

Patentverletzung
oder
Wie können Unternehmen auf
Patentverletzung reagieren

-

Ein Fallbeispiel

Patentanwalt Dipl.-Ing. Thilo Schmelcher

RCD-Patent PartG mbB

§ 9 - Unmittelbare Patentverletzung

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;
2. ein Verfahren, das Gegenstand des Patents ist, anzuwenden oder, wenn der Dritte weiß oder es auf Grund der Umstände offensichtlich ist, daß die Anwendung des Verfahrens ohne Zustimmung des Patentinhabers verboten ist, zur Anwendung im Geltungsbereich dieses Gesetzes anzubieten;
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.

§ 10 - Mittelbare Patentverletzung

(1) 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.

...

§ 11 - keine Wirkung

Die Wirkung des Patents erstreckt sich nicht auf

1. Handlungen, die im privaten Bereich zu nichtgewerblichen Zwecken vorgenommen werden;
2. Handlungen zu Versuchszwecken, die sich auf den Gegenstand der patentierten Erfindung beziehen;

...

§ 12 - Vorbenutzungsrecht

(1) Die Wirkung des Patents tritt gegen den nicht ein, der zur Zeit der Anmeldung bereits im Inland die Erfindung in Benutzung genommen oder die dazu erforderlichen Veranstaltungen getroffen hatte. Dieser ist befugt, die Erfindung für die Bedürfnisse seines eigenen Betriebs in eigenen oder fremden Werkstätten auszunutzen. Die Befugnis kann nur zusammen mit dem Betrieb vererbt oder veräußert werden. Hat der Anmelder oder sein Rechtsvorgänger die Erfindung vor der Anmeldung anderen mitgeteilt und sich dabei seine Rechte für den Fall der Patenterteilung vorbehalten, so kann sich der, welcher die Erfindung infolge der Mitteilung erfahren hat, nicht auf Maßnahmen nach Satz 1 berufen, die er innerhalb von sechs Monaten nach der Mitteilung getroffen hat.

....

§ 139 - Patentverletzung

- (1) 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 erstmalig droht. Der Anspruch ist ausgeschlossen, soweit die Inanspruchnahme aufgrund der besonderen Umstände des Einzelfalls und der Gebote von Treu und Glauben für den Verletzer oder Dritte zu einer unverhältnismäßigen, durch das Ausschließlichkeitsrecht nicht gerechtfertigten Härte führen würde. In diesem Fall ist dem Verletzten ein angemessener Ausgleich in Geld zu gewähren. Der Schadensersatzanspruch nach Absatz 2 bleibt hiervon unberührt.
- (2) Wer die Handlung vorsätzlich oder fahrlässig vornimmt, ist dem Verletzten zum Ersatz des daraus entstehenden **Schadens** verpflichtet. Bei der Bemessung des Schadensersatzes kann auch der Gewinn, den der Verletzer durch die Verletzung des Rechts erzielt hat, berücksichtigt werden. Der Schadensersatzanspruch kann auch auf der Grundlage des Betrages berechnet werden, den der Verletzer als angemessene Vergütung hätte entrichten müssen, wenn er die Erlaubnis zur Benutzung der Erfindung eingeholt hätte.
- (3) Ist Gegenstand des Patents ein Verfahren zur Herstellung eines neuen Erzeugnisses, so gilt bis zum Beweis des Gegenteils das gleiche Erzeugnis, das von einem anderen hergestellt worden ist, als nach dem patentierten Verfahren hergestellt. Bei der Erhebung des Beweises des Gegenteils sind die berechtigten Interessen des Beklagten an der Wahrung seiner Herstellungs- und Betriebsgeheimnisse zu berücksichtigen.

§ 140a Vernichtungsanspruch

- (1) Wer entgegen den §§ 9 bis 13 eine patentierte Erfindung benutzt, kann von dem Verletzten auf **Vernichtung** der im Besitz oder Eigentum des Verletzers befindlichen Erzeugnisse, die Gegenstand des Patents sind, in Anspruch genommen werden. Satz 1 ist auch anzuwenden, wenn es sich um Erzeugnisse handelt, die durch ein Verfahren, das Gegenstand des Patents ist, unmittelbar hergestellt worden sind.
- (2) Absatz 1 ist entsprechend auf die im Eigentum des Verletzers stehenden **Materialien und Geräte** anzuwenden, die vorwiegend zur Herstellung dieser Erzeugnisse gedient haben.
- (3) Wer entgegen den §§ 9 bis 13 eine patentierte Erfindung benutzt, kann von dem Verletzten auf **Rückruf der Erzeugnisse**, die Gegenstand des Patents sind, oder auf deren endgültiges Entfernen aus den Vertriebswegen in Anspruch genommen werden. Satz 1 ist auch anzuwenden, wenn es sich um Erzeugnisse handelt, die durch ein Verfahren, das Gegenstand des Patents ist, unmittelbar hergestellt worden sind.
- (4) Die Ansprüche nach den Absätzen 1 bis 3 sind ausgeschlossen, wenn die Inanspruchnahme im Einzelfall unverhältnismäßig ist. Bei der Prüfung der Verhältnismäßigkeit sind auch die berechtigten Interessen Dritter zu berücksichtigen.

§ 140b - Angabe der Vertriebswege

(1) Wer entgegen den §§ 9 bis 13 eine patentierte Erfindung benutzt, kann von dem Verletzten auf unverzügliche **Auskunft** über die Herkunft und den **Vertriebsweg** der benutzten Erzeugnisse in Anspruch genommen werden.

...

(3) Der zur Auskunft Verpflichtete hat Angaben zu machen über

1. Namen und Anschrift der Hersteller, Lieferanten und anderer Vorbesitzer der Erzeugnisse oder der Nutzer der Dienstleistungen sowie der gewerblichen Abnehmer und Verkaufsstellen, für die sie bestimmt waren, und

2. die Menge der hergestellten, ausgelieferten, erhaltenen oder bestellten Erzeugnisse sowie über die Preise, die für die betreffenden Erzeugnisse oder Dienstleistungen bezahlt wurden.

(4) Die Ansprüche nach den Absätzen 1 und 2 sind ausgeschlossen, wenn die Inanspruchnahme im Einzelfall unverhältnismäßig ist.

(5) Erteilt der zur Auskunft Verpflichtete die Auskunft vorsätzlich oder grob fahrlässig falsch oder unvollständig, so ist er dem Verletzten zum Ersatz des daraus entstehenden Schadens verpflichtet.

...

§ 140c - Besichtigung

(1) Wer mit hinreichender Wahrscheinlichkeit entgegen den §§ 9 bis 13 eine patentierte Erfindung benutzt, kann von dem Rechtsinhaber oder einem anderen Berechtigten auf **Vorlage einer Urkunde oder Besichtigung einer Sache**, die sich in seiner Verfügungsgewalt befindet, oder eines Verfahrens, das Gegenstand des Patents ist, in Anspruch genommen werden, wenn dies zur Begründung von dessen Ansprüchen erforderlich ist. Besteht die hinreichende Wahrscheinlichkeit einer in gewerblichem Ausmaß begangenen Rechtsverletzung, erstreckt sich der Anspruch auch auf die Vorlage von Bank-, Finanz- oder Handelsunterlagen. Soweit der vermeintliche Verletzer geltend macht, dass es sich um vertrauliche Informationen handelt, trifft das Gericht die erforderlichen Maßnahmen, um den im Einzelfall gebotenen Schutz zu gewährleisten.

...

(5) Wenn keine Verletzung vorlag oder drohte, kann der vermeintliche Verletzer von demjenigen, der die Vorlage oder Besichtigung nach Absatz 1 begehrt hat, den Ersatz des ihm durch das Begehren entstandenen Schadens verlangen

§ 140d - Vorlage Handelsunterlagen

- (1) Der Verletzte kann den Verletzer bei einer in gewerblichem Ausmaß begangenen Rechtsverletzung in den Fällen des § 139 Abs. 2 auch auf **Vorlage von Bank-, Finanz- oder Handelsunterlagen** oder einen geeigneten Zugang zu den entsprechenden Unterlagen in Anspruch nehmen, die sich in der Verfügungsgewalt des Verletzers befinden und die für die Durchsetzung des Schadensersatzanspruchs erforderlich sind, wenn ohne die Vorlage die Erfüllung des Schadensersatzanspruchs fraglich ist. Soweit der Verletzer geltend macht, dass es sich um vertrauliche Informationen handelt, trifft das Gericht die erforderlichen Maßnahmen, um den im Einzelfall gebotenen Schutz zu gewährleisten.
- (2) Der Anspruch nach Absatz 1 ist ausgeschlossen, wenn die Inanspruchnahme im Einzelfall unverhältnismäßig ist.

...

Und andere Schutzrechte ?

Ähnliche Rechte stehen auch für Verletzungen aus anderen gewerblichen Schutzrechten zur Verfügung.

Es bestehen jedoch Unterschiede im Detail.

Beispielhaftes Kostenrisiko 1. Instanz

1. Instanz LG / Annahme Streitwert 250.000 €
 1. Eigener RA ~ 7500 €, Eigener PA ~ 7500 €, Gerichtskosten ~7000 € Gerichtskosten
 2. Fremder RA ~7500 €, Fremder PA ~ 7500 €
2. Bundespatentgericht /Annahme Streitwert 250.000 €*1.25 = 312.500 €
 1. Eigener RA ~ 8200 €, Eigener PA ~ 8200 €, Gerichtskosten ~12000 € Gerichtskosten
 2. Fremder RA ~8200 €, Fremder PA ~ 8200 €
3. Kostenrisiko nach RVG in etwa 82.000 € !

Praxisfall

Anspruch lautet sinngemäß:

Herstellungsverfahren für eines flexiblen Polyurethanschaum, aufweisend die Schritte:

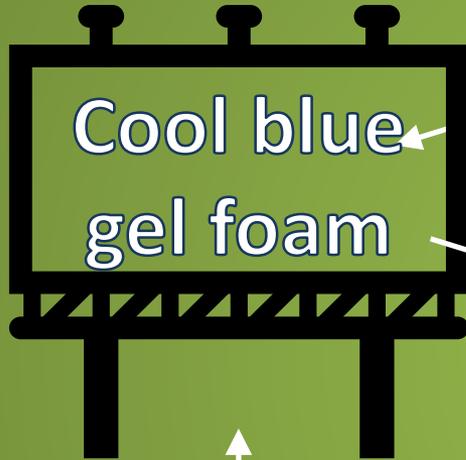
Aufschäumen einer Reaktionsmischung, die ein Treibmittel enthält, um den Polyurethanschaum herzustellen,

dadurch gekennzeichnet, dass,

vor dem Aufschäumen der Reaktionsmischung zumindest ein Gelmateriale in der Reaktionsmischung verteilt wird.

Vertrieb

Patentinhaber



Marketingabteilung bestätigt gel foam!



Klage:
Bestreitet Verwendung von Gelschaum
unfairer Wettbewerb!



Bestätigt Verwendung von Gelschaum
Daher kein unfairer Wettbewerb!

Hersteller

Vertrieb



Klage:
Patentverletzung!

Vertrieb

Patentinhaber

Wählt schlechte Patent-
und Rechtsanwälte

Klage:
Patentverletzung!
Wählt gute Patent- und Rechtsanwälte



Antragsgemäße Verurteilung

Hersteller übernimmt im
Hintergrund und wechselt
Patent- als auch Rechtsanwälte



Nichtigkeitsklage und
Berufung gegen Verurteilung



Patentanspruch nichtig
Patent geändert aufrecht erhalten
aber keine Patentverletzung mehr

Vertrieb

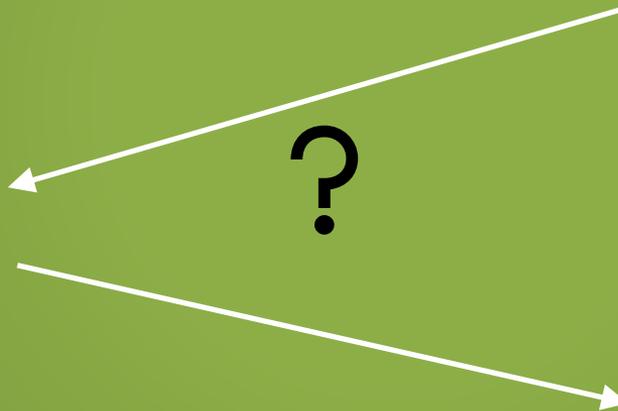
Patentinhaber

Patentanspruch nichtig
Patent geändert aufrecht erhalten
aber keine Patentverletzung mehr

Nichtigkeitsberufung beim BGH,

?

Ausgang „offen“



Erfahrungen:

- Auskünfte an Wettbewerber / unklare Fragesteller immer nur mit äußerster Vorsicht und im Zweifel zurückhaltend behandeln
- Versierte Patent- und Rechtsanwälte auswählen
- Frühzeitig Recherchen für Nichtigkeitsklagen durch erfahrene Rechercheteams anstoßen



RCD-Patent PartG mbB
Deutsche und Europäische Patent-, Marken- und Designanwälte
Kaiserstr. 100
52134 Herzogenrath
Tel [02407 / 50 94 766](tel:024075094766)
Fax 02407 / 50 94 767
info@rcd-patent.de