

Deutsches und europäisches Patentrecht (Gewerblicher Rechtsschutz I)

Kapitel 12:

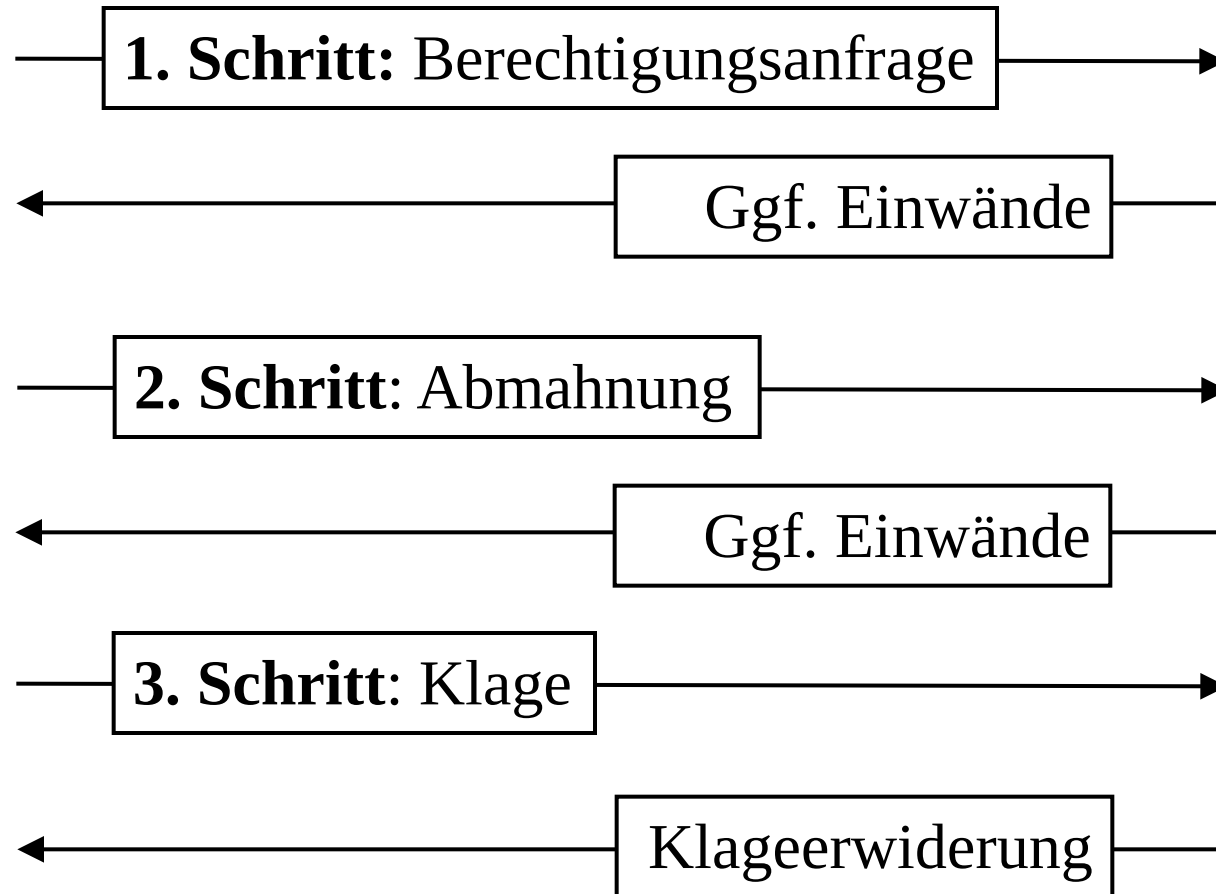
- Vorgehen bei Patentverletzung

Prof. Dr. jur. Dipl.-Ing. Alexander Bulling, Patentanwalt
Tel: 0711-248938-0 · Fax: 0711-248938-99 · bulling@dreiss.de

Schritte bei Patentverletzung

Patentinhaber

Verletzer



1. Schritt: Berechtigungsanfrage

- **Inhalt:**
 - Aufforderung zum **vorbereitenden Meinungs Austausch** über die Schutzrechtslage (# Verwarnung)
 - Reine Anfrage und **keine** Geltendmachung eines Unterlassungsbegehrens
- **Rechtsfolgen: keine!**
 - Daher sollte die Berechtigungsanfrage immer der erste Schritt sein!

1. Schritt: Beispiel einer Berechtigungsanfrage

Sehr geehrter Herr ...!

Wir möchten Sie darauf aufmerksam machen, dass wir Inhaber des Patents *DE 123 456* (s. Anlage) sind. Das Patent, das wir zu Ihrer Information beilegen, betrifft:

Anspruch 1 wiederholen und ggf. kurz erläutern.

Uns ist bekannt geworden, dass Sie folgenden Gegenstand hergestellt/angeboten/verkauft haben:

*Gegenstand genau benennen (Indent-Nr., Foto beifügen etc.)
und mit den Worten des Anspruchs 1 des Patents beschreiben.*

Da der Gegenstand nach unserer Auffassung in den Schutzbereich unseres Patents eingreift, erlauben wir uns anzufragen, aus welchen Gründen Sie sich berechtigt fühlen, das Schutzrecht nicht beachten zu müssen. Wir bitten um Ihre Stellungnahme spätestens bis zum

(Frist einfügen: 10 bis 14 Tage)

hier eingehend.

Mit freundlichen Grüßen ...

Anlage: Patent 123 456

2. Schritt: Verwarnung/Abmahnung

- **Inhalt:**
 - Aufforderung des Patentinhabers, eine angebliche Patentverletzung zu unterlassen → **ernsthaftes und endgültiges Unterlassungsbegehren!**
 - konkretes **Verhalten beanstanden!**
 - **Wiederholungs- oder Begehungsfahr** der Verletzung kann nur durch Abgabe einer *strafbewehrten Unterlassungserklärung* beseitigt werden
- **Sinn der Abmahnung:**
 - Vermeidung eines gerichtlichen Verfahrens
 - Vermeidung der **Kostenfolge** nach § 93 ZPO, wonach dem Verletzer die Möglichkeit zur „sofortigen Anerkennung“ seiner Schuld gegeben werden muss
 - Abmahnung immer erforderlich, auch wenn Frist nur Stunden betragen sollte (zB im Falle einer Messe)
 - Spätestens ab Zugang der Abmahnung ist Empfänger bösgläubig und handelt vorsätzlich (→ Schadensersatz!)

2. Schritt: Verwarnung/Abmahnung

- **Rechtsfolgen:**

- Verwarnter kann „**negative Feststellungsklage**“ auf Feststellung der **Nichtverletzung** erheben: Verwarnung begründet ein Rechtsschutzinteresse, ohne Verwarnung wäre die Klage unzulässig
- **unberechtigte Abmahnung:**
rechtswidriger Eingriff in eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb (Rechtswidrigkeit: Nichtbestehen des Schutzrechts oder keine Verletzung), der Abgemahnte kann Schadensersatz (823 (1) BGB) und die Unterlassung weiterer Abmahnungen fordern
- **berechtigte Abmahnung:** *Unterlassung, Schadensersatz* (in der Regel Lizenzanalogie) und *Abmahnungskosten* (Anwaltskosten) sind vom Verletzer zu ersetzen

2. Stufe: Beispiel einer Verwarnung

Sehr geehrter Herr ...!

Uns ist bekannt geworden, dass Sie folgenden Gegenstand hergestellt/angeboten/verkauft haben:

*Gegenstand genau benennen (Indent-Nr., Foto beifügen etc.) und
mit den Worten des Anspruchs 1 des Patents beschreiben.*

Wir machen Sie darauf aufmerksam machen, dass wir Inhaber des Patents *DE 123 456* sind. Das Patent betrifft:

Anspruch 1 wiederholen und ggf. kurz erläutern.

Wir haben festgestellt, dass Sie mit der Benutzung der genannten Gegenständen unser Patent verletzt. Hiermit fordern wir Sie zur **Unterlassung** der Patentverletzung auf. Zur Beseitigung einer Wiederholungsgefahr haben wir eine **strafbewehrte Unterlassungserklärung** beigefügt. Wir sehen dem Eingang der unterzeichneten Erklärung bis zum

(Frist einfügen: 10 bis 14 Tage)

entgegen. Im übrigen fordern wir Sie auf, uns **Auskunft** darüber zu erteilen, an wen und mit welchen Stückzahlen der Gegenstand verkauft wurde. Den uns durch die Verletzungshandlung entstandenen **Schaden** werden wir nach Auskunftserteilung geltend machen.

Für den Fall, dass wir die unterzeichnete Unterlassungserklärung oder die Auskunftserteilung nicht innerhalb der genannten Frist erhalten, werden wir ohne weitere Ankündigung gerichtliche Schritte einleiten.

Mit freundlichen Grüßen ...

Anlage: Patent *DE 123 456*, Strafbewehrte Unterlassungserklärung

2. Stufe: Beispiel

Strafbewehrte Unterlassungserklärung

Die (*Patentinhaberin*) ist verfügungsberechtigter Inhaber des Patents 123 456 und hat die (*Verwarnte*) wegen Patentverletzung mit Schreiben vom ... verwarnt.

Zur Vermeidung einer gerichtlichen Auseinandersetzung und zur Herstellung rascher Rechtssicherheit verpflichtet sich die (*der Verwarnte*) gegenüber der (*Patentinhaberin*),

es bei Meidung einer für jeden Fall der Zuwiderhandlung fällig werdenden Vertragsstrafe in Höhe von **€ 5.100,00** (in Worten EURO fünftausendeinhundert) zu unterlassen,

Gegenstände wiedergeben/bezeichnen ...

anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu gebrauchen oder zu den genannten Zwecken einzuführen oder zu besitzen.

.....

Datum/Ort/Unterschrift

3. Stufe: Klageerhebung

- **Inhalt:**

Klageerhebung bei den zuständigen Landegerichten (VL 9), mit Zahlung von Gerichtskosten und unter Nachweis folgender Punkte:

- Bestand / Inhaberschaft des Patents (Registerauszug Patentamt)
- Verletzungshandlung durch den Dritten
- Ggf. Vorkorrespondenz: Möglichkeit der Abgabe einer Unterlassungserklärung

- **Rechtsfolgen:**

- Ohne Abmahnung kann Beklagter die Ansprüche des Klägers **anerkennen**: Kosten trägt dann der Kläger (§ 93 ZPO)
- **unberechtigte Klage**: rechtswidriger Eingriff in eingerichteten und ausgeübten Geschäftsbetrieb (s. Schritt 2)
- **Berechtigte Klage**: Unterlassung, Schadensersatz, Gericht- u. Anwaltskosten

Reaktionen / Einwände des Abgemahnten auf die Schritte 1 bis 3!

- **Anerkenntnis** der Ansprüche des Patentinhabers:
 - Unterzeichnung der strafbewehrten Unterlassungserklärung,
 - Auskunftserteilung und
 - Schadensersatzzahlung
- **Bestreiten einer Verletzung** des Patents (s. VL 2)
- Geltendmachung mangelnder **Rechtsbeständigkeit** § 21 PatG und ggf. Androhung einer *Nichtigkeitsklage* (s. VL 9)
ggf. Einfordern einer *Freilizenz* (= kostenloses Mitbenutzungsrecht)
- Geltendmachung eines **Vorbenutzungsrechts** § 12 PatG (s. VL 3)
- Einwand der **Eerschöpfung** des Rechts (s. VL 3)
- Einwand der **Verjährung** (§ 141 PatG) / **Verwirkung** (s. VL 3)
- Androhung der **Geltendmachung eigener Patente**

Schneller Rechtsschutz: Einstweilige Verfügung

- Eine **Einstweilige Verfügung** kann bei einem zuständigen Gericht beantragt werden unter **Glaubhaftmachung** des
 - **Verfügungsanspruchs** (Patentverletzung) und
 - **Verfügungsgrunds** zur Abwendung wesentlicher Nachteile z. B. bei **Dringlichkeit** wegen Messe oder anstehender Auslieferung
- Dringlichkeit liegt **nicht mehr** vor, wenn die EV erst 3 bis 12 Wochen (je nach Gericht) nach Kenntnisnahme der Verletzung die EV beantragt wird.
- Gericht entscheidet dann sehr schnell (je nach Dringlichkeit: in wenigen Tagen) im **einstweiligen Verfahren**, ggf. ohne mündliche Verhandlung oder Anhörung des Beklagten!

Fall 1

Ihr Bekannter B hat ein Schreiben vom Wettbewerber W erhalten, in dem der W auf sein vor kurzem erteiltes Patent für eine Zahnbürste hinweist. Genau eine solche Zahnbürste produziert B schon seit mehr als 4 Jahre.

W fordert die Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungserklärung unter Klageandrohung innerhalb von 14 Tagen.

Da B ein ehrlicher Bürger ist hat er selbstverständlich sofort die Produktion von 20.000 Zahnbürsten pro Tag eingestellt. B kann nun aber seine Lieferverträge an einen Drogeriemarkt D nicht mehr erfüllen und muss deshalb eine Vertragsstrafe von EUR 5.000,- pro Woche bezahlen.

Kurz vor Ablauf der 14-Tagesfrist kommt B zu Ihnen und bittet um Rat. Sie stellen fest, dass das Patent vor knapp 3 Jahren angemeldet wurde.

- a) Was raten Sie B.
- b) Hätte der W auch anders (besser) vorgehen können?