

Praktische Grundlagen für die Patentabteilung Oktober 2017

Anmeldestrategie

Inhalt

- Wirkung von Schutzrechten
- Kosten von Schutzrechten im In- und Ausland
- Durchsetzbarkeit von Schutzrechten im In- und Ausland
- Grundlagen für eine Anmeldestrategie

Wirkung von Schutzrechten

Ansprüche

Ein Schutzrecht gibt dem Inhaber gegenüber dem Verletzter Anspruch auf:

- Unterlassung
- Vernichtung der schutzrechtsverletzenden Produkte und der Materialien zu ihrer Herstellung (im Folgenden nicht näher erläutert)
- Auskunft
- Schadensersatz

Unterlassungsanspruch

Der Verletzer muss die verletzende Tätigkeit unverzüglich einstellen.

- z.B. patent- oder designverletzendes Produkt nicht weiter liefern, markenverletzende Produktbezeichnung nicht mehr benutzen

Unterlassungsanspruch ist meist das schärfste Schwert, das dem Schutzrechtsinhaber zur Verfügung steht.

- Bei manchen Konstellationen ist Unterlassungsanspruch aber nicht durchsetzbar (z.B. bei Automobilzulieferern)

Auskunftsanspruch

Der Verletzer muss umfangreiche Auskünfte über den Umfang der schutzrechtsverletzenden Tätigkeiten geben:

- Werbungsempfänger
- Zulieferer
- Abnehmer
- Vertriebswege
- Vertriebsmengen
- Einkaufspreise
- Verkaufspreise

Die Erteilung dieser Auskünfte kann gegen Sicherheitsleistung auch aus einem noch nicht rechtskräftigen Urteil durchgesetzt werden.

Insbesondere die Angaben über die eigenen Kunden sind schmerzhaft.

Schadensersatzanspruch

Der Verletzte hat Anspruch auf Schadensersatz. Dabei kann er zwischen drei Arten der Schadensberechnung wählen:

- Ersatz des eigenen entgangenen Gewinns (in der Praxis vernachlässigbar)
- Schadensersatz auf der Basis einer angemessenen Lizenz
- Herausgabe des Verletzergewinns

Lizenzanalogie

Lizenzanalogie ist die am häufigsten verwendete Art der Berechnung des Schadensersatzes. Grundlage ist die Frage, was der Verletzer als Lizenzgebühr hätte zahlen müssen, wenn er sich um eine Lizenz beim Schutzrechtsinhaber bemüht hätte.

- Vorteil: Schutzrechtsinhaber muss eigene Kalkulation nicht offenlegen; Verletzer kann sich nicht arm rechnen; insgesamt wenig Streit über Kalkulationsgrundlagen
- Nachteil: kein Risiko für den Verletzer; er zahlt nur das, was er sowieso gezahlt hätte, wenn er ehrlich gewesen wäre; meist geringer Schadensersatz in der Größenordnung von 1 bis 3 % des Umsatzes

Herausgabe des Verletzergewinns (1)

Der Verletzer muss alles herausgeben, was er durch die rechtswidrigen Handlungen erlangt hat. Diese Berechnungsform hat aufgrund der jüngeren Rechtsprechung größere Bedeutung erlangt.

- Vorteil: Rechtsprechung setzt mittlerweile enge Grenzen für den Verletzer, sich arm zu rechnen, insbesondere weil Gemeinkosten nicht mehr angesetzt werden dürfen. Daher ergeben sich bei dieser Berechnungsart bei einigen Konstellationen (insbesondere wenn Verletzer geringe Fertigungstiefe hat) erhebliche höhere Schadensersatzsummen als auf dem Wege der Lizenzanalogie
- Nachteil: meist recht umfangreiche Auseinandersetzung über die Frage, welche Kosten der Verletzer als gewinnmindernd ansetzen kann (Rechtsprechung noch nicht gefestigt)