

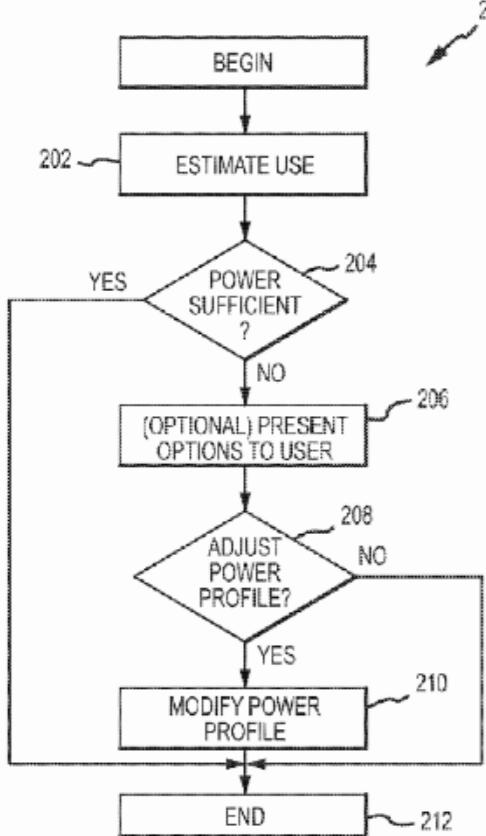
Abmahnungen im Immaterialgüterrecht: Angriffs- und Verteidigungsstrategien zum Schutz Ihres geistigen Eigentums

**Franz Probst,
Fürsprecher, LL.M.**

11. Juni 2015

Patent, Design, Marke, Werk

LUNCH
AND
LAW



®

Apple / iPhone



PATENTLY

Rechtlich

- Anmeldung / Registrierung → Ausschliesslichkeitsrechte
- Verträge (Arbeitnehmer, Entwicklung, Lizenzen, Verkauf etc.)
- Hilfeleistung der Zollverwaltung

Faktisch

- Geheimhaltung oder Registrierung?
- „Need-to-know“
- Zugangsbeschränkungen (PC, Räume, Ablage)
- Gesicherte Aufbewahrung, “Paper-Tail
- Lieferstopp etc.

Schriftliche Abmahnung

Facts – Rechtsnorm – Forderung - Konsequenzen

«... to claim "clearly the best way to brew coffee", or "brewing doesn't get any purer", generates the blatantly wrong impression that other methods to make coffee ... are less pure respectively clean... »

“Mit dieser Abmahnung soll Ihnen Gelegenheit gegeben werden, die gerichtliche Durchsetzung des Unterlassungsanspruches unserer Mandatin zu vermeiden.”

“Für unseren Klienten ist sein geistiges Eigentum ein wertvolles Gut, welches er mit allen ihm zur Verfügung stehenden Mitteln durchsetzen wird.”

«Wir ersuchen Sie, uns unverzüglich, **spätestens aber bis Montag, 15. Juni ...**, **eine** rechtsgültig gegengezeichnete Ausfertigung dieses Schreibens zukommen zu lassen, wonach Sie Ihr Einverständnis mit dem geschilderten Verzicht bestätigen. Sollten wir bis zu diesem Zeitpunkt nicht im Besitz Ihrer Erklärung sein, werden wir unserer Mandantin empfehlen, ihre Ansprüche ohne weitere Mahnung gerichtlich durchzusetzen.»

Rechtl. Angriffs- und Verteidigungsmittel

- **Zivil- und Strafrecht**
- **Klagen und vorsorgliche Massnahmen**
- **Leistungsklagen**
 - Unterlassung, Beseitigung, Auskunftserteilung
 - Schadenersatz, Genugtuung, Gewinnherausgabe
 - Einziehung und Urteilspublikation
- **Feststellungsklagen**
 - Löschung/Nichtigkeit oder Übertragung
- **Geheimnisschutz**
 - Fabrikations- und Geschäftsgeheimnisse

Fallbeispiel

Teleskopleitern

PD Dr. Hannes Spillmann

dipl. chem. UniZH

PD für Nanowissenschaften/Experimentalphysik UniBS

European Patent Attorney, Patentanwalt

Keller & Partner Patentanwälte AG

Ausgangslage

Involvierte Parteien



- Hersteller aus China liefert verschiedene Typen von Leitem an CH Vertreiber
- US-Konkurrent hat ein in der CH gültiges Patent (EP1) auf spezielle Teleskopleitem

Abmahnung

Phase 1: Kontaktaufnahme und erste Reaktionen

Juli '10: US-Konkurrent mahnt direkt den CH-Vertreiber auf Basis seines Patents EP1 ab. Vorwurf: 2 der angebotenen Leitem würden das Patent EP1 verletzen. Abgabe einer **Unterlassungserklärung** wird verlangt.

August '10: Kontaktaufnahme mit CN-Hersteller. Dieser lässt bei einem deutschen Patentanwalt ein **Gutachten** erstellen. Fazit: **Keine Verletzung**.

⇒ Rechtsanwalt des CH-Vertreibers weist Verletzungsvorwurf pauschal zurück.

Abmahnung

Phase 2: Eskalation

Sept. '10: US-Konkurrent schaltet CH-Patentanwalt, hält am Vorwurf der Verletzung fest und kündigt **Klageentwurf** an. Zudem wird **Schadenersatz** (20 € pro verkaufte Leiter) und die Unterzeichnung der **Unterlassungserklärung** verlangt. Angesetzte **Frist: 5 Tage**.

⇒ Verletzungsvorwurf wird erneut pauschal zurückgewiesen.

03. Nov '10: **Übersendung Klageentwurf** durch Patentanwalt des US-Konkurrenten und Ausdehnung des Verletzungsvorwurf auf insgesamt vier Leitem (Typ 1 - 4). **Frist : 12 Tage**.

Vertiefte Analyse

Prüfung Verletzungsvorwurf und Rechtsbeständigkeit des Patents

05. Nov. '10: Rechtsanwalt des CH-Vertreibers kontaktiert CH-Patentanwalt (K&P) zwecks Analyse der Leitem vom Typ 1 – 4 und Beurteilung Situation.
Dabei zeigt sich Folgendes:

- **CN-Hersteller** hat den deutschen Patentanwalt bezüglich den technischen Details der Leitem **nicht korrekt informiert**
- Erstes **Gutachten ist damit nicht aussagekräftig**
- Schlussfolgerung gemäss neuer Analyse: Konkret angebotene Leiter 1 verletzt zwar nicht, die Leitem 2 – 4 jedoch klar
- Keine Hinweise auf fehlende Rechtsbeständigkeit des Patents EP1

⇒ Rückzug angezeigt

Rückzug

Möglichkeiten, Vergleich

15. Nov. '10: Diskussion Rückzugsmöglichkeiten (CH-Vertreiber, Rechtsanwalt und Patentanwalt). Themen u.a.:

- Schadenersatz minimieren
- Abverkauf der Lagerbestände des CH-Vertreibers
- Kostenaufteilung (Anteil CN-Hersteller?)
- Zusammenarbeit mit CN-Hersteller (weiterhin erwünscht)
- Umgehungslösung (modifizierte Leiter)

25. Nov. '10: Vergleichsgespräche mit Gegenseite

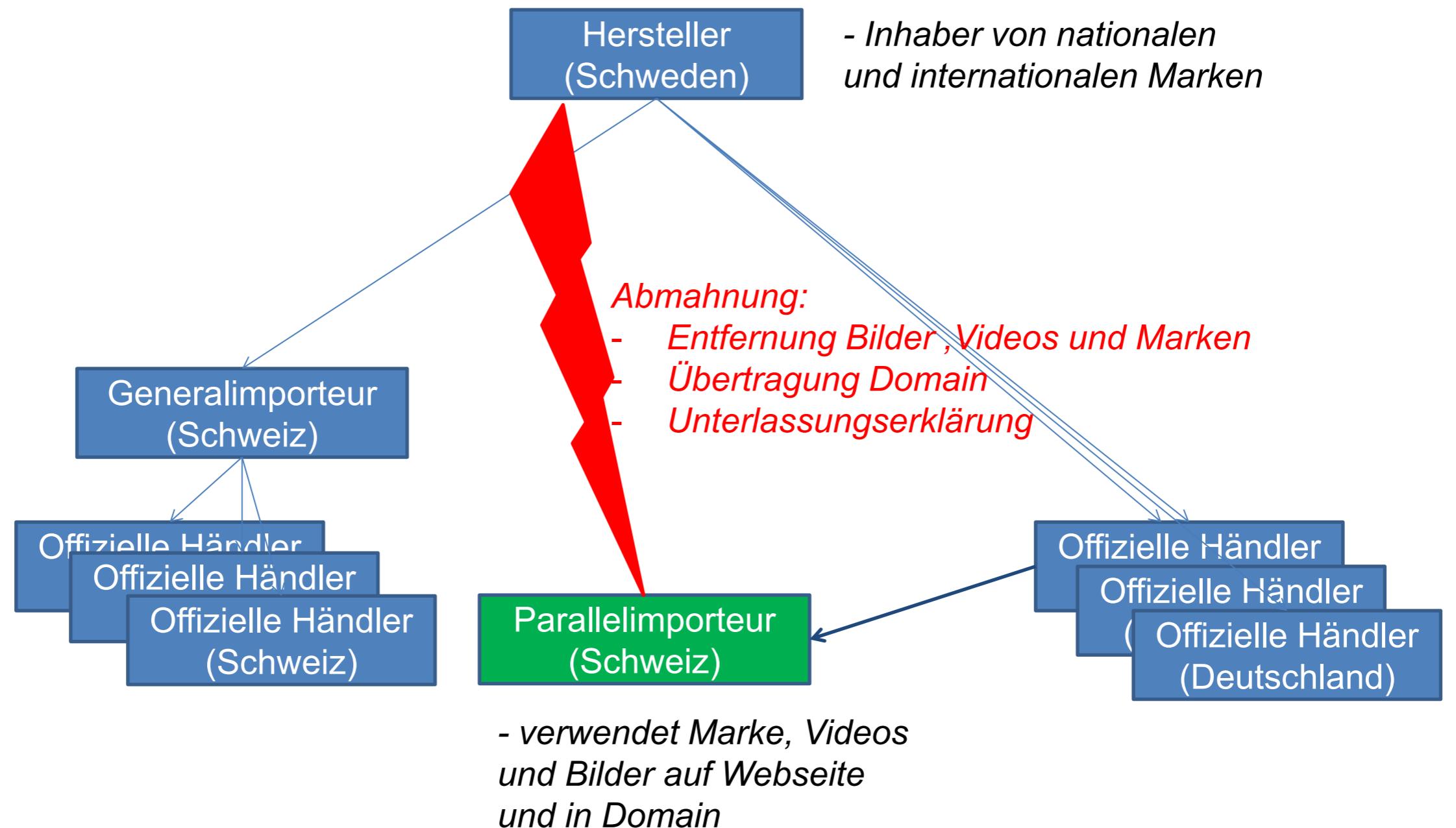
18. Jan. '11: Vergleichsentwurf liegt vor

Fallbeispiel: Sportgerät

Julia Bhend
Rechtsanwältin
Probst Partner AG

11. Juni 2015

Sachverhalt



Einschätzung

- **Rechtlich:**
 - Verwendung Bildmarke, Photos und Videos kritisch
 - Verwendung Domain eher unproblematisch, da betreffende Wortmarke in der Schweiz nicht geschützt und nicht schützbar (rein beschreibend)
 - vorsorgliches Massnahmebegehr des Herstellers mit Verkaufs- und Werbeverbot nicht auszuschliessen
- **Weiteres:**
 - Lieferboykott durch Hersteller / Händler
 - ungleiche finanzielle Kräfteverhältnisse

Was waren die Optionen?

Option	Zeitfaktor	Kosten Recht	Weitere Kosten	Business kurzfristig	Business langfristig
Anerkennung					
Abwehr					
Mittelweg					

Unsere Empfehlung

- **Formelles «Anwaltsschreiben», mit folgenden Zielen:**
 - Anzeige Abwehrbereitschaft
 - Verhinderung der drohenden gerichtlichen Massnahmen
 - Kompromissvorschlag
 - Vorbereitung Gegenangriff

Wie ging es weiter?

- **weitere Korrespondenz über Monate, dann eingeschlafen**
- **Domain-Verwendung eingestellt**
- **neue Lieferanten für Parallelimporte gefunden**
- **rasche Rückkehr zu «business as usual»**

Fallbeispiel

Überwachungskamera

Dr. Philipp Rüfenacht
dipl.-Phys. UniBE
European Patent Attorney, Patentanwalt
Keller & Partner Patentanwälte AG

Ausgangslage

Firma A vertreibt Überwachungskameras



Typ 1*

Videokompression/Streamingfunktion
(auf Homepage erwähnt, nicht mehr im Handel)



Typ 2*

Ohne Videokompression/Streamingfunktion
(aktuelles Modell)

- Typ 1: Lizenz für Videokompressionstechnologie über **Patent-Pool**
- 34 Lizenzgeber (darunter Apple, Cisco, Ericsson, Fraunhofer, HP, Philips, LG, Microsoft, Bosch, Samsung, Siemens, Sony uvm. – aber NICHT Nokia)
- > 1'300 Lizenznehmer auf Homepage der Patent-Pools aufgeführt

* = Symbolbilder

Abmahnung

Anschreiben von Nokia an Firma A

- Vorwurf und Lizenzangebot:
*«We believe [company A] is a manufacturer or supplier of products that encode H.264/AVC-compliant video, and therefore would be **interested in acquiring a license** under Nokia patents needed to encode such video. We believe that [company A] encodes H.264/AVC-compliant video in products such as [device of type 2]...»*
- Pauschaler Verweis auf Schutzrechte:
“...Nokia's H.264/AVC patent portfolio includes dozens of patent families filed in over 40 countries, resulting in about 400 patents. Further information on Nokia patents will be provided upon request. ...”
- Nachfrage nach technischen Details:
“...If you are of the opinion that [company A] does not need a license from Nokia, it would be helpful to understand the bases for such opinion...”

Relevanz der Abmahnung

Prüfung Ernsthaftigkeit und Verletzungsfrage durch Patentanwalt (K&P)

- Handelt Nokia als “Patent-Troll”?
 - + Pauschaler Verweis auf Schutzrechte
 - + Im Schreiben wird Firma A z.T. verwechselt.
 - Aber: Spezifische Produkte werden genannt.
⇒ *Möglicherweise breit gestreute Abmahnung, welche an eine Vielzahl von Firmen versendet wurde (Lizenznehmer auf Homepage des Patent-Pools) aber durchaus ernst zu nehmen ist.*
- Verletzungsfrage: Genanntes Produkt (Typ 2) verwendet die Videokompressionstechnologie klar nicht.
⇒ *Verletzung von Patenten im Bereich Kompressionstechnologie kann ausgeschlossen werden*

Antwort auf Abmahnung

«3-Zeiler»

- Versand durch betroffene Firma selbst.

⇒ Flamme klein halten

- Inhalt des Schreibens:

«Please be informed that [company A] does not currently manufacture, offer or distribute any product that makes use of AVC/H.264 technology. In particular, the [device type 2] mentioned in your letter does not support video streaming to end user devices at all. The delivered data comprises tracking data of people in the viewing area the sensor as well as still pictures (in raw data) if so desired by the end user. Due to this situation, we are of the opinion that it is neither required to sign the received NDA nor to start any further licensing discussions.”

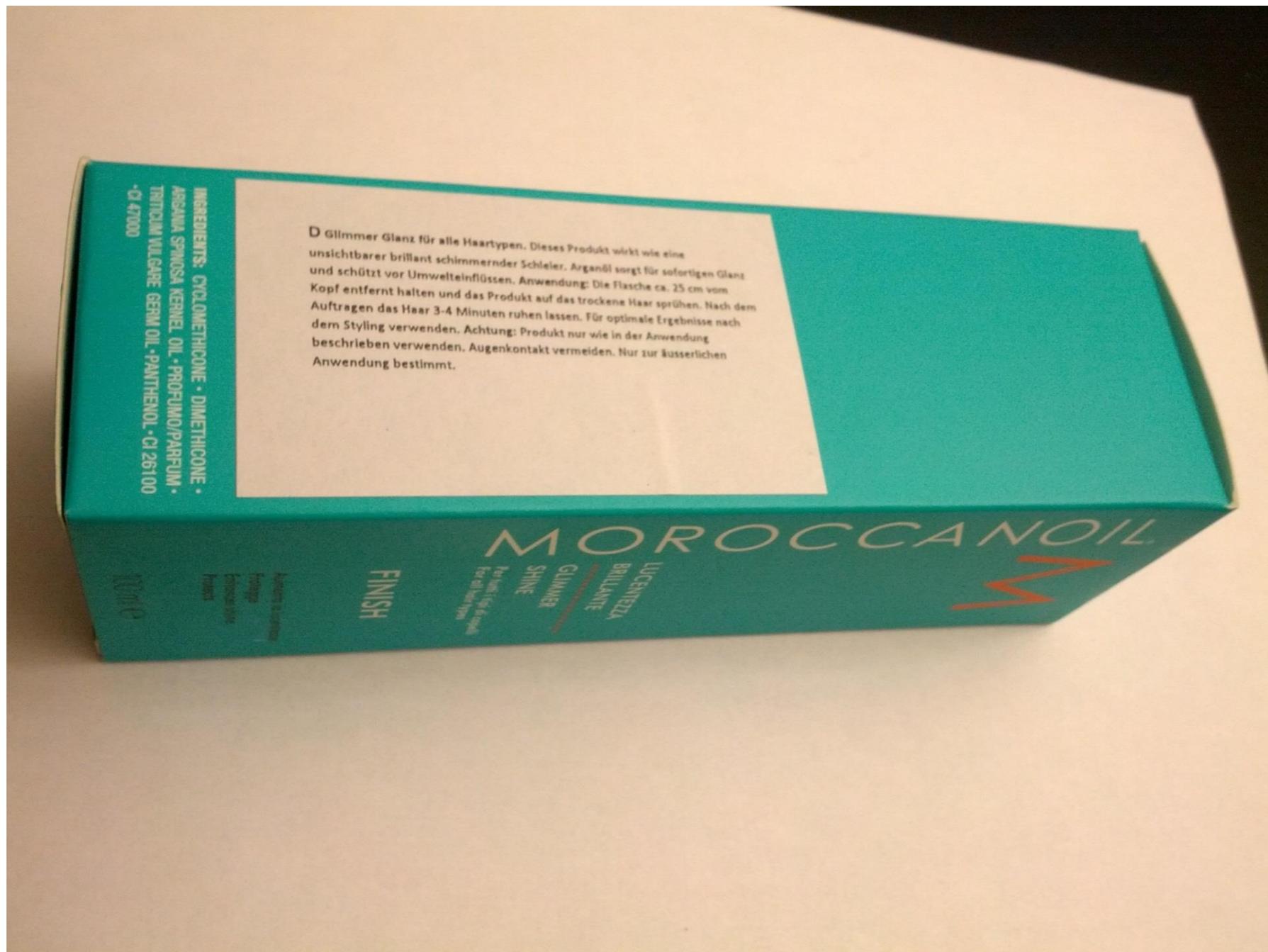
⇒ Auf Fragen von Nokia eingegangen aber keine unnötigen Informationen preisgegeben.

Fallbeispiel: Haarpflegeprodukte

Roy Levy
Rechtsanwalt
Probst Partner AG

11. Juni 2015

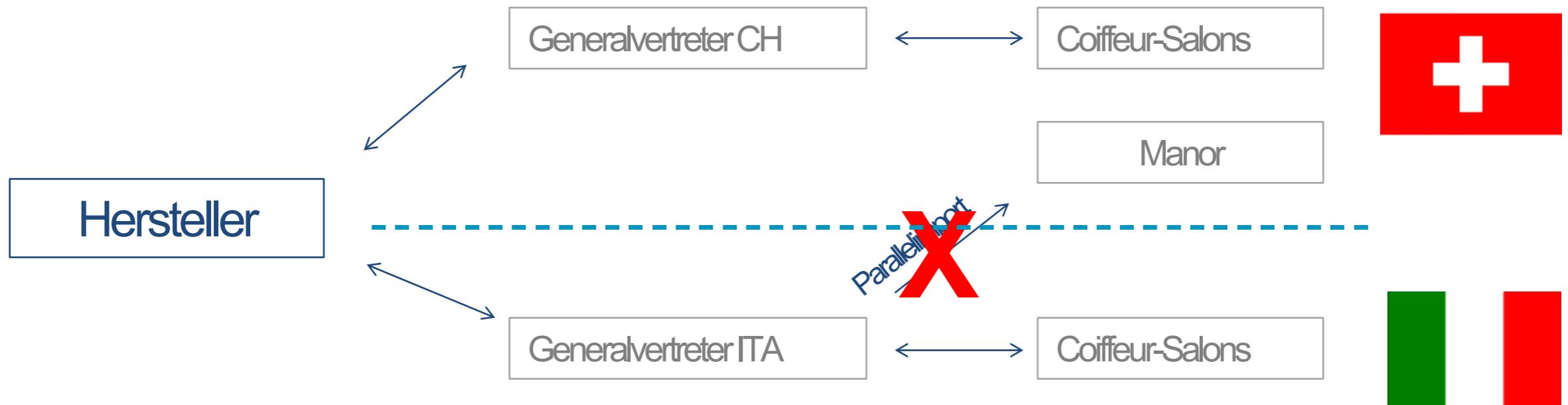




D Glimmer Glanz für alle Haartypen. Dieses Produkt wirkt wie eine unsichtbarer brillant schimmernder Schleier. Arganöl sorgt für sofortigen Glanz und schützt vor Umwelteinflüssen. Anwendung: Die Flasche ca. 25 cm vom Kopf entfernt halten und das Produkt auf das trockene Haar sprühen. Nach dem Auftragen das Haar 3-4 Minuten ruhen lassen. Für optimale Ergebnisse nach dem Styling verwenden. Achtung: Produkt nur wie in der Anwendung beschrieben verwenden. Augenkontakt vermeiden. Nur zur äußerlichen Anwendung bestimmt.

INGREDIENTS: CYCLOMETHICONE • DIMETHICONE •
ARGANIA SPINOSA KERNEL OIL • PROFUMO/PARFUM •
TRITICUM VULGARE GERM OIL • PANTHENOL • CI 26100
• CI 47000

Sachverhalt: Selektives Vertriebssystem



Parallelimport

- **Definition:**

Einfuhr immaterialgüterrechtlich geschützter Waren ohne Zustimmung des Schweizer Schutzrechtsinhabers aus dem Ausland, wo sie vom Schutzrechtsinhaber selber oder mit seiner Zustimmung von einem Dritten in Verkehr gesetzt wurden.

Vorgehen

- **Rechtlich und wirtschaftlich (parallel)**
- **Rechtlich**
 - Abmahnschreiben
 - Superprovisorische Massnahmen
 - Erfolgschancen im Prozess <30%, da Parallelimport von markenrechtlich geschützten Gütern in der CH erlaubt ist
 - Gerichtliches Vorgehen kann Zeichen setzen
- **Wirtschaftlich**
 - Sofortiger Lieferungsstopp an italienischen Distributor

Ergebnis

- **Rechtliches Ergebnis:**
 - Handelsgericht wies Begehren um superprovisorische Massnahmen ab (erwartungsgemäss)
 - Klares Zeichen gesetzt
- **Wirtschaftliches Ergebnis:**
 - Hersteller stellte sämtliche Lieferungen an italienischen Distributor ein
 - Bald darauf fehlten einige Produkte dieses Herstellers im Manor
 - Heute gar keine Produkte dieses Herstellers mehr im Manor

Abmahnungen im Immaterialgüterrecht:

**Angriffs- und Verteidigungsstrategien zum Schutz
Ihres geistigen Eigentums**

Diskussion

11. Juni 2015