahl der Teilnehmer in 5G ist deutlich gestiegen.

FIGURE 1. 5G declarations with essentiality weighting, by company group



Count of raw disclosures to 5G-only technical specifications or projects by company group, filtered to 1 October 2018 by declaration date, using a European Telecommunications Standards Institute (ETSI) download from April 2019. Essentiality scores from *Unwired Planet* have been applied.

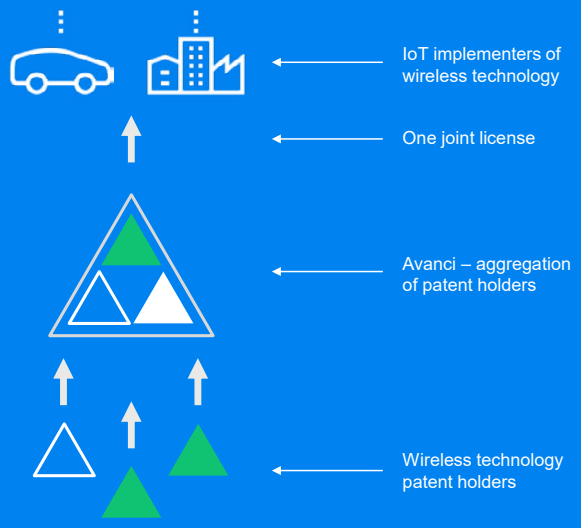
Source: https://www.twobirds.com/~/media/pdfs/news/articles/2019/determining-which-companies-are-leading-the-5g-race.pdf

Transparenz/ Neue Ansätzw

AVANCI

Avanci –Zugang zu Standards für IoT

- Verhersehbar und nicht-diskriminierend
  - Raten sind publik und Pauschale in Abhängigkeit von Nutzung
- “Fair and reasonable” Rate
  - Bringt “starke” Patentinhaber zusammen und ermöglicht so faire, vernünftige und nicht dikriminierende Raten
- Barrieren warden ausgeräumt
  - Neue Anbieter inclusive KMUs können einfach das IoT Ekosystem zu betreten ohne Telekomexperten zu sein. Dies spart auch Kosten



ericsson.com/patents-and-licensing

Dr. Matthias Sonntag

Vortrag:
FTO-Analysen im Licht der BGH-Rechtsprechung

Institution/Position:
Gleiss Lutz Rechtsanwälte

Wissenschaftlicher/beruflicher Werdegang:
Studium der Rechtswissenschaften in Trier, Lausanne, Genf, Mainz und Münster. Seit 2008 ist er Partner bei Gleiss Lutz. Matthias Sonntag ist Fachanwalt für Gewerblichen Rechtsschutz. Vor seiner Zulassung als Rechtsanwalt war er zwei Jahre als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Informations-, Telekommunikations- und Medienrecht der Universität Münster tätig; Dissertation über den Rechtsrahmen für IT-Sicherheit.

Derzeitige Arbeitsfelder:
Beratung und Vertretung in Patentstreitigkeiten auf unterschiedlichen technischen Gebieten, u.a. Elektronik, Telekommunikation, Pharma, Medizinprodukte und Chemie. Daneben auch Beratung und Vertretung in anderen Bereichen des gewerblichen Rechtsschutzes wie Designrecht, Markenrecht, Urheberrecht und Know-how-Schutz sowie Lizenzvergabe und Technologietransfer.

Sonstige Aktivitäten:
Mitautor: Bopp/Kircher, Handbuch Europäischer Patentprozess, 2019
Mitautor: Gloy/Loschelder/Danckwerts, Handbuch des Wettbewerbsrechts, 2019
Mitautor: Mes, Münchener Prozessformularhandbuch gewerblicher Rechtsschutz, Urheberrecht, Presserecht, 5. Aufl. 2018
Mitglied der European Patent Lawyers Association (EPLAW), der Deutschen Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht (GRUR), der Vereinigung von Fachleuten des Gewerblichen Rechtsschutzes (VPP), der Internationalen Vereinigung für den Schutz des geistigen Eigentums (AIPPI) sowie der Deutsch-Amerikanischen Juristen-Vereinigung (DAJV).

Gleiss Lutz

FTO-ANALYSEN IM LICHTE DER BGH-RECHTSPRECHUNG

15. Amberger Patenttag, 14. Februar 2020

Dr. Matthias Sonntag, Gleiss Lutz

Gleiss Lutz

Gliederung

- **Überblick**
- **Rechtlicher Ausgangspunkt**
- **Anforderungen**
- **Umsetzung**
- **Handlungsprogramm**

Gleiss Lutz

Überblick

Freedom to operate - FTO

- **Kann ein bestimmtes neues Produkt oder Verfahren in einem bestimmten Territorium entwickelt, hergestellt, genutzt und/oder in Verkehr gebracht werden?**

  ⇨ Festlegung der zu prüfenden technischen Merkmale

  ⇨ Recherche nach kritischen Schutzrechten

  ⇨ Bewertung der als kritisch identifizierten Schutzrechte

  ⇨ Konsequenzen aus dem Ergebnis der FTO-Analyse ziehen

3

Gleiss Lutz

Rechtlicher Ausgangspunkt

BGH, Urteil vom 15.12.2015, X ZR 30/14 – „Glasfasern II“

Für praktisch jeden Bereich der Technik ist eine Vielzahl von Patenten mit unterschiedlichsten Gegenständen in Kraft. Ein Unternehmen muss deshalb vor Aufnahme einer der genannten Tätigkeiten prüfen, ob seine Erzeugnisse oder Verfahren in den Schutzbereich fremder Rechte fallen (vgl. BGH, Urteil vom 14. Januar 1958 - I ZR 171/56, GRUR 1958, 288, 290 - Dia-Rähmchen I; Urteil vom 3. März 1977 - X ZR 22/73, GRUR 1977, 598, 601 - Autoskooterhalle; Urteil vom 29. April 1986 - X ZR 28/85, BGHZ 98, 12, 24 = GRUR 1986, 803, 806 - Formstein).

Diese Verpflichtung beruht nicht allein auf der allgemeinen Pflicht zum Schutz fremder Rechtsgüter. Sie ist vielmehr Ausdruck der gesteigerten Gefährdungslage, der technische Schutzrechte typischerweise ausgesetzt sind.

4

Gleiss Lutz

Anforderungen

BGH, Urteil vom 15.12.2015, X ZR 30/14 – „Glasfasern II“

Kraft seiner Verantwortung für die Organisation und Leitung des Geschäftsbetriebes und der damit verbundenen Gefahr, dass dieser so eingerichtet wird, dass die Produktion oder Vertriebstätigkeit des Unternehmens die fortlaufende Verletzung technischer Schutzrechte Dritter zur Folge hat, ist der gesetzliche Vertreter einer Gesellschaft deshalb grundsätzlich gehalten, die gebotenen Überprüfungen zu veranlassen oder den Geschäftsbetrieb so zu organisieren, dass die Erfüllung dieser Pflicht durch dafür verantwortliche Mitarbeiter gewährleistet ist. Er muss insbesondere dafür sorgen, dass grundlegende Entscheidungen über die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft nicht ohne seine Zustimmung erfolgen und dass die mit Entwicklung, Herstellung und Vertrieb betrauten Mitarbeiter der Gesellschaft die gebotenen Vorkehrungen treffen, um eine Verletzung fremder Patente zu vermeiden.

5

Gleiss Lutz

Anforderungen

BGH, Urteil vom 15.12.2015, X ZR 30/14 – „Glasfasern II“

Vielmehr obliegt gegebenenfalls dem gesetzlichen Vertreter der verletzenden Gesellschaft eine sekundäre Darlegungslast hinsichtlich der Frage, wie er den ihm obliegenden Pflichten nachgekommen ist. Hierbei hat er gegebenenfalls insbesondere darzulegen, weshalb er keinen Anlass hatte, sich eine Entscheidung über die angegriffenen Handlungen vorzubehalten, und welche organisatorischen Maßnahmen er ergriffen hat, um eine Schutzrechtsverletzung durch Mitarbeiter des Unternehmens zu verhindern.

6

Gleiss Lutz

Anforderungen

Differenzierung nach Stellung im Wirtschaftsleben

Hersteller

- Uneingeschränkte FTO-Pflicht
- FTO des Zulieferers?

Sortimenter/Handelsunternehmen

- Nicht per se freigestellt
- Überprüfung der FTO des Lieferanten
- Eigene FTO bei Anhaltspunkten

Inländischer Importeur:

- Uneingeschränkte FTO-Pflicht
- FTO des Lieferanten?
- Haftungsfreistellungsklausel genügt nicht

Spediteure und Lagerhalter

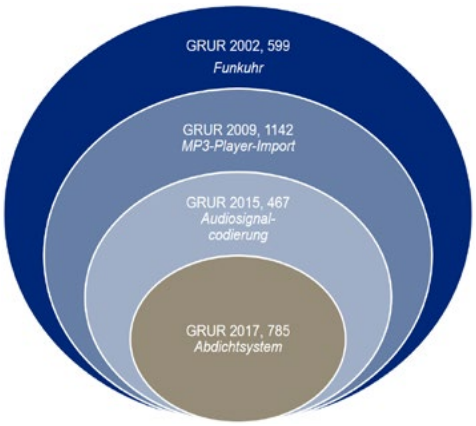
- FTO bei konkreten Hinweisen
- Zumutbare Maßnahmen zur Aufklärung

7

Gleiss Lutz

Anforderungen

Exkurs: Pflichtenprogramm des ausländischen Vorlieferanten



Ausländischer Lieferant
⇨ Lieferung nur ins Ausland
⇨ Beteiligung an Patentverletzung des B ?

Vorsätzliche Beteiligung (A weiß, dass B nach Deutschland weiterliefert)	**Fahrlässige Beteiligung** (A hätte erkennen können, dass B nach Deutschland weiterliefert)
BGH GRUR 2015, 467 – *Audiosignalcodierung*	BGH GRUR 2002, 599 – *Funkuhr I*
Haftung (+)	**Haftung bei Verletzung von Schutzpflichten**

8

Gleiss Lutz

Anforderungen

Exkurs: Pflichtenprogramm des ausländischen Vorlieferanten
BGH, Urteil v. 16. Mai 2017 – X ZR 120/15 – Abdichtsystem:

Konkrete Anhaltspunkte für Patentverletzung

Pflicht zur **Nachfrage** bei Abnehmer + vorsorglicher **Hinweis** auf mögl. Patentverletzung

Plausible Antwort?

Ja: Keine Haftung

Nein: Haftung bei weiterer Belieferung

9

Gleiss Lutz

Anforderungen

Zusammenfassung

- Geschäftsführer von reinen Vertriebsunternehmen / Handelsunternehmen sind prinzipiell „aus dem Schneider“ (soweit sie nicht selbst importieren);
- Geschäftsführer von produzierenden / importierenden Unternehmen müssen darlegen können, dass und in welcher Weise sie ihrer Garantenpflicht nachgekommen sind (sekundäre Darlegungslast);
- Unternehmen muss dokumentieren, dass es so organisiert ist, dass die Geschäftsführung die gebotenen Überprüfungen, ob die Erzeugnisse oder Verfahren Patentrechte verletzen, veranlasst und die mit Entwicklung, Herstellung und Vertrieb betrauten Mitarbeiter Vorkehrungen treffen, um eine Verletzung von Patentrechten zu vermeiden;

  ⇨ interne Richtlinien zu FTO Analysen und Patent Monitoring

10

Gleiss Lutz

Umsetzung

Organisationspflicht der Geschäftsleiter

„[Seiner] Organisationspflicht genügt der Vorstand bei entsprechender Gefährdungslage nur dann, wenn er eine auf Schadensprävention und Risikokontrolle angelegte Compliance-Organisation einrichtet.“

(LG München I v. 10.12.2013, „Siemens/Neubürger“)

11

Gleiss Lutz

Umsetzung

Organisatorische Ausgestaltung

IP-Risikomanagement einrichten:

- Richtlinien zur Durchführung von FTOs
- Meldepflichten
- Ggf. Schulungen

ISION Grundsätze (BGH 2011):

- Unabhängiger und qualifizierter Rechtsberater, ggf. eigene Patent-/Rechtsabteilung
- Offenlegung erforderlicher Informationen gegenüber dem Rechtsberater
- Plausibilitätskontrolle der Rechtsauskunft

Verantwortung festlegen:

- Horizontale Delegation: Klare Verantwortlichkeit auf Geschäftsleiterebene
- Vertikale Delegation an
  - geeignete Personen,
  - die mit ausreichend Kapazitäten und Kompetenzen ausgestattet sind

Überprüfung und Anpassung der Compliance-Organisation:

z.B. Kontrollen, Sanktionierung von Fehlverhalten, permanente Anpassung

12

Gleiss Lutz

Umsetzung

DIN 77006:2019-12, Entwurf vom 22. November 2019: IP Managementsysteme - Anforderungen

Bedeutung von Prüfungsstandards, Best-Practice-Vorgaben und DIN-Normen

- ☒ Keine Bindungswirkung
- ☒ Kein „Safe Harbour“
  → Beachtung schließt Pflichtverletzung nicht generell aus
- ☑ Anhaltspunkte für die Ausgestaltung der Compliance-Organisation
- ● Ermessensreduzierende Wirkung?
  - Nicht per se
  - Aber: Ermessen möglicherweise eingeschränkt, wenn Empfehlungen
    - Expertenmeinungen wiedergeben
    - den Marktstandard abbilden

13

Gleiss Lutz

Umsetzung

Risikokategorisierung

Eindeutig keine Benutzung
(erteilte Schutzrechte)
≥ 70%

Benutzung möglich
(Patentanmeldungen)

Benutzung diskussionswürdig
(Auslegungsfragen; Rechtsbestandsfragen; Lizenzfragen: SEPs/FRAND)

Eindeutige Benutzung
(erteilte Schutzrechte)
≤ 30%

14

Gleiss Lutz

Handlungsprogramm

- IP-Compliance / IP-Risikomanagement (Organisation + Richtlinien)
- Patent Monitoring und eigene FTO durch Patentabteilung
- Ggf. Einholen einer externen FTO
- Bei Handlungsbedarf: Sorgfältige Abwägung der Optionen
- Dokumentation der Informationsgrundlage und Abwägung

Umgehungslösung

Verschiebung des Markteintritts

Lizenzverhandlungen

Nichtigkeitsangriff

15

Gleiss Lutz

VIELEN DANK

Standorte

Gleiss Lutz

Berlin

Friedrichstraße 71
10117 Berlin
Deutschland

T +49 30 800979-0
F +49 30 800979-979

Frankfurt

Taunusanlage 11
60329 Frankfurt
Deutschland

T +49 69 95514-0
F +49 69 95514-198

München

Karl-Scharnagl-Ring 6
80539 München
Deutschland

T +49 89 21667-0
F +49 89 21667-111

Brüssel

Rue de Loxum 25
1000 Brüssel
Belgien

T +32 2 551-1020
F +32 2 551-1039

Düsseldorf

Dreischeibenhaus 1
40211 Düsseldorf
Deutschland

T +49 211 54061-0
F +49 211 54061-111

Hamburg

Hohe Bleichen 19
20354 Hamburg
Deutschland

T +49 40 460017-0
F +49 40 460017-28

Stuttgart

Lautenschlagerstraße 21
70173 Stuttgart
Deutschland

T +49 711 8997-0
F +49 711 855096

www.gleisslutz.com

Rolf W. Einsele

MODERATION
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 Amberg-Weiden seit WS 2008/2009 Lehraufträge „Schutzrechtsmanagement“, „Schutz von Innovationen“, „Lizenzmanagement“ Universität/ Management Center Innsbruck seit 2005 Lehrauftrag „Patente und Patentstrategien von Industrieunternehmen“ Universität Karlsruhe/Karlsruher Institut für Technologie von 1996 bis 2010 Ehrenpräsident VPP – Präsident 2000 bis 2007 Vizepräsident GRUR – Deutsche Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht 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