

Konferenz des DPMA  
Haus der Wirtschaft  
Baden-Württemberg  
9. November 2009

im Rahmen des Projekts  
IPEuropAware

# Die Durchsetzung von technischen Schutzrechten in Deutschland

Wer

kann

Wann

Wo

Wie

Was

erreichen?

# System der Gerichtsverfahren in Patentsachen

## Patentverletzung

Landgericht

Oberlandesgericht

Bundesgerichtshof

## Rechtsbestand

Bundespatentgericht

Bundesgerichtshof

# Der Rechtsbestand des Patents im Verletzungsverfahren

- Bindung des Verletzungsgerichts an den Erteilungsakt
- Berücksichtigung
  - des Interesses des Patentinhabers an der Durchsetzung seines Verbotungsrechts
  - der eingeschränkten Lebensdauer eines Patents

# Der Rechtsbestand des Patents im Verletzungsverfahren

☞ Aussetzung des Verletzungsverfahrens nur im  
Ausnahmefall:

– Stand der Technik, der

- klar **neuheitsschädlich** ist oder
- so starke Zweifel an der **erfinderischen Leistung** weckt, daß kein vernünftiger Grund mehr für die Aufrechterhaltung des Patents erkennbar ist

# Der Rechtsbestand des Patents im Verletzungsverfahren

☞ Aussetzung des Verletzungsverfahrens nur im  
Ausnahmefall:

- offenkundige Vorbenutzung als Stand der Technik
  - schriftlich dokumentiert (Zeugenbeweis allein genügt nicht)
  - neuheitsschädlich oder gegen erfinderische Leistung wie oben

# Der Rechtsbestand des Patents im Verletzungsverfahren

- ☞ Aussetzung des Verletzungsverfahrens nur im Ausnahmefall:
  - sonstige Nichtigkeitsgründe, welche den Erteilungsakt klar fehlerhaft erscheinen lassen.

# System der Gerichtsverfahren in Patentsachen

## Patentverletzung

Landgericht

Oberlandesgericht

Bundesgerichtshof

## Rechtsbestand

Bundespatentgericht

Bundesgerichtshof

ggf.  
Aussetzung

Wer

kann

Wann

Wo

Wie

Was

erreichen?

# Wer?

- Schutzrechtsinhaber
  - rein formale Prüfung: Eintragung in der Patentrolle ist entscheidend
  - wenn eine ausschließliche Lizenz erteilt wurde, nur bei eigenem wirtschaftlichem Interesse
- Lizenznehmer
  - ausschließlicher Lizenznehmer: eigenes Klagerecht
  - einfacher Lizenznehmer: fremdes Klagerecht

Wer

kann

Wann

Wo

Wie

Was

erreichen?

# Wann?

- Patenterteilung abwarten?

☞ grundsätzlich: ja

- beantragtes, nicht erteiltes Patent gewährt **kein Verbotungsrecht**, sondern nur Entschädigungsrecht
- in der Regel **Aussetzung** des Verfahrens bis zur Patenterteilung
- ggf. **Gebrauchsmuster** abzweigen

# Wann?

- Einspruchs- / Nichtigkeitsverfahren abwarten?

☞ grundsätzlich: nein

- erteiltes Patent im Einspruchs- / Nichtigkeitsverfahren gewährt **uneingeschränktes Verbotungsrecht**
- in der Regel **keine Aussetzung** des Verfahrens
- ggf. Klageanträge an eingeschränkte Anspruchsfassung anpassen

# Wann?

- Verletzung feststellen / Nachweise sammeln?

☞ grundsätzlich: ja

- Kläger trägt Darlegungs- und Beweislast
  - aber: sekundäre Darlegungslast beim Beklagten
- Klärung der Patentverletzung mit Patentanwalt / Rechtsanwalt
  - Verletzung ist meist Frage der **Auslegung**, nicht der technischen Ausgestaltung des Verletzungsgegenstands
- ggf. Beweissicherungsverfahren

# Wann?

- Unmittelbare Patentverletzung: Produktanspruch

## § 9 S. 2 Nr. 1 Patentgesetz

Das Patent hat die Wirkung, daß allein der Patentinhaber befugt ist, die patentierte Erfindung im Rahmen des geltenden Rechts zu benutzen. Jedem Dritten ist es verboten, ohne seine Zustimmung

1. ein **Erzeugnis**, das **Gegenstand des Patents** ist, **herzustellen, anzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu gebrauchen** oder zu den genannten Zwecken entweder einzuführen oder zu besitzen;

# Wann?

- "Gegenstand des Patents"
- ☞ Vergleich mit dem Patentanspruch
- ☞ nicht: Vergleich mit dem eigenen Produkt des Patentinhabers

# Wann?

## • Fallbeispiel: Magnetfeldkompensator

1. Magnetfeldkompensator mit Spule für eine Bildröhre (20), die eine im Bildröhrenhals (32) angeordnete Elektronenkanonen-Anordnung (38) aufweist, welche einen Elektronenstrahl auf einen Anzeigeschirm (24) sendet, wobei die Bildröhre einem magnetischen Fremdfeld ausgesetzt ist;

(a) mit einer an der Bildröhre (20) angeordneten **Magnetfeld-Kompensationsspule (50)**;

(b) mit einer Kompensationsstromquelle (+26 V), die zur Kompensation magnetischer Fremdfelder mit der Magnetfeld-Kompensationsspule (50) verbunden ist;

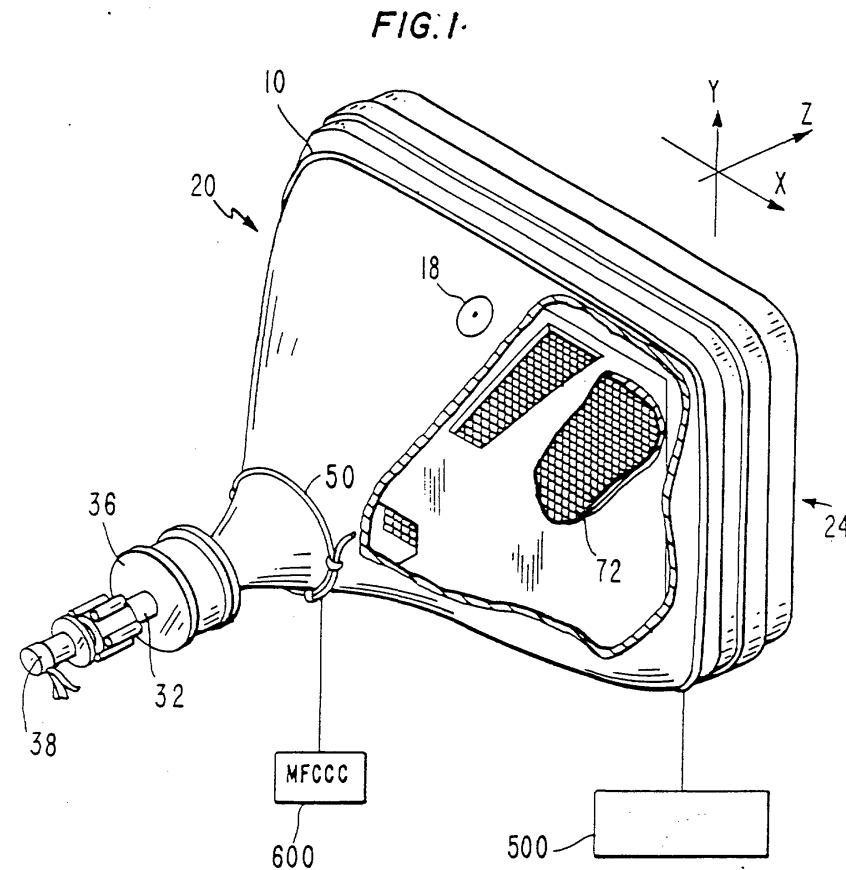
(c) mit einer **Entmagnetisierungsspule (10)**, die beabstandet von der Kompensationsspule (50) an der Bildröhre (20) angeordnet ist;

(d) mit einer Wechselstromquelle (115);

(e) mit Mitteln (113), um die Wechselstromquelle (115) mit der Entmagnetisierungsspule (10) für eine vorgegebene Zeitspanne zu verbinden, um permeable (magnetisierbare) Elemente an/in der Bildröhre (20) zu entmagnetisieren;

**gekennzeichnet durch**

(f) Mittel (Q1), die verhindern, daß die Magnetfeld-Kompensation (50) während der vorgegebenen Zeitspanne von der Kompensationsstromquelle (+26 V) erregt wird.



# Wann?

- Unmittelbare Patentverletzung: Verfahrensanspruch

## § 9 S. 2 Nr. 3 Patentgesetz

Das Patent hat die Wirkung, daß allein der Patentinhaber befugt ist, die patentierte Erfindung im Rahmen des geltenden Rechts zu benutzen. Jedem Dritten ist es verboten, ohne seine Zustimmung

3. das **durch ein Verfahren**, das Gegenstand des Patents ist, **unmittelbar hergestellte Erzeugnis anzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu gebrauchen** oder zu den genannten Zwecken entweder einzuführen oder zu besitzen;

# Wann?

- Unmittelbares Verfahrenserzeugnis
- ☞ Auch im Ausland hergestellte unmittelbare Verfahrenserzeugnisse dürfen nicht in Deutschland angeboten, in Verkehr gebracht oder gebraucht werden

# Wann?

- Mittelbare Patentverletzung

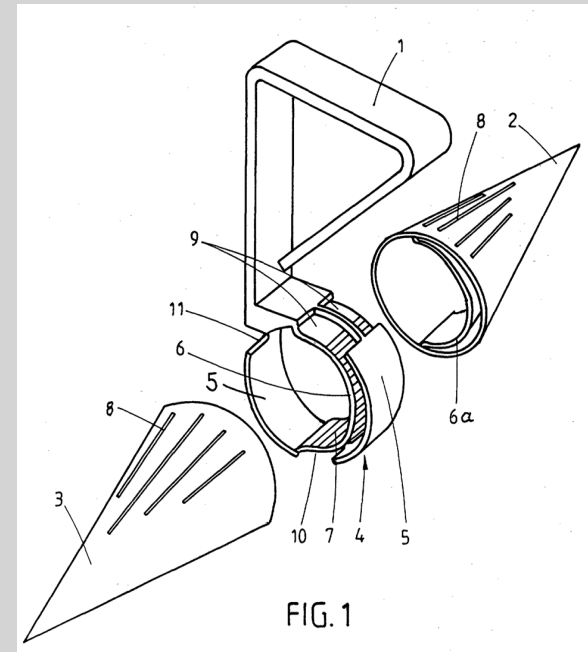
## § 10 Patentgesetz

Das Patent hat ferner die Wirkung, daß es jedem Dritten verboten ist, ohne Zustimmung des Patentinhabers im Geltungsbereich dieses Gesetzes anderen als zur Benutzung der patentierten Erfindung berechtigten Personen **Mittel, die sich auf ein wesentliches Element der Erfindung beziehen**, zur Benutzung der Erfindung im Geltungsbereich dieses Gesetzes **anzubieten oder zu liefern**, wenn der Dritte weiß oder es auf Grund der Umstände offensichtlich ist, daß diese Mittel dazu **geeignet und bestimmt** sind, **für die Benutzung der Erfindung verwendet zu werden**.

# Wann?

## • Fallbeispiel: WC-Körbchen

1. **WC-Körbchen**, das einen im Toilettenbecken unterhalb von dessen Rand anzuordnenden, beim Spülen überströmten, eine hochviskose tensidhaltige Wirkstoffzubereitung aufnehmenden **Behälter** mit mindestens einer Ein- und Auslaßöffnung (8) für das Spülwasser und eine **Halterung (1)** zum Befestigen am Beckenrand aufweist, wobei zumindest ein Teil des in der Gebrauchsstellung unteren Bereichs der den Füllraum für die Wirkstoffzubereitung begrenzenden Wand (6) für Wasser, nicht aber für die Wirkstoffzubereitung durchlässig ist, dadurch gekennzeichnet, daß die Wand (6) für wäßrige Flüssigkeiten mit Viskositäten bis zu 3.000 mPas, aber nicht für tensidhaltige Wirkstoffzubereitungen oder Pasten mit Viskositäten über 3.000 mPas durchlässig ist, daß der teildurchlässige untere Bereich sich nach oben zumindest bis zur vorgesehenen Füllgrenze für die Wirkstoffzubereitung erstreckt und daß Ein- und Auslaßöffnungen (8) für das Spülwasser im darüberliegenden Bereich angeordnet sind.



Wer

kann

Wann

Wo

Wie

Was

erreichen?

# Wo?

☞ **Deutschland als bester Standort der Welt** für Patentverletzungsklagen

- Gründe:

- Gerichte mit hoher Kompetenz
- relativ schnelles Verfahren
- effiziente Kostenkontrolle

# Wo?

- Zuständigkeitskonzentration
  - I. Instanz immer Landgericht
  - 12 Gerichte in Deutschland zuständig

# Wo?

- Gerichtsstand
  - Sitz des Verletzers
  - Ort der Verletzungshandlung
    - Begehungsort
    - Erfolgsort

# Wo?

- Unmittelbare Patentverletzung: Produktanspruch

## § 9 S. 2 Nr. 1 Patentgesetz

Das Patent hat die Wirkung, daß allein der Patentinhaber befugt ist, die patentierte Erfindung im Rahmen des geltenden Rechts zu benutzen. Jedem Dritten ist es verboten, ohne seine Zustimmung

1. ein Erzeugnis, das Gegenstand des Patents ist, **herzustellen, anzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu gebrauchen** oder zu den genannten Zwecken entweder einzuführen oder zu besitzen;

# Wo?

- Gerichtsstand
  - Sitz des Verletzers
  - Ort der Verletzungshandlung
    - » Ort der Herstellung
    - » Ort des Anbietens
    - » Ort des Inverkehrbringens
    - » Ort des Gebrauchs

# Wo?

- Gerichtsstand

☞ fast immer kann der Kläger in Deutschland den Gerichtsstand **frei wählen**

# Wo?

- Gerichte mit größtem Erfahrungsschatz



LG Düsseldorf: über **50 % aller Patentverletzungstreitigkeiten Europas**

LG Mannheim: Fallzahlen ca. 1/2 des Landgerichts Düsseldorf

Wer

kann

Wann

Wo

Wie

Was

erreichen?

# Wie?

- Hauptsacheverfahren
- Verfügungsverfahren

# Wie?

- Hauptsacheverfahren
  - Regelverfahren
  - 7 – 15 Monate
- Verfügungsverfahren
  - Eilverfahren
  - 1 Tag – 4 Monate

# Wie?

- Hauptsacheverfahren
  - Regelverfahren
  - keine besonderen Voraussetzungen
    - insbesondere:  
keine Abmahnung  
notwendig
- Verfügungsverfahren
  - Eilverfahren
  - sehr hohe Voraussetzungen bei technischen Schutzrechten

# Wie?

- Voraussetzungen des Verfügungsverfahrens
  - Verletzung unstreitig / nicht ernsthaft bestreitbar
  - Rechtsbestand des Schutzrechts gesichert
- ☞ in der Praxis nur bei **Messesachen**  
und in **bestimmten Branchen**  
(z.B. Pharmabranche kurz vor Ablauf des Patentschutzes)

# Wie?

- Hauptsacheverfahren
  - Regelverfahren
  - keine besonderen Voraussetzungen
  - vorläufig vollstreckbarer Titel (Sicherheitsleistung)
- Verfügungsverfahren
  - Eilverfahren
  - sehr hohe Voraussetzungen bei technischen Schutzrechten
  - vorläufig vollstreckbarer Titel (meist ohne Sicherheitsleistung)

Wer

kann

Wann

Wo

Wie

Was

erreichen?

# Was?

- Ziele des Verletzungsverfahrens
  - Unterlassung

# Was?

- Ziele des Verletzungsverfahrens
  - Unterlassung
  - Feststellung der Schadenersatzverpflichtung

# Was?

- Ziele des Verletzungsverfahrens
  - Unterlassung
  - Feststellung der Schadenersatzverpflichtung
    - später: drei **Schadenberechnungsarten:**

entgangener Gewinn  
angemessene Lizenzgebühr  
Herausgabe des Verletzergewinns

# Was?

- Ziele des Verletzungsverfahrens
  - Unterlassung
  - Feststellung der Schadenersatzverpflichtung
  - Auskunft / Rechnungslegung

# Was?

- Ziele des Verletzungsverfahrens
  - Unterlassung
  - Feststellung der Schadenersatzverpflichtung
  - Auskunft / Rechnungslegung
  - Rückruf aus den Vertriebswegen

Noch Fragen?

Dr. Henrik Timmann

[www.rosfatt.de](http://www.rosfatt.de)