



Durchsetzung von Schutzrechten

ein Sieckmann® Seminar

Vorlesung an der FH D

Gewerbliche Schutzrechte

PA Dr. **Ralf SIECKMANN**

Cohausz Dawidowicz Hannig & Sozien
Schumannstr. 97-99, 40235 Düsseldorf

 chdgermany@aol.com IP-Drehscheibe®



Außergerichtliche Konfliktlösungen 1

Berechtigungsanfrage

EULAW®

COPAT®

- Prüft, ob der Verletzer **Vorbenutzungsrechte** hat
- Löst keinen Schadensersatzanspruch aus

Die wesentliche Elemente des Schreibens:

- Darlegung der Verletzungshandlung (wo, wann, ...)
- Darlegung der eigenen Patent-/ GebrMrechte (beifügen),
- Darlegung der wortlautgemäßen / äquivalenten Verletzung
- ggf Übersendung von §§ 9, 139 PatG, §§ 11, 24 GebrMG (kleine Firmen)
- mit Fristsetzung zur Stellungnahme (7 – 14 Tage)



Außergerichtliche Konfliktlösungen 2

EULAW®

COPAT®

§ 139 PatG

(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.
(2) Wer die Handlung vorsätzlich oder fahrlässig vornimmt, ist dem Verletzten zum Ersatz des daraus entstehenden Schadens verpflichtet.

§ 9 PatG

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

1. ein Erzeugnis, das Gegenstand des 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;

(c) PA Dr. Sieckmann Copat

3



Außergerichtliche Konfliktlösungen 3

EULAW®

COPAT®

§ 24 GebrMG

(1) Wer entgegen den §§ 11 bis 14 ein Gebrauchsmuster benutzt, kann von dem Verletzten bei Wiederholungsgefahr auf Unterlassung in Anspruch genommen werden. Der Anspruch besteht auch dann, wenn eine Zuwiderhandlung erstmalig droht.

(2) Wer die Handlung vorsätzlich oder fahrlässig vornimmt, ist dem Verletzten zum Ersatz des daraus entstehenden Schadens verpflichtet.

§ 11 GebrMG

(1) Die Eintragung eines Gebrauchsmusters hat die Wirkung, daß allein der Inhaber befugt ist, den Gegenstand des Gebrauchsmusters zu benutzen. Jedem Dritten ist es verboten, ohne seine Zustimmung ein Erzeugnis, das Gegenstand des Gebrauchsmusters ist, herzustellen, anzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu gebrauchen oder zu den genannten Zwecken entweder einzuführen oder zu besitzen.

(c) PA Dr. Sieckmann Copat

4



Außergerichtliche Konfliktlösungen 4

Abmahnung

EULAW®

COPAT®

Ernsthaftes und endgültiges Unterlassungsbegehren

Gründe für eine Abmahnung:

- vermeidet ein Kostenrisiko nach § 93 ZPO
- Kennenlernen der Einwendungen des Verletzers
- Einleitungen von Vergleichsverhandlungen

Gründe gegen eine Abmahnung:

- Zeitverlust
- Verlust der Möglichkeit einer einstweiligen Verfügung

ZPO § 93 Kosten bei sofortigen Anerkenntnis

Hat der Beklagte nicht durch sein Verhalten zur Erhebung der Klage Veranlassung gegeben, so fallen dem Kläger die Prozeßkosten zur Last, wenn der Beklagte den Anspruch sofort anerkennt.

(c) PA Dr. Sieckmann Copat

5



Außergerichtliche Konfliktlösungen 5

Abmahnung 2

EULAW®

COPAT®

Die wesentliche Elemente des Abmahnschreibens:

- Darlegung der Verletzungshandlung (wann, wo)
- Darlegung / Nachweis der eigenen Patent- GebrMrechte,
- Darlegung der wortlautgemäßen / äquivalenten Verletzung
- ggf Übersendung von §§ 9, 139 PatG, §§ 11, 24 GebrMG (kleine Firmen)
- mit Fristsetzung zur Stellungnahme (7 – 14 Tage)

- **Verlangen einer Unterlassungserklärung**
- **Androhung gerichtlicher Schritte**

(c) PA Dr. Sieckmann Copat

6



Außergerichtliche Konfliktlösungen 6

Abmahnung 3

EULAW®

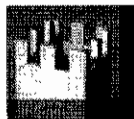
COPAT®

Mögliche Reaktionen des Verletzers:

- Feststellung des **unzutreffenden** Sachverhaltes
- Fortfall der Wiederholungsgefahr durch Unterwerfung gegenüber Dritten
- Bemängeln der unangemessenen Vertragsstrafe
- Bemängeln der **Höhe** der Kostenrechnung
- Bemängeln der **Art** der Unterlassungszusage
- Einreichen einer **Schutzschrift** beim Landgericht

(c) PA Dr. Sieckmann Copat

7



Außergerichtliche Konfliktlösungen 7

Abmahnung 4

EULAW®

COPAT®

Die wesentliche Elemente der Unterlassungserklärung:

- Unterlassungszusage
- Vertragsstrafe (Höhe, Ausschluss des Fortsetzungszusammenhangs)
- Beschränkungen und Bedingungen der Unterlassung
- ggf Aufbrauchs- und Umstellungsfrist

- Auskunft / Schadensersatz
- ggf Anerkennung des Schadensersatzes
- ggf Zahlung der Anwaltskosten
- ggf Vernichtung der verletzenden Produkte

(c) PA Dr. Sieckmann Copat

8



Außergerichtliche Konfliktlösungen 8

Abmahnung 4

EULAW®

Die Firma B-AG
verpflichtet sich hiermit gegenüber

COPAT®

der Firma A-GmbH

1. a) es bei Meidung einer für jeden Fall der Zuwiderhandlung fällig werdenden Vertragsstrafe in Höhe von € (in Worten: Euro) – unter Ausschluss des Fortsetzungszusammenhangs – **zu unterlassen**,

im Geltungsbereich des deutschen Patent DE 20 007 herzustellen, anzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu gebrauchen oder zu den genannten Zwecken entweder einzuführen oder zu besitzen,;

b) wobei der Firma B-AG für die vor dem hergestellten ... eine Aufbrauchsfrist bis zum eingeräumt wird;

2. **Auskunft zu erteilen** über

3. der Firma A-GmbH allen **Schaden zu ersetzen**, der der Firma A-GmbH seit dem Entstanden ist und künftig entstehen wird,

4. die in ihrem mittelbaren oder unmittelbaren Besitz oder Eigentum befindlichen, vorstehend in Ziff. 1 beschriebenen **Erzeugnisse** auf eigene Kosten **zu vernichten**,

5. der Firma A-GmbH die **für unsere Einschaltung entstandenen Kosten** auf der Grundlage eines Gegenstandswertes von € . 000 . in Höhe einer 7,5/10 Rechtsanwaltsgebühr zuzüglich Auslagen und gesetzlicher Mehrwertsteuer **zu erstatten**.

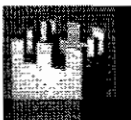
., den

.

(Firma B-AG)

(c) PA Dr. Sieckmann Copat

9



Außergerichtliche Konfliktlösungen 9

Schutzschrift

EULAW®

- in ZPO nicht vorgesehen, aber Gewohnheitsrecht in Patentsachen

- Reaktion auf Abmahnung zur Abwehr der einstweiligen Verfügung

COPAT®

-- z.B: keine Fristverlängerung, Hinweis auf erfolgreiche parallele Klage, Einstweilige Verfügung)

- kein Anwaltszwang, Hinterlegung auch durch Partei, Patentanwalt

Die wesentliche Elemente der Schutzschrift:

- An LG, Patentstreitkammer*

- Parteien (mutmaßlich)

- Anträge: [Zurückweisung der e.V, sonst] mündliche Verhandlung

- Begründung:

-- Historie Abmahnung mit Anlagen,

--- Begründung der fehlenden Patentverletzung

Baden-Württemberg: LG Mannheim; Bayern: LG München I für den OLG-Bezirk München und LG Nürnberg-Fürth für die OLG-Bezirke Nürnberg u Bamberg; Berlin, Brandenburg: LG Berlin; Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein: LG Hamburg; Hessen, Rheinland-Pfalz : LG Frankfurt; Niedersachsen: LG Braun-schweig; Nordrhein-Westfalen: LG Düsseldorf (4a,4b); Saarland: LG Saarbrücken; Sachsen: LG Leipzig; Sachsen-Anhalt: LG Magdeburg; Thüringen: LG Erfurt.

(c) PA Dr. Sieckmann Copat

10



Außergerichtliche Konfliktlösungen 10

Verfahrenskosten Abmahnung / Klage

EULAW®

COPAT®

Abmahnung Rechts- und Patentanwalt des Gegners:

Bei Streitwert 500.000 Euro 13/10 Gebühr: 9.082 € brutto

Bei Streitwert 1.000.000 Euro 13/10 Gebühr: 13.606 € brutto

Bei Streitwert 5.000.000 Euro 13/10 Gebühr: 49.800 € brutto

Prozesskostenrisiko 4* x 4 Anwaltsgebühren mit Verhandlung, Gerichtskosten:

Bei Streitwert 500.000 €: 42.000 € brutto

Bei Streitwert 1.000.000 €: 66.000 € brutto

Bei Streitwert 5.000.000 €: 241.000 € brutto

* 2 RAe und 2 Pae 25/10

(c) PA Dr. Sieckmann Copat

11



Gerichtliche Konfliktlösungen 1

Hauptsacheklage Patent

EULAW®

COPAT®

- Gericht prüft u.a. **s a c h l i c h e** Zuständigkeit,

- verweist ggf an Kammer für Patentstreitsachen

Verlauf des Verfahrens (idR maximal 1 Jahr)

4 – 6 Wochen	Einreichung Klageschrift
2 – 3 Monate	Schriftliches Vorverfahren / (Früher erster Termin)
2 – 3 Monate	Klageerwiderung
1 – 3 Monate	Replik
2 Wochen	Ggf weiterer Schriftwechsel
2 – 3 Monate	Ggf Erster Termin
(2,5 – 9 Monate)	Ggf Sachverständiger / ggf Schriftsatzfrist
(2 Monate)	Verhandlungstermin
1 Monat	Urteil
	Ggf Berufung an OLG (Verfahrensdauer >12 Monate)

(c) PA Dr. Sieckmann Copat

12



Gerichtliche Konfliktlösungen 2

Gerichtsstand

EULAW®

§§ 139, 142 PatG i.V.m. § 32 ZPO

COPAT®

Begehungsort der unerlaubten Handlung (Internet)

- bei patentverletzender Benutzung Zuständigkeit bei jedem als Patentgericht zuständigen deutschen LG, da die Abrufbarkeit jedenfalls bundesweite Erstbegehungsfahr begründet
- Jeder Ort, an dem die Information dritten Personen bestimmungsgemäß zur Kenntnis gebracht wird und keine nur zufällige Kenntnisnahme vorliegt

(c) PA Dr. Sieckmann Copat

13



Gerichtliche Konfliktlösung 3

Vor welchem Gericht muss geklagt werden (Gerichtsstand) § 32 ZPO

Vor **Landgericht**, idR dem Begehungsort der **unerlaubten Handlung**

EULAW®

COPAT®

- bei Wiedergabe im Internet Zuständigkeit bei jedem **als Patentstreitkammer zuständigen LG**, da die Abrufbarkeit jedenfalls bundesweite Erstbegehungsfahr begründet (LG Düsseldorf, Urteil v. 4.4.1997 – 34 O 191/96 –
dito bei **deutschlandweit** geschalteter Werbeanzeige

- Jeder Ort, an dem die Information dritten Personen bestimmungsgemäß zur Kenntnis gebracht wird und keine nur zufällige Kenntnisnahme vorliegt (LG Hamburg, Urteil v. 5.5.1999 – 315 O 271/98)

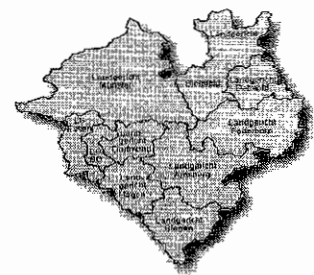


Für NRW an 1 Landgericht:

OLG Düsseldorf: LG Düsseldorf

OLG Köln: LG Düsseldorf

OLG HAMM: LG Düsseldorf



(c) PA Dr. Sieckmann Copat

14



Gerichtliche Konfliktlösungen 4

Schadensersatz:

EULAW®

COPAT®

- Erfordert Verschulden vor Benutzungsaufnahme
- Beklagter handelt fahrlässig, wenn er keine Recherche durchgeführt hat
 - nach älteren Patent(anmeldungen)

Berechnet sich (nach Wahl des Klägers) als

- marktübliche Lizenz (Übersicht in Gross, 2003)
- Verletzergewinn (Anteil, der gerade auf die Patentbenutzung zurückgeht, Gemeinkosten können in der Regel nicht abgezogen werden)
- Entgangener Gewinn (kann Kausalität zwischen Rechtsverletzung und Gewinnausfall nachgewiesen werden)

(c) PA Dr. Sieckmann Copat

15



Kosten bei Patentstreitigkeiten

EULAW®

COPAT®

Kosten	Honorar	Gericht	ggf Gutachter**	Ggf Auskunft / Schadensersatz
Berechtigungsanfrage	*	--	--	--
Abmahnung	Nach Streitwert*	--	--	***
Klage	Nach Streitwert*	Nach Streitwert	Nach Tarif	Nach %-satz vom Streitwert

* Nach zeitlichem Aufwand des Anwalts (Stundenhonorar ab 250 € aufwärts). Der Anwalt schliesst mit seinem Mandanten vorher eine Honorarvereinbarung. Bei schwierigen Fällen kann das vom Gericht festgesetzte Honorar, das der Verlierer zahlt, auch deutlich überschritten werden.

** bei möglicher äquivalenter Patentverletzung

*** Sofern die Unterlassungserklärung auch Schadensersatz anerkennt.

(c) PA Dr. Sieckmann Copat

11



Gerichtliche Konfliktlösungen 5

Einstweilige Verfügung

EULAW®

COPAT®

Inhalt des Verfügungsantrags:

- Ist Klageschutzrecht in Kraft (Glaubhaftmachung)
- Begeht Verletzungsform **identische** Patentverletzung
- **Nachweis der Dringlichkeit (je nach Gericht unterschiedlich)**
- **Entstehung wesentlicher Nachteile**

Verfahrensablauf:

- Einreichung des Verfügungsantrags
- Verfügungsbeschluss innerhalb weniger Stunden
- Zustellung an Antragsgegner
- ggf. Widerspruch durch Antragsgegner

- **sonst** Termin zur mündlichen Verhandlung

(c) PA Dr. Sieckmann Copat

17



Weitere Infos

EULAW®

COPAT®

- www.dpma.de (Schutzrechte Deutschland)
- http://www.epo.org/index_de.html (Europäisches Patentamt)
- www.oami.europa.eu (Gemeinschaftsmarken, -muster)
- <http://www.wipo.int> (intern. Patentanmeldung, IR-Marken, IR-Muster)
- http://www.copat.de/ip_drehscheibe.htm IP-DREHSCHIEBE®
- www.brainguide.de/ralf-sieckmann



(c) PA Dr. Sieckmann Copat

18