

Wie komme ich zu meinem Recht?

Durchsetzung von Rechten an geistigem Eigentum

LUNCH AND LAW

PROBST PARTNER

KELLER & PARTNER
PATENTANWÄLTE AG

 **TECHNOPARK**[®]
WINTERTHUR

Einleitung

Franz Probst
Fürsprecher, LL.M.
Probst Partner AG

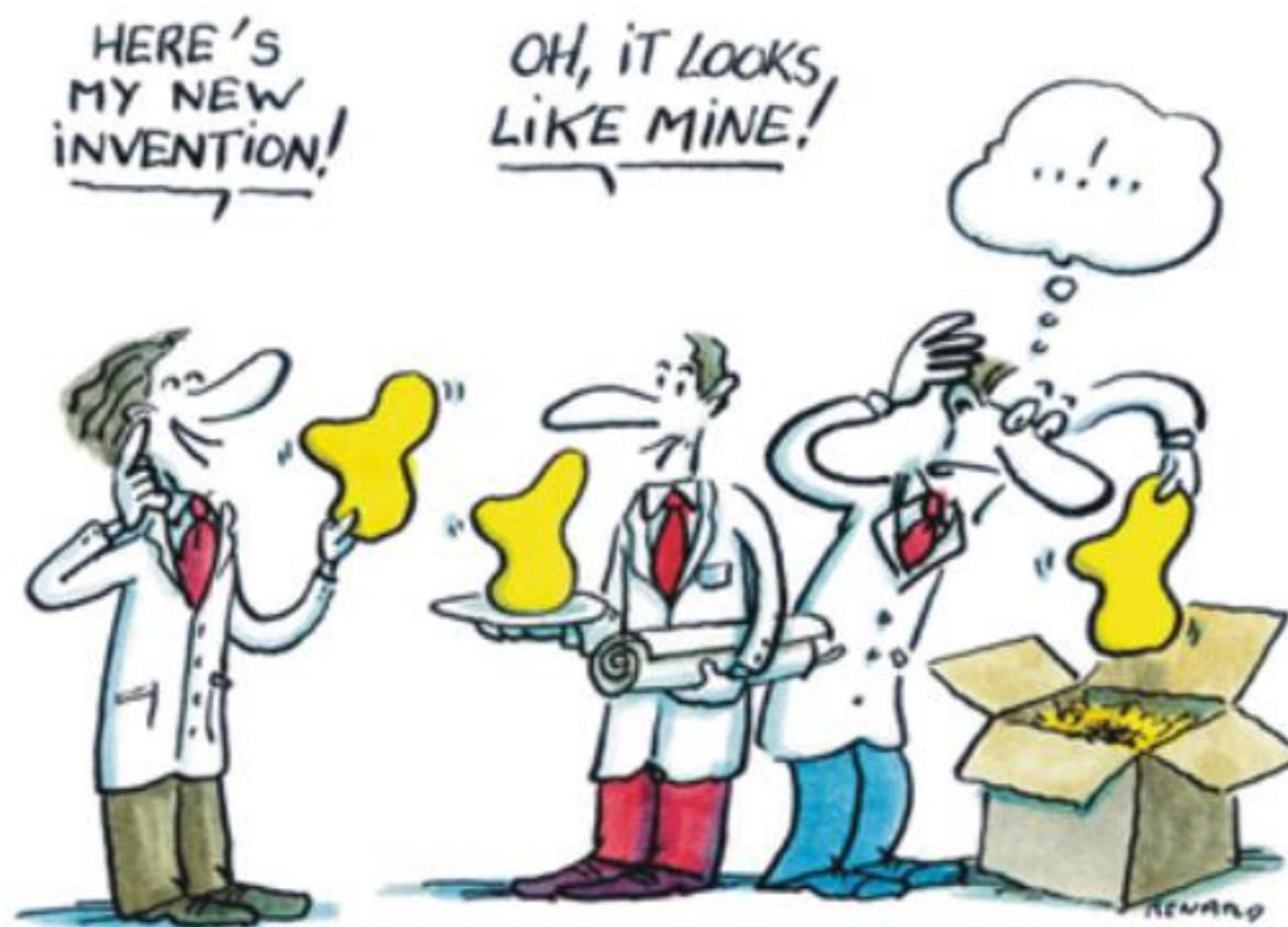
16. März 2017

PROBST PARTNER

KELLER & PARTNER
PATENTANWÄLTE AG

 **TECHNOPARK®**
WINTERTHUR

Einführung



WAS kann verlangt werden?

- Verbot i.V.m. Strafandrohung (Art. 292 StGB)
- Nichtigerklärung des Rechts
- Übertragung
- Auskunftserteilung (Herkunft, Menge, Abnehmer)
- Beschlagnahme, Einziehung und Verwertung oder Vernichtung
- Finanzielle Wiedergutmachung (Schadenersatz, Genugtuung, Gewinnherausgabe (Rechnungslegung))
- Gegendarstellung
- Urteilspublikation
- Freiheitsstrafe und/oder Geldstrafe



WER kann klagen?

- Rechteinhaber
- Ausschliesslicher Lizenznehmer
- Verletzter (Hersteller, Händler, Detaillist, Nutzer etc.)
- Jedermann (Löschantragsantrag Marke)
- Kunden, Berufs- und Wirtschaftsverbände, nationale Konsumentenschutzorganisationen, Verbände
- Bund, Kantone, IGE

WIE kann geklagt werden?

- Ordentliche Klage
- Vorsorgliche und superprovisorische Massnahmen
- Zollrechtliche Massnahmen
- Administrativverfahren (IGE)
- Strafrecht (Antrags- und Offizialdelikte; Freiheits- und/oder Geldstrafen)



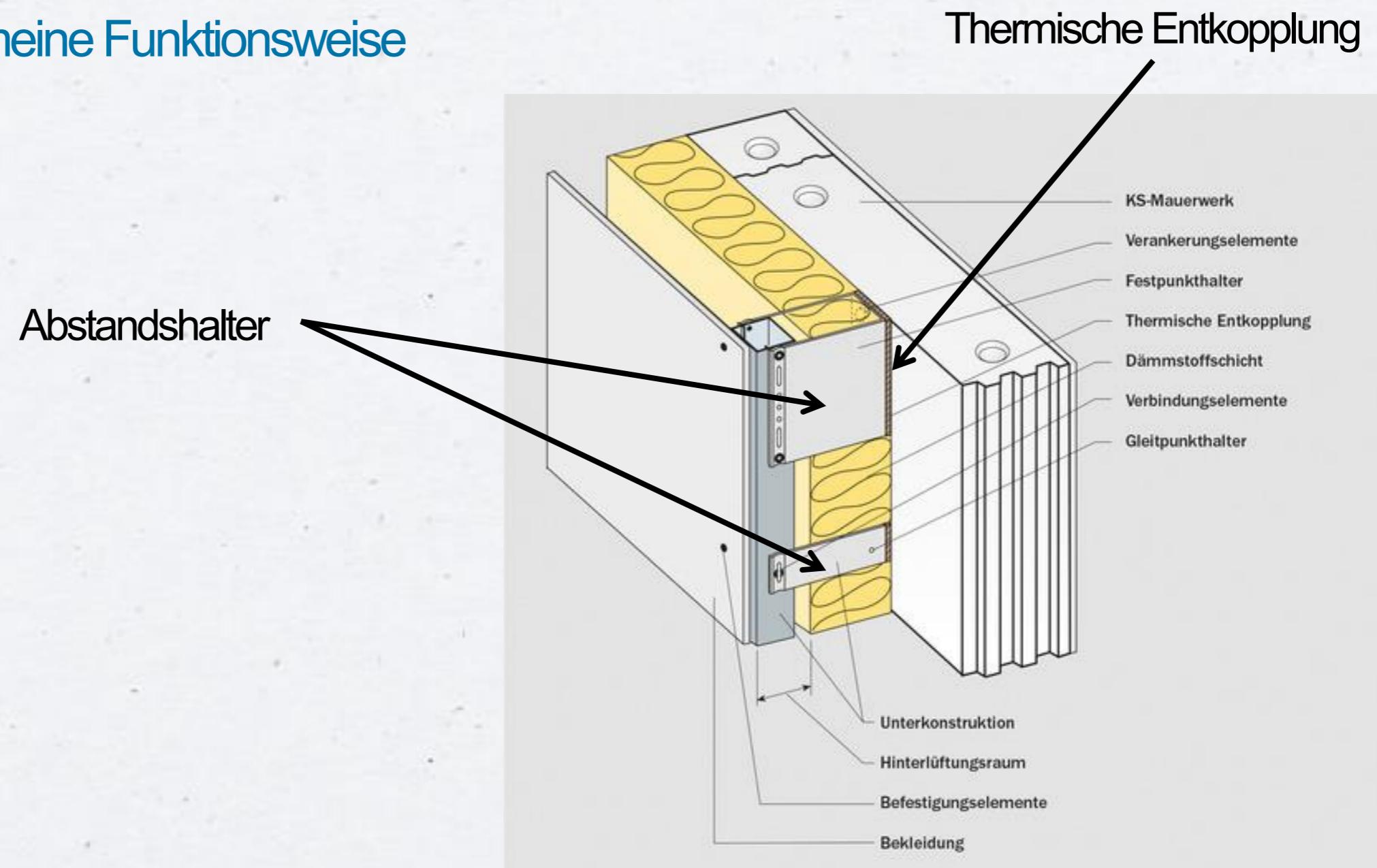
Fallbeispiel

Vorwurf einer Patentverletzung

PD Dr. Hannes Spillmann
European Patent Attorney, Patentanwalt
Keller & Partner Patentanwälte AG

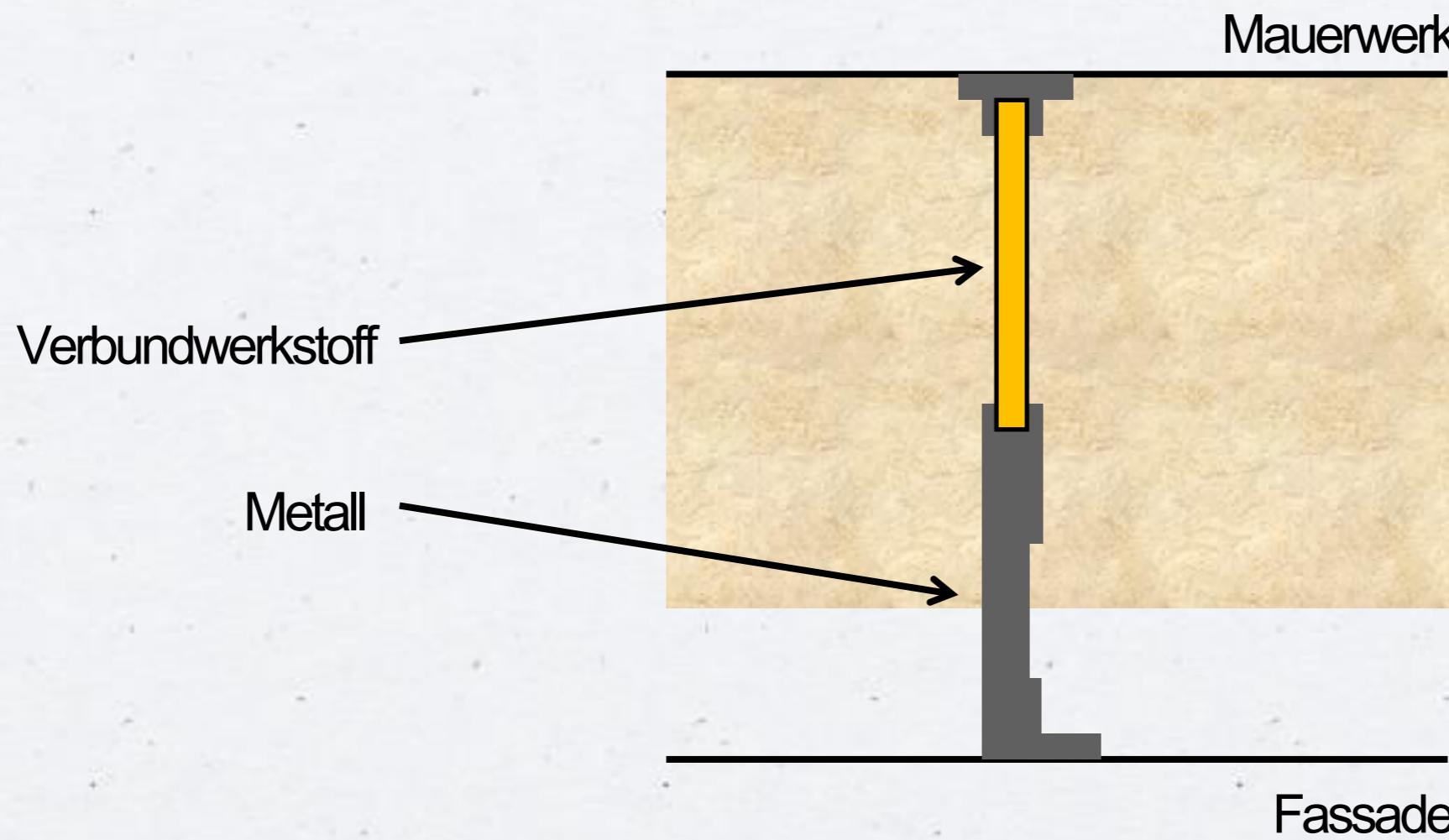
Fassadenbefestigungssysteme

Allgemeine Funktionsweise



Fassadenbefestigungssysteme

Lösung Mandantin



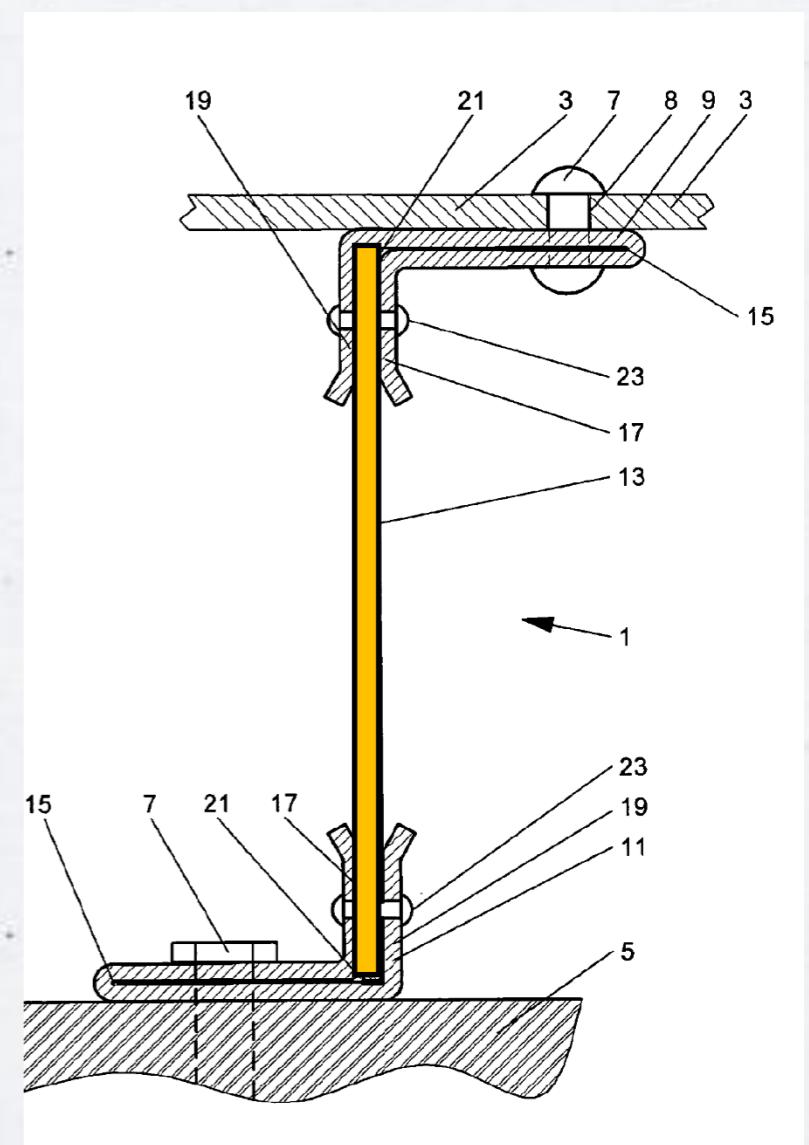
Abmahnung

Vorwurf Patentverletzung

Juni '13: Abmahnung durch Inhaberin des Patents EP '115
Wesentliches Schutzmerkmal:

Im Wesentlichen wird der gesamte Bereich zwischen Tragwerk und Fassade durch Verbundwerkstoff (Teil 13) überspannt.

→ Aufforderung Produktion und Vertrieb einzustellen; Nachfrage nach Umsatzzahlen



Reaktion auf Abmahnung

Angebot für Vergleichsgespräche

Juli '13: **Prüfung** der Verletzungsvorwürfe und der Rechtsbeständigkeit des Patents.
Hauptproblem: Was heisst „im Wesentlichen ... überspannt“?

Ergebnis: Chancen, dass keine Verletzung vorliegt oder das Patent nicht gültig ist, bei etwas über 50% eingeschätzt. → Unsicherheitsfaktor vorhanden.

- **Antwort auf Abmahnung:**
- Es liegt keine Verletzung vor.
 - Patent ist nicht rechtsbeständig.
 - Angebot für Vergleichsgespräche.

August '13: Vergleichsgespräche, welche aber ergebnislos enden.

Eskalation

Klage, Klageantwort und Gegenklage

Oktober '13: Verletzungsklage durch Patentinhaberin beim Schweizer Bundespatentgericht.

Januar '14: Einreichung Klageantwort beim Schweizer Bundespatentgericht.

Argumentation: Patent nicht verletzt; Patent nicht erfinderisch
(Nichtigkeitseinrede).

Zusätzlich:

Dez. '13: **Nichtigkeitsklage beim deutschen Bundespatentgericht.**

- Streit verlagern; aus passiver Position in Angriffsmodus wechseln.
- Patentinhaberin zusätzlich unter Druck setzen mit möglichem Verlust des Patents in besonders relevantem Markt (Deutschland).
- Rücknahme der Klage in Deutschland als Pfand für allfällige weitere Vergleichsverhandlungen.

Instruktionsverhandlung vor dem BPatGer (CH)

Vergleich

August '14: **Vorläufige Meinung des Fachrichters (negativ für Mandantin):**

- Patent ist verletzt.
- Patent ist eher gültig als ungültig.

→ **Abschluss eines Vergleichs:**

- Mandantin erhält gegen (geringe) pauschale Gebühr eine Lizenz am Patent.
- Gerichtskosten werden gerteilt.
- Keine Parteientschädigungen.
- Nichtigkeitsklage in Deutschland wird zurückgezogen.

Fazit

Wichtigste Punkte

- **Strategie:**
 - Unsicherheit bewusst genutzt.
 - Streit dorthin verlagert wo Patentinhaberin am empfindlichsten getroffen werden kann (Deutschland).
 - Aus passiver Position in aktive Rolle gewechselt.
- **Ergebnis:**
 - Für Mandantin zufriedenstellende Lösung erreicht.
 - Aufwändige und teure Prozesse weitgehend vermieden.
 - Frühzeitig Rechtssicherheit geschaffen (ca. 1 Jahr nach Abmahnung).

Verkaufsverbot Software

Julia Bhend
Rechtsanwältin
Probst Partner AG

16. März 2017

Verletzung Urheberrecht

- A AG vertreibt CRM-Software
- Ehemaliger Mitarbeiter E bringt nach Ausscheiden bei A AG eigene CRM-Software auf den Markt
- A AG behauptet, dass E den Source Code ihrer Software unrechtmässig benutzt und weiterentwickelt hat und möchte E den Vertrieb seiner Software verbieten

Vorgehen aus Urheberrecht?

- Computerprogramme sind urheberrechtlich geschützt, wenn sie geistige Schöpfungen mit individuellem Charakter darstellen (URG 2).

Wem gehören die Rechte an der Software?

- Urheber ist die natürliche Person, die das Werk geschaffen hat. Haben mehrere Personen als Urheber an der Schaffung eines Werks mitgewirkt, so steht ihnen das Urheberrecht gemeinschaftlich zu (URG 6 f.).
- Der Urheber hat das ausschliessliche Recht zu bestimmen, ob, wann und wie das Werk verwendet und geändert werden darf (URG 10 f.).
- Wird in einem Arbeitsverhältnis in Erfüllung vertraglicher Pflichten ein Computerprogramm geschaffen, ist der Arbeitgeber allein zur Ausübung der ausschliesslichen Verwendungsbefugnisse berechtigt (URG 17).

Vorgehen

- rasches Handeln nötig, um Verlust von Kunden und Verwirkung der Abwehransprüche zu verhindern
 - Abmahnung und Unterlassungserklärung wirkungslos
 - Begehrten für vorsorgliches Verbot der Vervielfältigung und Bearbeitung des Source Codes [Bezeichnung] der A AG und des Vertriebs von Software mit diesem Source Code unter Androhung der Bestrafung nach StGB 292
- Gerichtliches Gutachten für Vergleich Source Codes der beiden Softwares

Verteidigung von E

- die eigene Software sei ein neu entwickeltes Produkt mit eigenem Source Code
- übernommene Teile enthielten nur absolut banalen Code
- der eigenentwickelte Anteil sei viel grösser als der übernommene Teil

Ausgang

- Gericht bestätigt urheberrechtliche Werkqualität für Urheberrechtsschutz genügt, wenn Code nicht bloss banal
 - Gutachten bestätigt:
 - E hat Programmteile der Software von A AG in seine Software integriert
 - übereinstimmender Source Code: ca. 30%
 - Eigenentwicklungsanteil von E = ca. 70%
- Übernahme Programmteile verletzt Urheberrecht A AG -> vorsorgliches Unterlassungsverbot
- A AG muss Grossteil der Gerichtskosten und E Parteientschädigung bezahlen

- hohes Prozess- und Kostenrisiko wegen Beweisproblematik bei Verletzung URG
- Nach vorsorglichem Verbot Verhandlungslösung suchen (Lizenzvereinbarung oder Einmalentschädigung bzw. Verzicht auf Verwendung Source Code), da sonst Hauptverfahren nötig
- Verbesserung der internen Organisation zum Schutz des Know hows → «faktischer Kopierschutz»
- Klare Arbeitsverträge mit Regelung der Rechte und Konkurrenzverbot, inkl. Konventionalstrafe → vereinfacht Vorgehen bei Verletzung

Fallbeispiel

Zollrechtliche Massnahmen bei Markenpiraterie

Dr. Philipp Rüfenacht
European Patent Attorney, Patentanwalt
Keller & Partner Patentanwälte AG

Ausgangslage

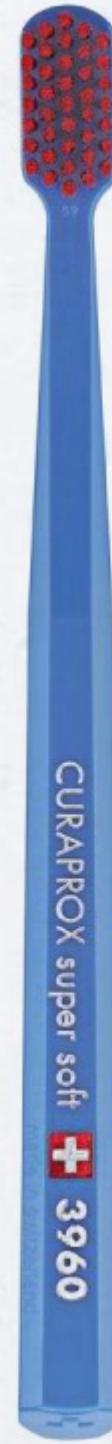
Produkte der Originalherstellerin

Curaden AG, Kriens

Herstellerin u. a. von Zahnbürsten und Interdentalbürsten

Marke **CURAPROX**

geschützt in über 50 Ländern, darunter EU, Malaysia



Markenpiraterie

Hinweis der französischen Zollbehörden

- 02.12.15: Kontaktaufnahme mit der Markeninhaberin Curaden AG
Hinweise auf eine Sendung mit gefälschten CURAPROX-Produkten
- 11.12.15: Stellung eines Antrags auf Hilfeleistung
gestützt auf Schutzrechte in der EU
Marken + Designs

11*. Liste de droit(s) pour le(s)quel(s) la demande est introduite					Liste des produits auxquels le(s) droit(s) s'applique(nt)
n°	Type de droit	Numéro de l'enregistrement	Date de l'enregistrement	Date d'expiration	
2	ITM	484017	20.02.1984	20.02.2024	brosses à dents, brosses interdentaires etc.
2	ITM	1244474	23.12.2014	23.12.2024	brosses à dents, brosses interdentaires etc.
3	ICD	DM/082 055	24.10.2013	24.10.2028	brosses à dents

Voir annexe jointe n°.....

Traitement limité

18. Emballages

Description de l'emballage: emballage blister/carton (1 brosse)

Nombre d'articles par paquet: 1

Description (y compris caractéristiques distinctives):

36 blistier en 1 paquet carré

4 paquets carrés en 1 carton

76 cartons sur 1 palette (= 10'944 brosses)

Voir annexe jointe n°..... 1

CURAPROX

SPECIFICATION SHEET

CURAPROX

Toothbrush CURAPROX CS smart ultra soft

AU/CA/CZ/DE/DK/SE/FI/FR/GB/IL/IS/IT/LT/LV/MT/NL/NO/SK/TN/US/ZA

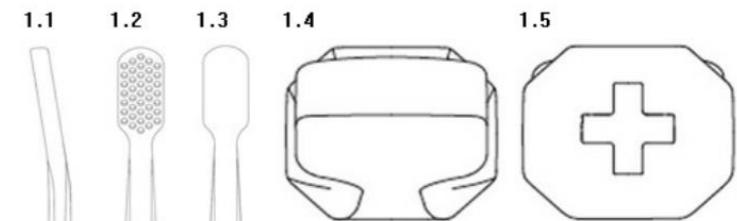
Codes

CURADEN Article No.	73327422
EAN-Code	7612412 423013
Customs Pos. No.	9603.2100
Country of Origin	Switzerland



Product profile

	Material	Length	Wide	Colours (mixed)
Holder	Polypropylen	165mm	6 - 14mm	blue/yellow/orange/purple/pink/green



Verletzende Produkte

Beschlagnahme am Zoll

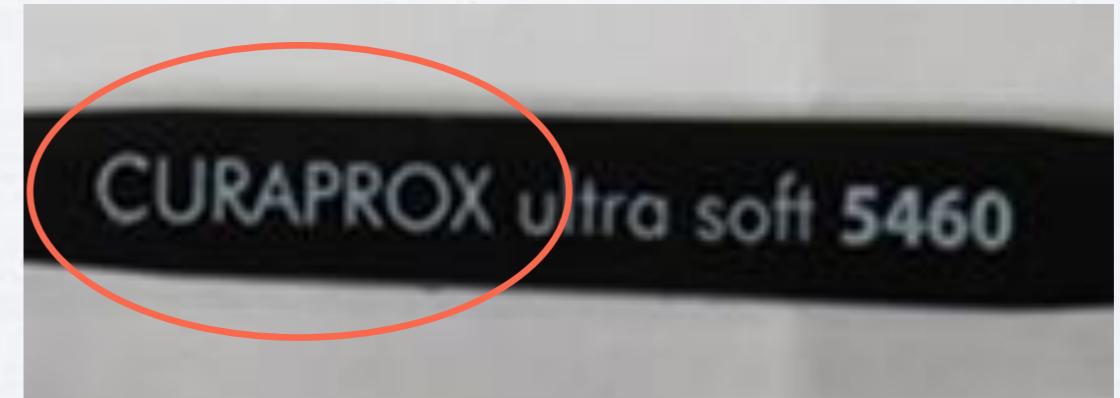
15.12.15: Zoll hat mutmassliche Fälschungen beschlagnahmt

1 Million Zahnbürsten



Verletzende Produkte

Beschlagnahme am Zoll



Vorgehen gegen die Fälscher

Handlungsmöglichkeiten nach der Beschlagnahme

Frist von **10 Tagen**, um

- a) zu bestätigen, dass es sich um Fälschungen handelt
- b) Antrag auf Bekanntgabe des Absenders und Empfängers
- c) Antrag auf Zerstörung der Waren



rechtliches Vorgehen zwingend!

Vorgehen gegen die Fälscher

Gewähltes Vorgehen

Antrag auf Bekanntgabe des Absenders und Empfängers:

Absenderin: Ecolah Emonic SDN BHD, Penang, Malaysia

Empfängerin: ATEC International, Paris [im HR im Juni 2015 gelöscht]

Herkunft: Malaysia, per Schiff von Singapur nach Le Havre transportiert

24.12.15 Strafanzeige und Strafantrag gegen ATEC INTERNATIONAL bei den
Strafbehörden in Le Havre

Fazit

Zu beachtende Punkte

- Vorteile: schnell, relativ kostengünstig, effektiv
- Einfache Überprüfbarkeit durch die Zollbediensteten wichtig:
 - Marken, Designs
 - ausführliche Informationen über die Originalprodukte
 - falls vorhanden: Informationen über Fälschungen
- Antrag auf EU- und nationaler Ebene
- privat- und strafrechtliche Durchsetzung bei Piraterie schwierig
- regelmässige Erneuerung (jährlich) und Aktualisierung

Schlussanalyse

Roy Levy
Rechtsanwalt
Probst Partner AG

16. März 2017

Schlussanalyse



Welche Möglichkeiten stehen für die Durchsetzung des Rechts am geistigen Eigentum zur Verfügung?



Mögliche Massnahmen - Zusammenfassung

- 1. Abmahnung + Unterlassungserklärung**
- 2. Widerspruchsverfahren / Einspruchverfahren**
- 3. Zollmassnahmen**
- 4. Vorsorgliche Massnahmen (superprovisorisch)**
- 5. Hauptverfahren**
- 6. Strafanzeige**

Mögliche Massnahmen (1/6)

Abmahnung + Unterlassungserklärung

1. Abmahnung

- Hinweis auf Schutzbestimmungen (z.B. Art. 13 MSchG, Art. 3 UWG)
- Evtl. mit Strafanzeige drohen

2. Unterlassungserklärung

«X verpflichtet sich gegenüber Y,

1. es **ab sofort und definitiv zu unterlassen**, unter einem mit der Marke ABC identischen oder verwechselbar ähnlichen Kennzeichen folgende Produkte, welche **nicht mit Zustimmung von Y** hergestellt und/oder in Verkehr gebracht worden sind, **anzubieten**, zu **verkaufen**, zu **bewerben**, zu **importieren**, **durchzuführen**, zu **exportieren** oder **sonst wie in Verkehr zu bringen** oder zu diesem Zweck zu **lagern** bzw. zu solchen Handlungen anzustiften, bei ihnen mitzuwirken, ihre Begehung zu begünstigen oder zu erleichtern; und
2. **alle zur Zeit an Lager befindlichen Produkte** gemäss Ziff. 1 bis zum Erhalt weiterer Weisungen **nicht weiter in Verkehr zu bringen**, insbesondere auch **nicht an den/die Lieferanten zurückzusenden**»



Mögliche Massnahmen (2/6)

Widerspruchsverfahren / Einspruchverfahren

1. Widerspruchsverfahren bei Markenangelegenheiten (Art. 31 ff. MSchG)

- Widerspruch des Inhabers einer älteren Marke gegen Eintragung einer neuen Marke
- Frist: 3 Monate seit Veröffentlichung der Eintragung (Achtung: Monitoring ist Sache des Markeninhabers)

2. Einspruchverfahren bei Patentangelegenheiten (Art. 59c ff. PatG)

- Einspruch beim IGE gegen neues Patent
- Frist: 9 Monate seit Veröffentlichung der Eintragung in das Patentregister



Mögliche Massnahmen (3/6) - Zollmassnahmen

3. Zollmassnahmen (Art. 70 ff. MSchG, Art. 75 ff. URG, Art. 86a ff. PatG)

- Bekämpfung von Piraterie
- Einreichung eines **Antrags auf Hilfeleistung** bei der Oberzolldirektion
- Zollstellen halten verdächtige Waren zurück (innert **10 bzw. 20 Tagen** muss Gesuch um vorsorgliche Massnahmen gestellt werden, sonst werden Waren freigegeben)
- Auf Antrag **Versand von Proben, Mustern oder Fotos** (Zustimmungsverweigerung Eigentümer/Importeur: Wahrung des Fabrikations- oder Geschäftsgeheimnisses)
- Antrag auf **Vernichtung** (Zustimmungsverweigerung möglich)



Mögliche Massnahmen (4/6) - Vorsorgliche Massnahmen

4. Vorsorgliche Massnahmen

- Voraussetzungen
 - 1) Verletzung oder Gefährdung eines Anspruchs (Glaubhaftmachung)
 - 2) Nicht leicht wieder gutzumachender Nachteil (erschwerte Ermittlung oder Bemessung des Schadens)
 - 3) Verhältnismässigkeit (Eignung und Erforderlichkeit, Interessenabwägung)
- Superprovisorische Massnahmen (ohne Anhörung der Gegenseite)
 - Dringlichkeit (Achtung: Nicht zu lange warten mit Gesuch stellen)



Mögliche Massnahmen (5/6) - Hauptverfahren

5. Hauptverfahren

- Zur Bestätigung der vorsorglichen Massnahmen
- Bei bestehender Markenverletzung
- Urteilspublikation (z.B. wenn weitere Verstöße befürchtet werden müssen)



Mögliche Massnahmen (6/6) - Strafanzeige

6. Strafanzeige

- Strafbestimmungen im Immaterialgüterrecht (Art. 67ff. URG, Art. 61ff. MSchG, Art. 81 ff. PatG)
- I.d.R. Gefängnis bis 1 Jahr oder Busse bis CHF 100'000
- Antragsdelikte ausser bei Gewerbsmässigkeit (Antragsfrist 3 Monate seit Kenntnisnahme)
- Nur bei Vorsatz
- Druck aufbauen
- Beweismittel sammeln (z.B. Hausdurchsuchung)
- Kostengünstige Vorgehensweise



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

Q & A