

Von der Erfindung zum Patent

7. Termin Wintersemester 2018/19 Gerichtliche Durchsetzung von gewerblichen Schutzrechten: Patentverletzung

Janina L O R E N Z, Rechtsanwältin

Friedrichstr. 31 | 80801 München | Tel.: +49 89 381610-0 | Fax: +49 89 3401479 | Email: Janina.Lorenz@isarpatent.com
www.isarpatent.com

isarpatent[®]

Nr. 1



Janina Lorenz

Rechtsanwältin, Fachanwältin für gewerblichen Rechtsschutz

Schwerpunkte:

- Beratung und Vertretung von Mandanten vor Gerichten insbesondere in Marken- und Geschmacksmusterangelegenheiten
- Verletzungssachen hinsichtlich gewerblicher Schutzrechte, insbesondere in Marken-, Geschmacksmuster-, Patent- und Wettbewerbsangelegenheiten.

Lernziele

Überblick / Schwerpunkte:

- Einführung zum Thema Patentverletzung
- Wie kann ich mein Patent durchsetzen?
- Ein Beispiel: "Bayerischer" Patentverletzungsstreit
- Welche Sanktionen könnten folgen – zivile, strafrechtlich oder administrativ?
- Anspruchsgrundlagen

Beispiel:
Apple v. Samsung
(iPad v. Galaxy
Tab 10.1)

Beispiel: Apple v. Samsung (iPad v. Galaxy Tab 10.1)



Beispiel: Apple v. Samsung (iPad v. Galaxy Tab 10.1)



Verletzung von
Geschmacksmusterrechten
(Design Patents)

D 504 889	(-)
D 593 087	(+)
D 618 677	(+)
D 604 305	(+)



Verletzung von
Patenten
(Utility Patents)

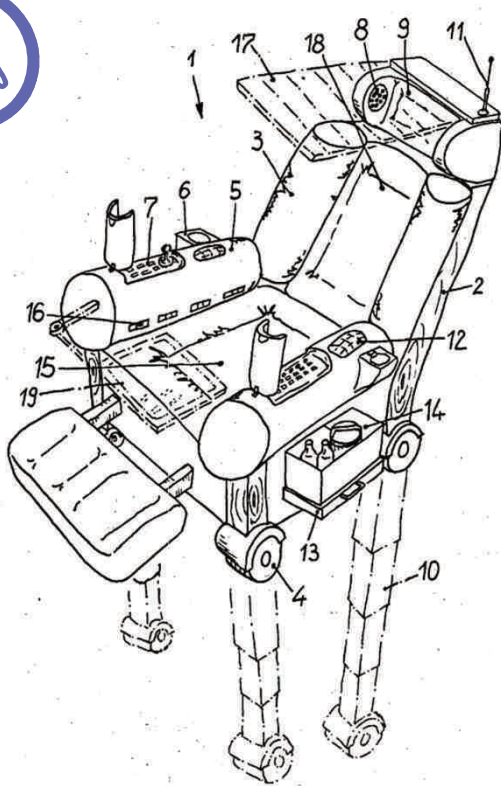
US 7469 381	(+)
US 7844 915	(+)
US 7864 163	(+)

(+): verletzt
(-): nicht verletzt

Urteil (24. August 2012):
Schadenersatz i.H.v. 1,049 Mrd \$

Schutzgegenstand

Funktionsmodell des Erfinders

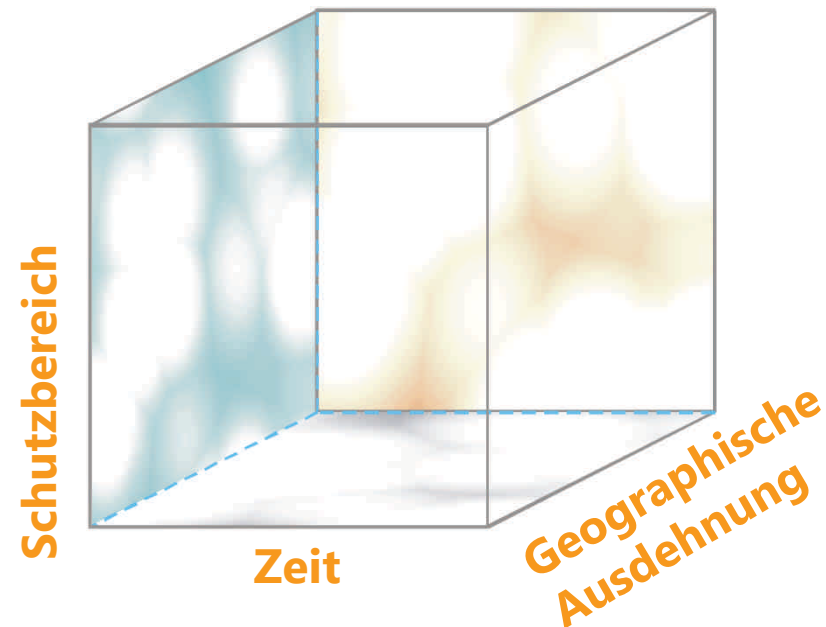


Abstrakte Definition durch Patentanwalt



1. **Ruhemöbel**, insbesondere für Ruheständler, mit einem Gestellrahmen zur Halterung von Polsterelementen, die vorgegebenen Körperteilen zugeordnet und insassen-individuell positionierbar sind,
dadurch gekennzeichnet, dass der Gestellrahmen (2) nach Art des Modulträgers ausgebildet ist und wenigstens eines der an dem Modulträger befestigten Polsterelemente (5, 9) eine Zusatzfunktionseinrichtung (6, 7, 8, 11, 12, 14, 16, 17, 18) aufweist, durch die wenigstens eine in unterschiedlichen Lebenslagen erforderliche Servicefunktion bereitstellbar ist.

Patent-“kubus”



- sachlicher Schutzbereich → Patentansprüche (Literal Infringement; D.O.E.)
- geographische Ausdehnung → Deutschland
- Zeit → max. 20 Jahre, jährliche Gebühren ab Anmeldetag

Ein Patent ist in seiner Wirkung begrenzt und zwar:

- In sachlicher Hinsicht durch seinen rechtlichen Schutzbereich (bestimmt anhand der Patentansprüche)
- in räumlicher Hinsicht durch das Gebiet für das es erteilt und in Kraft ist (Territorialitätsprinzip)
- in zeitlicher Hinsicht durch seine Laufzeit (maximal 20 Jahre ab Anmeldetag)

Sachlicher Schutzbereich (§14 PatG):

„Der Schutzbereich des Patents und der Patentanmeldung wird durch den **Inhalt der Patentansprüche** bestimmt. Die Beschreibung und die Zeichnungen sind jedoch zur **Auslegung** der Patentansprüche heranzuziehen.“

- Primat der Patentansprüche (Rechtssicherheit)
- Beschreibung und Zeichnungen sind gleichrangig zur Auslegung heranzuziehen (angemessener Schutz)

Wie kann ich mein Patent durchsetzen?

Voraussetzungen für eine Patentverletzung

1. Ein DE-Patent oder ein in Deutschland validiertes EP-Patent ist in Kraft.
2. Der durch die Patentansprüche geschützte Gegenstand wird durch den Verletzer in Deutschland benutzt (hergestellt, angeboten, verkauft, verwendet, importiert, besessen).
3. Verletzer ist zur Benutzung nicht berechtigt, etwa weil
 - 3.1 der Patentinhaber seine Zustimmung explizit (z.B. Lizenz) oder implizit (Erschöpfung) oder
 - 3.2 weil Verletzer ein eigenes Recht auf Benutzung hat, (z.B. Vorbenutzungsrecht oder ein Patent/Gebrauchsmuster mit älterem Prioritätstag).

PATENT

Der Umfang des Patentschutzes ist durch die Patentansprüche festgelegt:

„Vorrichtung zur Aufnahme einer Flüssigkeit in einem Behälter, der eine thermisch isolierende Schicht aufweist.“

Merkmal (a)

Behälter zur Aufnahme einer Flüssigkeit

Merkmal (b)

Behälter weist thermisch isolierende Schicht auf

VERLETZUNGSFORM

1

Thermoskanne



+

Merkmal (a)

+

Merkmal (b)



Patentverletzung
weil alle Merkmale des Patentanspruchs erfüllt sind

VERLETZUNGSFORM

1

Gießkanne



+

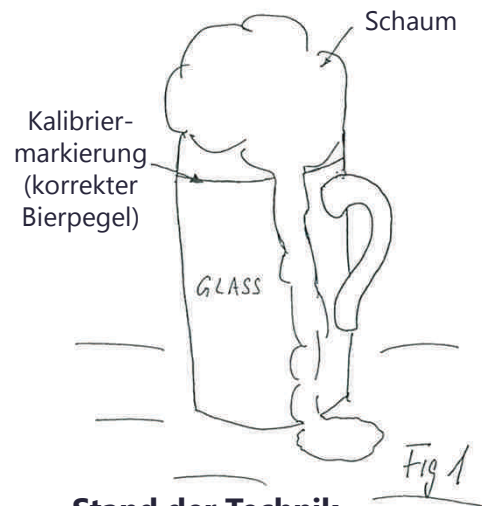
Merkmal (a)

-

Merkmal (b)

⇒ **keine Patentverletzung**
weil ein Merkmal des Patentanspruchs nicht erfüllt sind

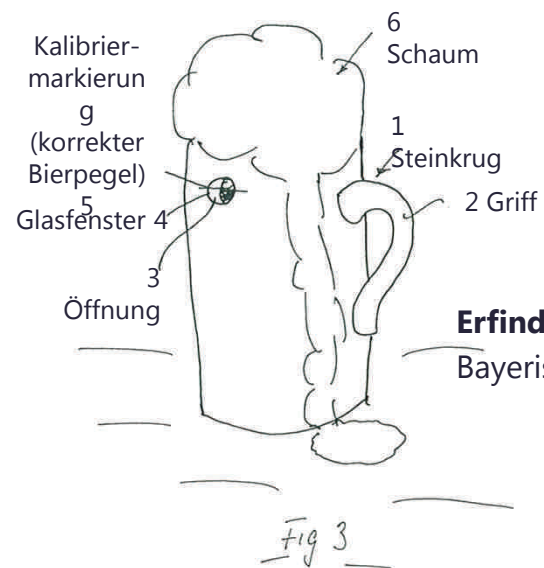
“Bayerischer” Patentverletzungsstreit



Stand der Technik
Glaskrug mit
Kalibriermarkierung



Stand der Technik
Steinkrug mit
Kalibriermarkierung

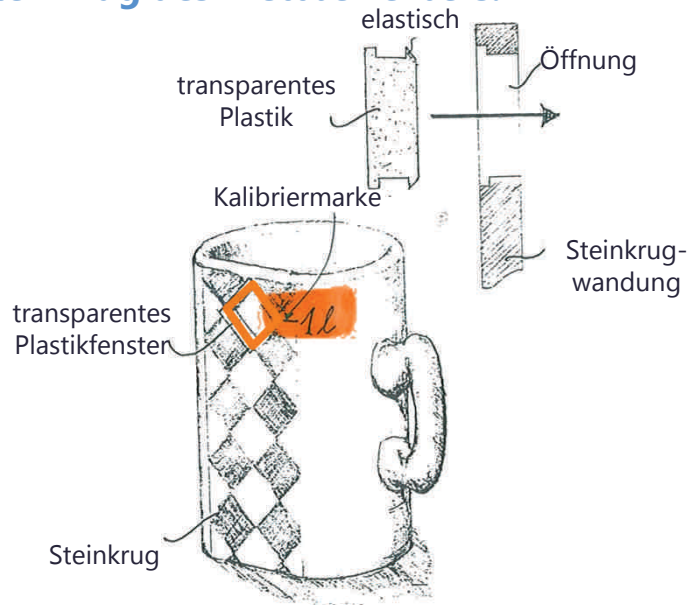


Erfindung
Bayerisches Patent Nr. 1

Hauptanspruch:

“1. Steinkrug (1) mit einer Kalibriereinrichtung zur Anzeige einer korrekten Füllung des Steinkruges (1) mit Bier, wobei eine Kalibriereinrichtung eine Öffnung (3) in der Steinkrugwand aufweist, die mit einer Glasscheibe (4) verschlossen ist, auf der eine Kalibriermarkierung (5) angebracht ist.”

Steinkrug des Wettbewerbers:



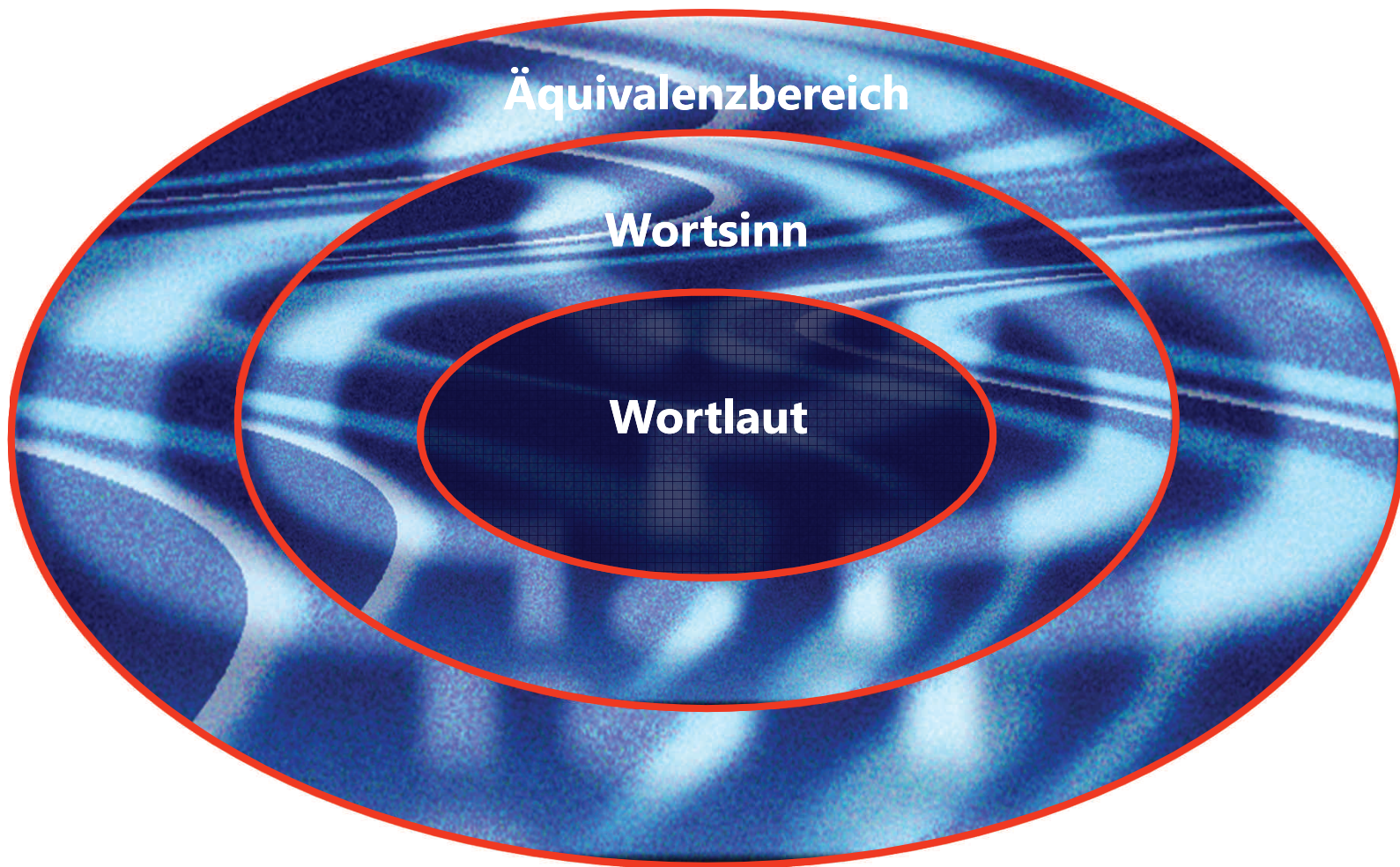
Steinkrug des Wettbewerbers:

- aus Ton gemacht
- hat ein transparentes Plastikfenster
- das Plastikfenster ist rautenförmig
- Die zwei seitlichen Spitzen des rautenförmigen Plastikfensters sind in einer Höhe angeordnet, die einem Liter (Bier) in dem Steinkrug entspricht
- Neben dem Plastikfenster ist eine Kalibriermarkierung angebracht

Verkauft auf dem Oktoberfest 2015

Verletzung des Bayerischen Patents Nr. 1?

Sachlicher Schutzbereich



Sachlicher Schutzbereich

Äquivalente Verletzung von Patenten

Um eine äquivalente Patentverletzung zu bejahen, müssen die folgenden **drei Bedingungen** kumulativ erfüllt sein (Bundesgerichtshof, BGH "Schneidemesser").

Die Patentverletzung ist gegeben, wenn

1. die alternative Lösung (Austauschmittel) des vermeintlich verletzenden Gegenstandes den **gleichen technischen Effekt** aufweist, beanspruchte technische Lösung der Erfindung; (**Gleichwirkung**) und

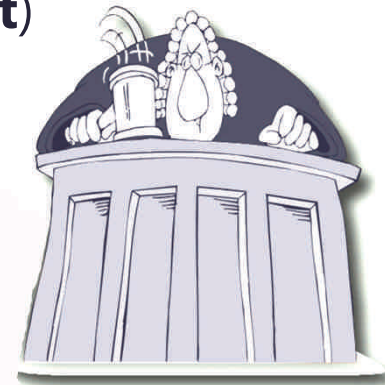


Sachlicher Schutzbereich

Äquivalente Verletzung von Patenten

2. wenn der Durchschnittsfachmann mit dem Kenntnisstand des Prioritätstages ohne erfinderische Überlegungen in der Lage gewesen ist, das Austauschmittel als funktionsgleiches Lösungsmittel aufzufinden (**Naheliegen**); und
3. wenn der Durchschnittsfachmann die alternative Lösung angesichts der technischen Lehre der gesamten Patentschrift als gleichwertig (**Gleichwertigkeit**) betrachtet.

Nur wenn alle drei Bedingungen **kumulativ** erfüllt sind, wird das Gericht eine äquivalente Verletzung anerkennen.



- Sachlicher Schutzbereich durch die Patentansprüche bestimmt;
- Beschreibung und Zeichnung dienen der Auslegung der Patentansprüche;
- Nicht der genaue Wortlaut der Patentansprüche, sondern deren Sachgehalt ist maßgeblich;
- Patent ist sein eigenes Lexikon;
- Ausführungsbeispiele sind nicht schutzbereichsbeschränkend;
- Stand der Technik und Erteilungsakte stellen grundsätzlich kein Auslegungsmittel dar;
- Voraussetzungen einer äquivalenten Benutzung: Gleichwirkung, Naheliegen, Gleichwertigkeit;
- Absoluter Schutz (d.h. grundsätzlich alle Zwecke, Funktionen, Verwendungsmöglichkeiten usw.)

38 Mitgliedsstaaten des EPÜ (Europäisches Patent-übereinkommen)

Karte mit dem geografischen Geltungsbereich europäischer Patente
ab 1. Dezember 2017

■ Mitgliedsstaaten (38)

Albanien	Monaco
Belgien	Niederlande
Bulgarien	Norwegen
Dänemark	Österreich
Deutschland	Polen
Ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien	Portugal
Estland	Rumänien
Finnland	San Marino
Frankreich	Schweden
Griechenland	Schweiz
Irland	Serbien
Island	Slowakei
Italien	Slowenien
Kroatien	Spanien
Lettland	Tschechische Republik
Liechtenstein	Türkei
Litauen	Ungarn
Luxemburg	Vereinigtes Königreich
Malta	Zypern

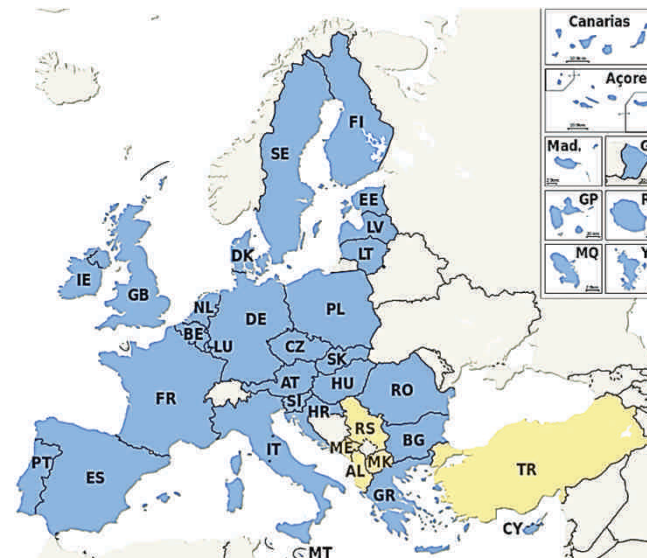
■ Erstreckungsstaaten (2)

Bosnien und Herzegowina
Montenegro

■ Validierungsstaaten (3)

Marokko
Republik Moldau
Tunesien

28 Mitgliedsstaaten der EU (Europäischen Union)



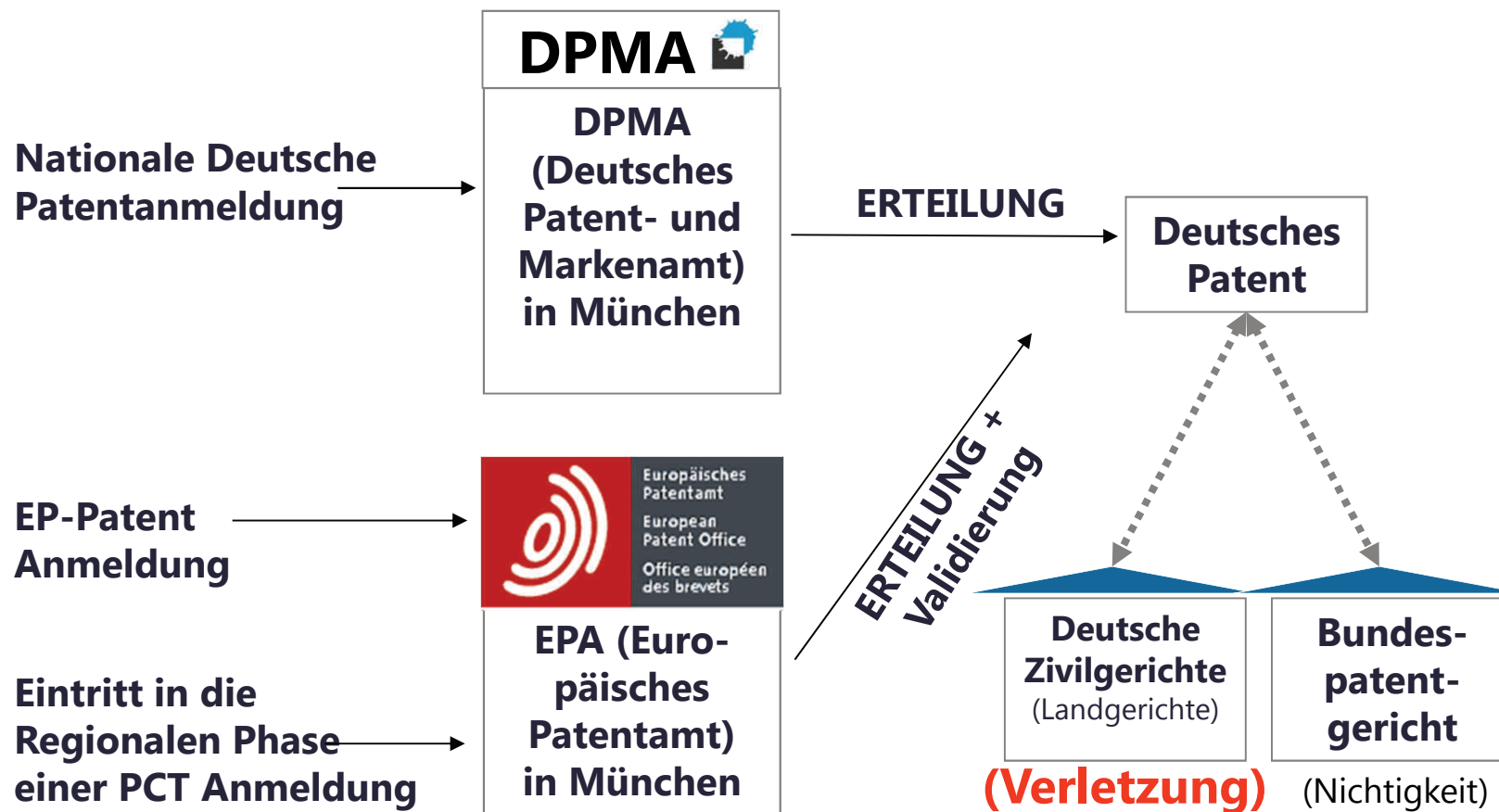
Es gibt noch kein Europäisches Gemeinschaftspatent (EU-Patent),
das einer Unionsmarke (EU trade mark) entspricht,
die in allen EU Mitgliedsstaaten gültig ist.

Quellen: EPÜ/euipo.europa.eu; EU/wikipedia.org

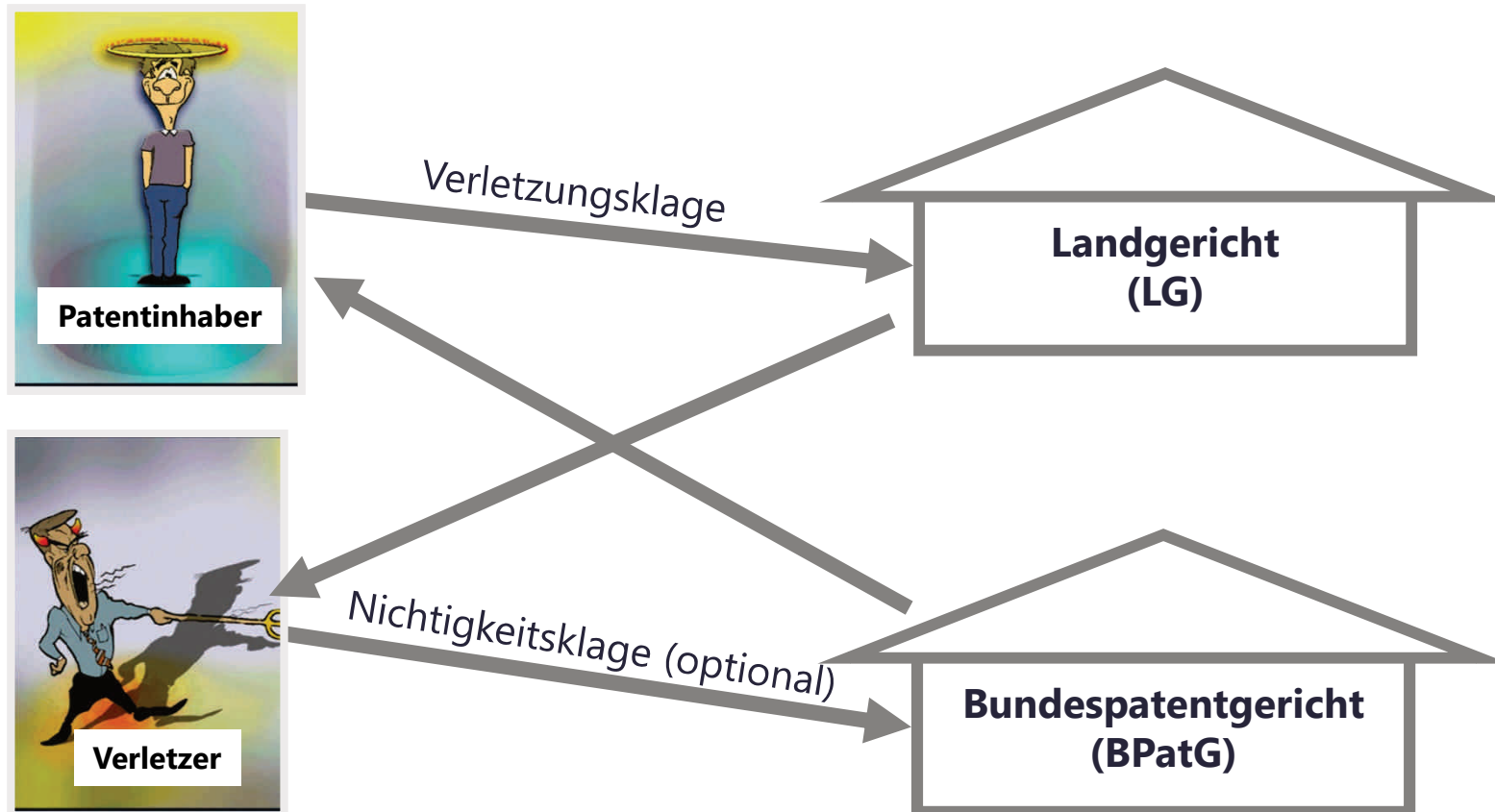
- ⇒ Gerichtsverfahren werden vor nationalen Gerichten der Vertragsstaaten unter Anwendung der jeweiligen nationalen Verfahrensregeln geführt
- ⇒ Kein zentrales Berufungsgericht in Verletzungssachen
- ⇒ Kein zentrales Berufungsgericht bzgl. Rechtsbeständigkeit von Patenten



Es besteht bisher nur ein zentralisiertes Erteilungsverfahren vor dem EPA für EPÜ-Mitgliedsstaaten.



In Deutschland beschäftigen sich unterschiedliche Gerichte mit Patentvalidierung und Verletzung (Duales System)



Gerichtsinstanzen

Verletzung

1. **Landgericht (LG)**
2. **Oberlandesgericht (OLG)**
3. **Bundesgerichtshof (BGH)**

Nichtigkeit

1. **Bundespatentgericht (BPatG)**
2. **Bundesgerichtshof (BGH)**

Durchsetzung von Patenten in Deutschland

12 spezialisierte
Landgerichte für
Patentverletzung
in Deutschland



Europäisches Patentsystem – Statistik:

- ca. 60% aller Patentverletzungsklagen in Europa werden in Deutschland eingereicht
- ca. 80% dieser deutschen Fälle werden von drei Landesgerichten verhandelt (Düsseldorf, Mannheim, München)
- ca. 50% dieser deutschen Fälle werden vom Landgericht Düsseldorf behandelt
- ca. 40% dieser deutschen Fälle werden durch Vergleich beigelegt
- für die restlichen 60% sind die Erfolgschancen für den Patentinhaber wie folgt:
 - ca. 60% beim Landesgericht (1. Instanz)
 - ca. 70% beim Berufungsgericht (2. Instanz)
 - ca. 80% beim Bundesgerichtshof (3. Instanz)



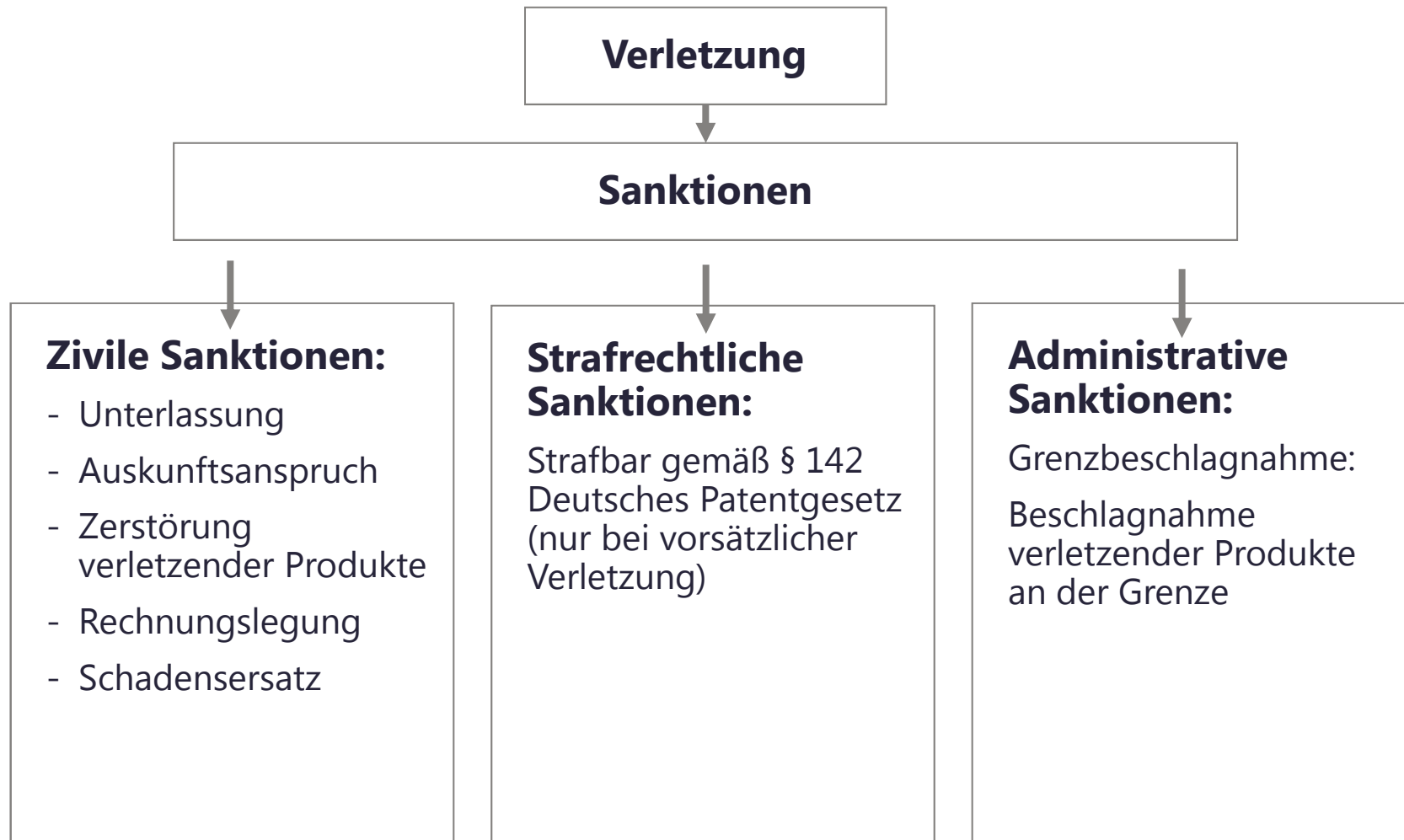
§9 (1) PatG

Direkte Verletzungshandlungen in Bezug auf ein patentiertes Produkt:

- * HERSTELLEN
- * ANBIETEN
- * IN VERKEHR BRINGEN
- * GEBRAUCHEN
- * EINFÜHREN
- * BESITZEN

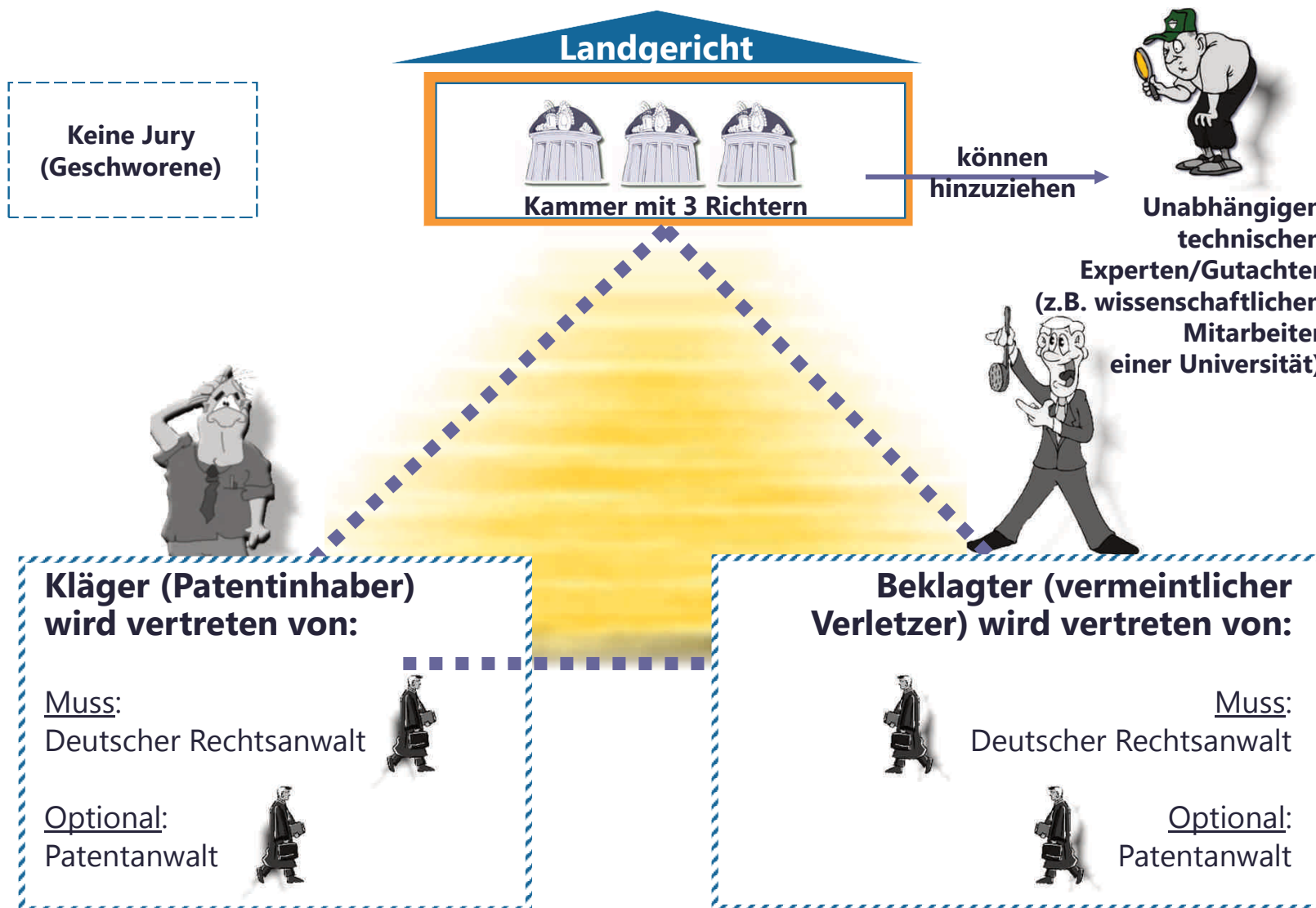
§10 PatG Mittelbare Verletzung

- Anbieten oder Liefern durch eine Person
- ohne Zustimmung des Patentinhabers
- an eine zur Benutzung der patentierten Erfindung nicht berechtigten Person
- Mittel, die sich auf ein wesentliches Element der Erfindung beziehen und geeignet und bestimmt sind, für die Benutzung der Erfindung verwendet zu werden
- dies ist der anbietenden/liefernden Person bekannt oder für sie offensichtlich aus den Umständen

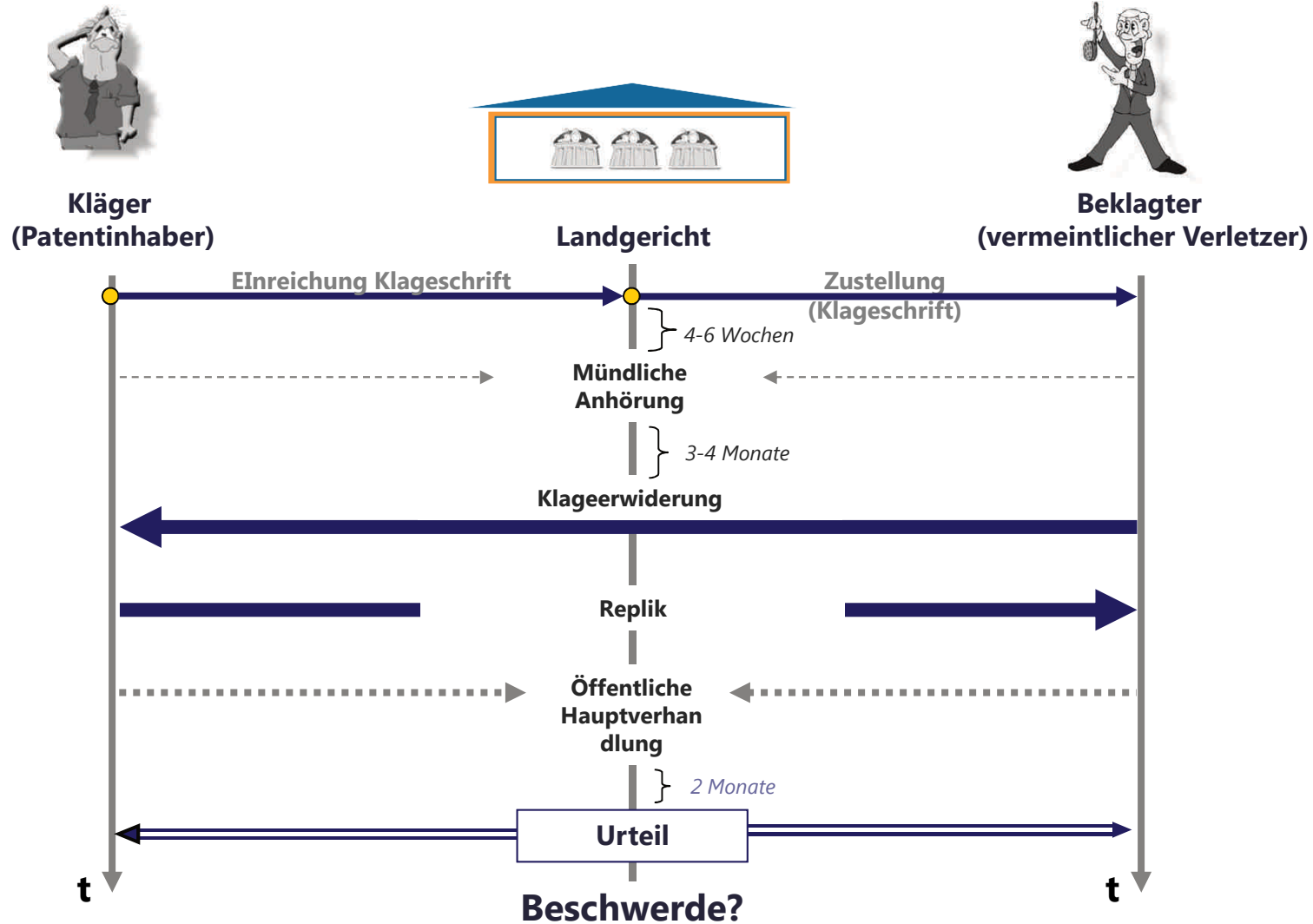




- **Versuche eine Einstweilige Verfügung gerichtlich zu erwirken**
- **Verletzungsklage einreichen**
- **Abmahnung verschicken**
- **Berechtigungsanfrage verschicken**



Typischer Verlauf eines Verletzungsprozesses in Deutschland (erste Instanz)



Wie lang dauert das?

Eine erstinstanzliche Entscheidung eines deutschen Landgerichts ergeht nach ca. 9-12 Monaten (in Abhängigkeit der Komplexität des Sachverhaltes).

Anspruchsgrundlagen



→ **Anspruch auf Unterlassung §139(1) Deutsches Patentgesetz**



→ **Schadensersatzanspruch §139(2) Deutsches Patentgesetz (PatG)**



→ **Anspruch auf Zerstörung der verletzenden Produkte §140a PatG**



→ **Auskunftsanspruch gegenüber Dritten §140b PatG**



→ **Grenzbeschlagnahme §142a PatG**



Lizenzanalogie
Entgangener Gewinn des
Patentinhabers
Gewinn des Verletzers

**Ansprüche des
Patentinhabers**



**Verletzungsklage durch
Patentinhaber**

VS.

**Verteidigungs-
möglichkeiten des
vermeintlichen
Verletzers**



**Formale
Verteidigungsmöglichkeiten**

**Materielle
Verteidigungsmöglichkeiten
des vermeintlichen Verletzers**

Formale Verteidigungsmöglichkeiten

- Fehlende Zuständigkeit des Gerichts
- Fehlende Prozesskostensicherheit (bei EU-Ausländern)
- Anhängigkeit eines anderen Gerichtsverfahrens über den gleichen Streitgegenstand in einem anderen EU-Staat
- Verjährungsfristen

Materielle Verteidigungsmöglichkeiten

- Keine patentverletzende Handlung
- Beklagter ist zur Benutzung des patentierten Gegenstandes berechtigt, weil:
 - ausdrückliche Zustimmung des Patentinhabers vorliegt (z.B. Lizenzvertrag) oder
 - implizite Zustimmung des Patentinhabers vorliegt (Erschöpfung)
- Vorbenutzungsrecht
- privater Gebrauch
- Gebrauch nur zu Versuchszwecken

MERKE

Fehlende Rechtsbeständigkeit eines Patents
(z.B. weil Gegenstand des Patents nicht neu sei)
ist keine zugelassene Verteidigungsmöglichkeit im
Patentverletzungsverfahren vor dem Landgericht

- Landgericht (LG) kann Verfahren nur
aussetzen, falls Patent wahrscheinlich in
einem parallelen Nichtigkeitsverfahren
widerrufen wird.

Vielen Dank für
Ihre Aufmerksamkeit

Janina Lorenz

Rechtsanwältin

email: Janina-Katharina.Lorenz@isarpatent.com

www.isarpatent.com

isarpatent®

Nr. 42