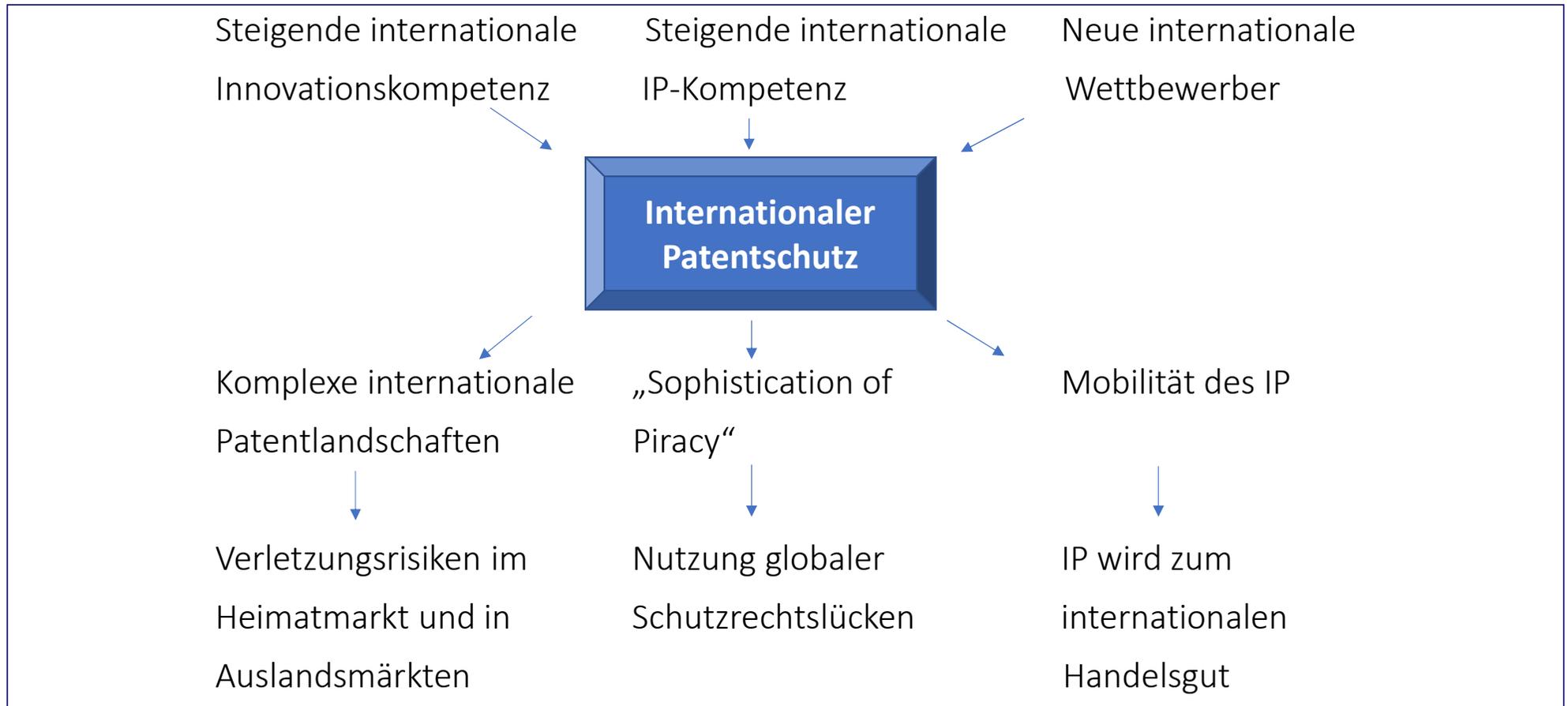


# Patentverletzungsrisiken auf internationalen Märkten – Identifizierung und Lösung möglicher Patentkonflikte

Prof. Dr. Nils Heide

# Patente in internationalen Märkten



# IP Risiken bei der Internationalisierung von Geschäftsmodellen



Absicherung von IP-Rechten im Ausland



Internationalisierung der Überwachungs- und Verteidigungsstrategie

# Bestimmung von Verletzungsrisiken im internationalen Bereich

1. Identifizierung von Nutzungshandlungen, die zur Verletzung eines ausländischen Patents führen können
  - 1.1 Herstellungshandlungen
    - Aufgliederung der Produktions- und Lieferlogistik
  - 1.2 Angebots- und Vertriebshandlungen
  - 1.3 Nutzungen (z. B. durch Abnehmer)
  - 1.4 Nutzungshandlungen bei digitalisierten Geschäftsmodellen

# Bestimmung von Verletzungsrisiken im internationalen Bereich

## 2. Sammlung der im jeweiligen Land betroffenen Schutzrechte

### 2.1 Recherchestrategie

- Schlagwortrecherche
- Unternehmensrecherche
- Erfinderrecherche

### 2.2 Risiken von Querschnittstechnologien

### 2.3 Erfasste Schutzrechtskategorien

- Veröffentlichte Patentanmeldungen und Patente
- Risiken unveröffentlichter Schutzrechte

# Bestimmung von Verletzungsrisiken im internationalen Bereich

3. Kategorisierung nach möglicher Relevanz
4. Patentauslegung
  - 4.1 Möglichkeiten und Grenzen einer einheitlichen Schutzbereichsbewertung
    - Relevanz der Patentansprüche
    - Harmonisierte Schutzbereichsauslegung (Begriffsdefinitionen etc.)
  - 4.2 Bedeutung der nationalen Entscheidungspraxis, z. B. hinsichtlich
    - des Äquivalenzbereichs
    - des Schutzes von Verfahrenserzeugnissen und der mittelbaren Verletzung

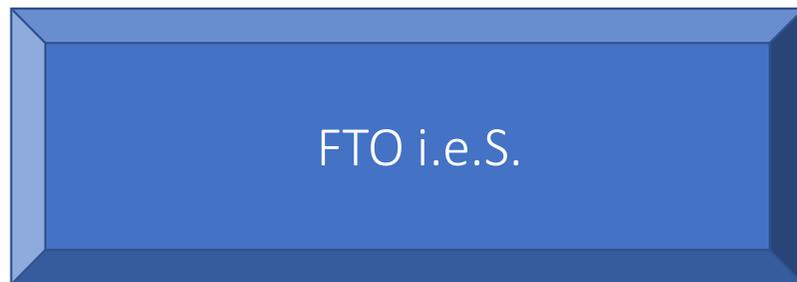
# Bestimmung von Verletzungsrisiken im internationalen Bereich

5. Bewertung der Schutzfähigkeit
  - 5.1 Verfügbarer Stand der Technik
  - 5.2 Prozessuale Instrumente in den jeweiligen Ländern
    - Fristen (z. B. bei Einspruchsverfahren)
    - Kostenlast
  - 5.3 Risiken der Aufrechterhaltung in wichtigen Ländern durch Beschränkung auf einen nach wie vor relevanten Schutzbereich
    - Parallelität von Angriffen
  - 5.4 Provokation von Verletzungsansprüchen?
    - „Strohmann“-Angriffe

# Bestimmung von Verletzungsrisiken im internationalen Bereich

5. Umgehungsmöglichkeiten?
6. Lizenzmöglichkeiten
  - 6.1 Internationales Kreuzlizenzierungspotential erhöhen!
  - 6.2 Effizienter Einsatz von Stand der Technik
7. Risikobewertung
  - 7.1 Rechtsfolgerisiken und Eintrittswahrscheinlichkeit
  - 7.2 Bewertung der Durchsetzungsneigung des Schutzrechtsinhabers

# FTO als Analyseinstrumente vor der Produktentwicklung und/oder der Markteinführung



- Identifizierung und Bewertung von Schutzrechten, die mit einem bestimmten Produkt oder Verfahren kollidieren könnten
- ⇒ vor Markteinführung oder während Produktentwicklung



- Analyse von Schutzrechten in bestimmten Märkten oder bestimmter Wettbewerber, um Patentierungstrends und Risiken zu bestimmen
- ⇒ vor Produktentwicklung

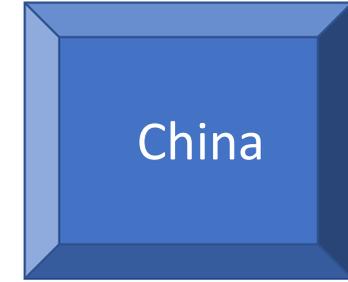
## Besondere „Risikogebiete“



1. Fragmentierung der nationalen Gerichtssysteme mit
  - nationaler Anspruchsauslegung und
  - nationaler Durchsetzungspraxis
2. Europäisches „Forum Shopping“



1. Hohes Kostenrisiko
  - Strategische Klagen
2. Vergleichsdruck



1. Hohe Schutzrechtsdichte
2. Vielzahl ungeprüfter Rechte (Gebrauchsmuster etc.) und nicht bestandskräftige Patente

# Internationale Messen

1. Risiken der Präsentationen auf internationalen Messen
  - 1.1 Begründung einer Nutzungshandlung und eines Gerichtsstandes
  - 1.2 Beweissicherungsmaßnahmen
2. Verteidigungsmittel in einzelnen Ländern
  - z. B. Schutzschrift in DE
3. Disclaimer

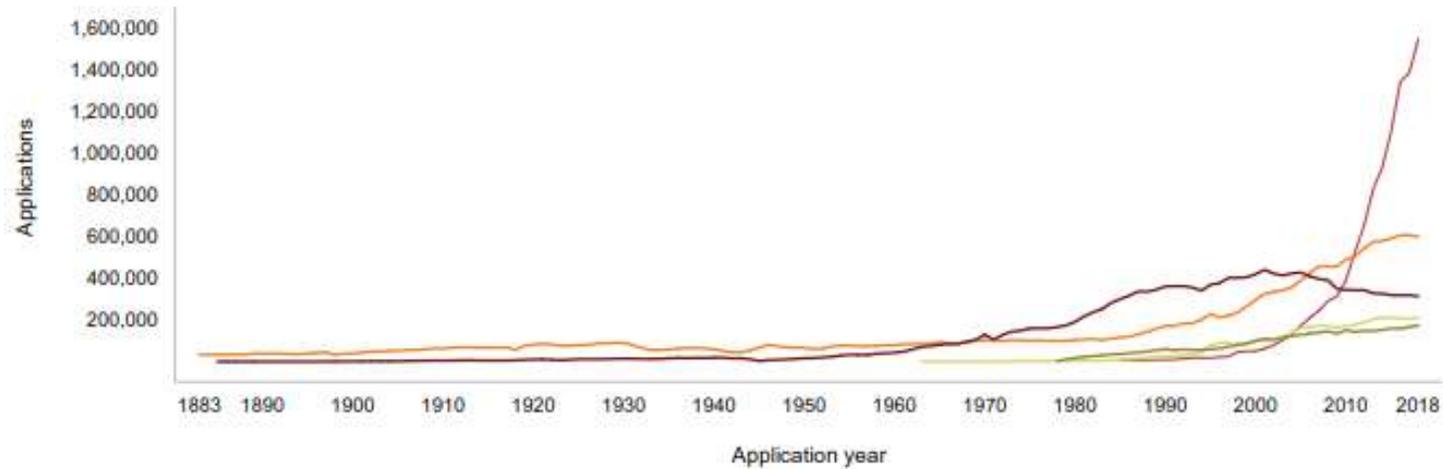
# Grenzen der Harmonisierung in Europa

1. Komplexität der Schutzrechtsanalyse durch Parallelität des EPÜ-Systems und der nationalen Patente
2. Angriff auf die Schutzfähigkeit eines Europäischen Patents kann nach Ablauf der Einspruchsfrist nur national vorgenommen werden
  - Prognose- und Kostenrisiken
3. Instrumentalisierung nationaler Durchsetzungsinstrumente
  - 3.1 Risiken des deutschen Trennungsprinzips
  - 3.2 Europäische Beweisermittlung
    - z. B. Saisie contrefaçon in Frankreich

# Besondere Risiken in den USA

1. Patentverletzungsstreitigkeiten beim Import von Produkten in die USA
  - 1.1 ITC Section 337 Verfahren bei der International Trade Commission
    - Schnelles und effizientes Verfahren
  - 1.2 Verletzungsklage
  
2. Inter Partes Review-Verfahren als Verteidigungsinstrument

# Patentanmeldezahlen China im Vergleich Europa, USA, Japan, Korea



Quelle: WIPO 2019

# Chinesische Mauer von Schutzrechten



Quelle: Wikipedia.org

# Entwicklungen hinsichtlich der Patentedurchsetzung

1. China ist weltweit das Land mit der höchsten Anzahl von Patentstreitigkeiten
  - Großteil der Streitigkeiten werden zwischen chinesischen Unternehmen geführt
  - ⇒ Steigende Durchsetzungsneigung chinesischer Unternehmen
    - Vorteil: Stärkere IP-Sensibilität chinesischer Unternehmen
    - Nachteil: Deutliche Erhöhung des Risikos für ausländische Unternehmen
  - *Shenzhen Baili Marketing Co. vs. Apple, Inc.*
  - *Huawei Technologies Co., Ltd. vs. Samsung, Ltd.*
  
2. Hohe Erfolgsquote für Kläger (2019 ca. 80%)
  
3. Wachstumspotential durch hohe Patentanmeldungszahlen

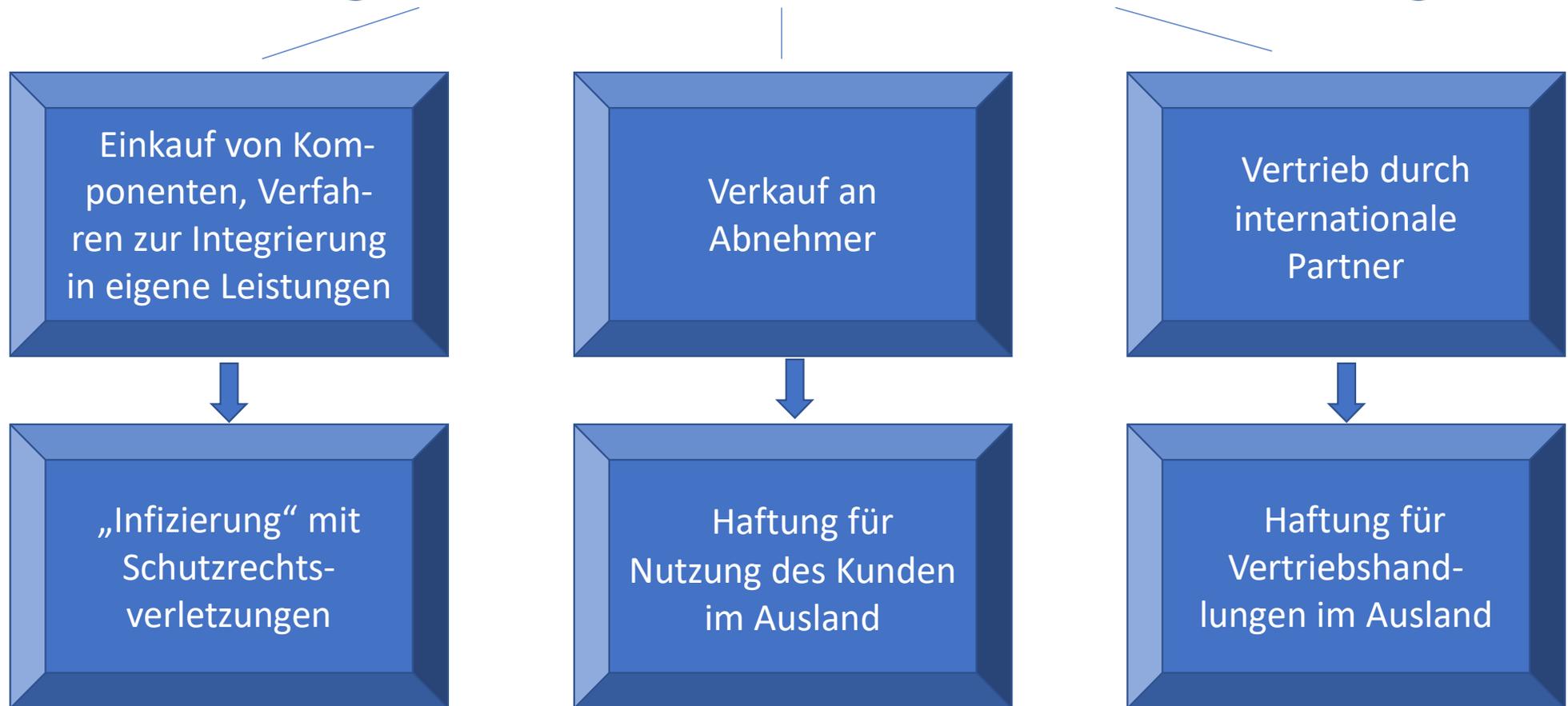
# China wird in weltweiten Patentverletzungsstreitigkeiten neuer „Forum Shopping“-Standort

1. Kein komplexes „Discovery“-Verfahren und Verfügbarkeit effizienter Beweisermittlungsinstrumente
2. Patentrechtliches Trennungsprinzip  $\Rightarrow$  Klägerfreundlichkeit
3. Urteil am weltweiten Hauptherstellungsstandort hat globale Wirkung
4. China ist bei vielen Produktgruppen Hauptabnehmermarkt

# Wann lohnt sich der Angriff auf chinesische Patente und Gebrauchsmuster zur Vermeidung der Verletzung?

1. Ermittlung von kollidierenden chinesischen Schutzrechten
2. Risiko von Verletzungsklagen als Gegenangriff
3. Pragmatische Mitbenutzungsregelungen sind seltener
4. Vorbereitung des Standes der Technik, um schnell reagieren zu können

# Regelung der Patentrisiken in der vertraglichen Gestaltung von Liefer- und Vertriebsbeziehungen



# Vertragliche Begrenzung der IP-Haftung in Verträgen mit internationalen Partnern

1. Verantwortungs- und Haftungszuweisung im jeweiligen Territorium
  - 1.1 Delegation der Prüfungspflicht und Freistellungsansprüche
  - 1.2 Wirkung nur im Innenverhältnis, das heißt eigene Position als Anspruchsadressat bleibt unberührt
  - 1.3 Realisierung von Freistellungsansprüchen in den jeweiligen Ländern?

# Vertragliche Begrenzung der IP-Haftung in Verträgen mit internationalen Partnern

## 2. Begrenzung der Haftung gegenüber Abnehmern

2.1 Territoriale Begrenzung der Haftung für IP-Verletzungen

2.2 Risikoteilung/Risikodeckelung bei internationaler Nutzung

2.3 Arbeitsteilung bei FTOs

Vielen Dank!

RA Prof. Dr. Nils Heide  
Fachanwalt für Gewerblichen Rechtsschutz  
Lehrbeauftragter für Patentrecht an der  
Hochschule der Medien

Gleiss Große Schrell & Partner  
Patent- und Rechtsanwälte  
Leitzstraße 45  
70469 Stuttgart

Telefon 0711-99311-155  
Telefax 0711-99311-200

email: [heide@gleiss-grosse.com](mailto:heide@gleiss-grosse.com)  
[www.gleiss-grosse.com](http://www.gleiss-grosse.com)