

# VPP

---

## Baden-Badener VPP-Seminar

**Die vier Perspektiven des Patentverletzungsstreits –  
Voraussetzungen für den Erfolg: Die Sicht des Verletzungsrichters,  
des Nichtigkeitsrichters, der Prozessanwälte und der Parteien**  
- Strategie, Haftung, internationale Aspekte -

**Donnerstag und Freitag  
27. und 28. Juni 2019**

### **Dorint Maison Messmer**

Werderstrasse 1, 76 530 Baden-Baden

Telefon: + 49 (0) 7221 3012-0

Fax: + 49 (0) 7221 3012-100

E-Mail: [reservierung.maison-messmer@dorint.com](mailto:reservierung.maison-messmer@dorint.com)

### **Referenten:**

**Dr. Thomas Kühnen**, Vorsitzender Richter, OLG Düsseldorf

**Rainer Engels**, Vorsitzender Richter, 4. Nichtigkeitsssenat Bundespatentgericht

**Dr. Tobias Wuttke**, Rechtsanwalt in München

**Rolf W. Einsele**, Patentanwalt in München, Ehrenpräsident VPP

**Leitung des Seminars:** Rolf W. Einsele

## **Seminarziel:**

Dieses Baden-Badener Sonderseminar betrachtet den Patentverletzungsstreit und den Streit um den Rechtsbestand von Patenten in diesem Zusammenhang gesamtheitlich. Es beleuchtet das Zusammenspiel der Beteiligten während der drei Hauptphasen des Patentverletzungsstreits, d.h. der Prozessvorbereitung, der Prozessführung und der Prozessergebnisverwertung; dieses wird insbesondere unter den Aspekten „strategische Chancen nutzen, strategische Fehler vermeiden“ diskutiert. Betrachtet werden auch die Haftungsrisiken, die sich in Zusammenhang mit einer Patentverletzung national und international ergeben können.

Dabei stehen auch internationale Aspekte im Fokus: welche Bedeutung haben Entscheidungen ausländischer Spruchkörper (ITC, High Court, EPA); welche Folgen ergeben sich hieraus für die multinationale Durchsetzung von Schutzrechten. Ferner wird das Zusammenwirken der prozessualen Instrumentarien, die in den wichtigsten ausländischen Patentjurisdiktionen zur Verfügung stehen, im Vergleich mit dem Patentverletzungsprozess in Deutschland beleuchtet (bspw. die Verwertung von im Ausland mit einer Beweissicherungsmaßnahme gewonnenen Beweisen in einem deutschen Rechtsstreit). Schließlich wird das neue UPC-System an wichtigen Stellen rechtsvergleichend in den Blick genommen, das gerade bezüglich des neu ausgestalteten Doppelschutzverbots vielfältige prozessuale Chancen eröffnet.

Die Teilnehmer erhalten von erfahrenen Experten Ratschläge aus der Praxis, welche Maßnahmen erforderlich und sinnvoll sind, damit die Schnittstellen zwischen Verletzungs- und Nichtigkeitsgericht sowie den Parteien und deren Prozessvertretern reibungslos funktionieren, um einen erfolgreichen Verfahrensausgang zu gewährleisten. Materielles Patentrecht sowie das korrespondierende Verfahrensrecht auf der Basis der aktuellen Rechtsprechung stellen die Basis für die aus erster Hand gegebenen Informationen in diesem Seminar dar. So wird bspw. die neueste BGH-Rechtsprechung zum Offenbarungsbegriff anhand der Entscheidung „Digitales Buch“ X ZR 63/15, Urt. vom 7. November 2017, GRUR 2018, 175, behandelt und mit der Rechtspraxis des Europäischen Patentamts verglichen, wie auch die aktuelle Weiterentwicklung der Rechtsprechung des BPatG zum Prüfungsumfang bei sog. uneigentlichen Erweiterungen und die Möglichkeit eines sog. Prioritätsdisclaimers (BPatG - Zigarettenpackung) erläutert werden. Ferner werden die Vorgaben des X. Senats zur Anspruchsauslegung und Bedeutung von Zweckangaben sowie von product-by-process-Ansprüchen anhand der BGH-Entscheidungen „Wasserdichter Lederschuh“ (GRUR 2018, 179) und „Wärmeenergieverwaltung“ (GRUR 2018, 390) erörtert sowie den aktuellen Entwicklungen im Bereich des cross-label-use nachgegangen. Das Thema Erschöpfung wird im Lichte der BGH-Entscheidung „Trommleinheit“ (GRUR 2018, 170) kritisch betrachtet, wobei hier insbesondere die Neubewertung der Verkehrsauffassung diskutiert wird. Ferner wird die Reichweite der Unterlassungs-, Vernichtungs- und Rückrufansprüche ausführlich analysiert (gerade bei abgelaufenen Patenten und mittelbaren Patentverletzungen) und in den Kontext einer optimalen Prozessstrategie gestellt. Zudem wird die aktuelle Praxis der Gerichte zur Schadensberechnung mit dem Fokus auf Verletzergewinn erörtert, da sich hier inzwischen eine klare Linie abzeichnet. Schließlich wird die unterschiedliche Umsetzung der Vorgaben des EuGH aus der Entscheidung C 170/13 vom 16.07.2015, GRUR 2015, 764 in Sachen standardessentielle Patente (Huawei vs. ZTE, GRUR-Int. 2015, 942) durch die deutschen Instanzgerichte intensiver behandelt werden. Dabei wird auch diskutiert, ob diese EuGH-Vorgaben analog auf SEP ohne FRAND-Erklärung anzuwenden sind.

Weitere Schwerpunkte werden auf den Auswirkungen der fortschreitenden Digitalisierung auf Patente (Stichwort: Cloud Computing und 5G-Standard) und deren Durchsetzung sowie auf dem neuesten Stand zum reformierten Patentnichtigkeits- und -nichtigkeitsberufungsverfahren liegen.

Das Seminar setzt dabei auf einen intensiven Erfahrungsaustausch zwischen Referenten und Teilnehmern. Die gesamte Darstellung der einzelnen Themenfelder erfolgt anhand von aktuellen Fällen aus der Praxis.

## **Teilnehmer-Zielgruppe:**

Das Seminar wendet sich an Entscheidungsträger im Patentbereich, vor allem in der Industrie (Leiter bzw. Führungskräfte in Patent- und Rechtsabteilungen), die vereinzelt oder regelmäßig mit Entscheidungen zur Durchsetzung von technischen Schutzrechten (Patenten, Gebrauchsmustern) oder auch zur Abwehr von Angriffen aus solchen Schutzrechten konfrontiert sind. Darüber hinaus werden mit diesem Seminar im Patentrecht tätige Rechts- und Patentanwälte angesprochen.

Dieses Seminar ist das sechste in der Reihe der sehr erfolgreich durchgeführten Baden-Badener Sonderseminare des VPP. Die Seminare haben sich schwerpunktmäßig mit Schutzrechtsstrategien und

deren Umsetzung in Verletzungsstreitigkeiten zu technischen Schutzrechten befasst. Wie schon beim 3., 4. und 5. Baden-Badener Sonderseminar 2013, 2015 und 2017 ist es erneut Ziel dieses Seminars, die Schnittstellen zwischen den Beteiligten in solchen Prozessen genauer zu beleuchten und Empfehlungen für das optimale Zusammenwirken in der Praxis zu geben. Das Seminar nimmt zwar teilweise Inhalte der früheren Baden-Badener Sonderseminare in Bezug, baut aber nicht darauf auf, so dass es ebenso für die Teilnehmer der früheren Seminare als auch für neue Teilnehmer geeignet ist.

## **Seminarinhalte:**

### ➤ **Prozessvorbereitung**

- Maßnahmen, Untersuchungen auf Seiten des Schutzrechtsinhabers bzw. des Verletzers im Vorfeld
- Wie ermittelt man die Verletzungshandlung (Testkauf, Internet, Besichtigungsverfahren, etc.)?
- Welcher ausländischer Instrumentarien kann man sich bedienen (Saisie, Descrizione, Discovery-Verfahren)?
- Welche Besonderheiten sind bei in- und ausländischen Messen zu berücksichtigen?
- Was bedarf es zur gerichtsfesten Sicherung der Beweismittel?
- Wie dokumentiert man die Untersuchung des Verletzungsgegenstands?
- Die vorgerichtliche Korrespondenz: Berechtigungsanfrage oder Abmahnverfahren?
- Worauf ist bei Berechtigungsanfragen und der Abmahnung aus EP-Patenten zu achten?
- Einstweiliger Rechtsschutz vs. Hauptsacheverfahren
- Frühzeitige Antizipation eines Gegenschlags: Recherchen im Stand der Technik gegen das eigene Patent
- Vorgerichtliche Vergleichs-/Lizenzverhandlungen – die richtige Strategie
- Die Anwaltsauswahl: mit welchen Kosten muss man rechnen? Wie kann man die Kosten auf das notwendige Maß minimieren?
- Wo klagen? Die einzelnen Gerichtsstandorte in Deutschland und in wichtigen ausländischen Patentjurisdiktionen im Überblick
- Besonderheiten grenzüberschreitender Verfahren – wie koordiniert man die parallelen Prozesse
- Effizient zustellen bei ausländischen Beklagten
- Standardessentielle Patente – welche Regeln gelten hier - wie werden die Vorgaben des EuGH aus der Entscheidung „Huawei vs. ZTE“ bei den deutschen Instanzgerichten umgesetzt?

### ➤ **Prozessführung im Verletzungsprozess und im Nichtigkeitsverfahren**

- Aktiv-/Passivlegitimation (über die Notwendigkeit aktueller Handelsregisterauszüge) – strategische Fehler vermeiden (wer klagt: Patentinhaber oder Lizenznehmer?)
- Welche Bedeutung kann die Streitverkündung bekommen – wie wirkt sich eine Vielzahl von Streithelfern auf den Prozess aus?
- Darstellung der geltend gemachten technischen Lehre sowie der Verletzungsform bzw. des entgegengehaltenen Stands der Technik in den Schriftsätzen (Inhalts- und Anlagenverzeichnisse, CAD-Zeichnungen, farblich bearbeitete Patentschriften, Videos, Powerpoint-Präsentationen, etc.)
- Wie subsumiert man die Verletzungsform?
- Die Auswahl und Präsentation der Beweismittel
- Bedeutung von Privatgutachten
- Welche Rolle spielen ausländische Entscheidungen?
- Umgang mit Beweisbeschlüssen?
- Gerichtlich bestellte Sachverständige – weißer Ritter oder Damoklesschwert? Welche Chancen bietet hier das Besichtigungsverfahren?
- Das richtige Verhalten in der mündlichen Verhandlung
- Schriftsätze nach Ende der mündlichen Verhandlung – eine Unsitte?
- Die Herausforderungen des Berufungsverfahrens nach der ZPO-Reform bzw. dem Patentrechtsmodernisierungsgesetz
- Anforderungen an die Prozessführungspflichten der Parteien im Nichtigkeitsverfahren
- Grenzen der Amtsermittlung und Folgen etwaiger Grenzüberschreitungen
- Auswirkungen des Präklusionsrechts in zweiter Instanz

## ➤ **Zusammenspiel Verletzung – Nichtigkeit**

- Strategische Überlegungen: Zeit- und Kostenfaktoren unter besonderer Berücksichtigung der Antragsstellung
- Streithelfer im Nichtigkeitsverfahren
- Einbeziehung ausländischer Rechtsbestandsverfahren (bspw. UKIPO)
- Abgleich von Angriff im Verletzungsverfahren und Verteidigung im Nichtigkeitsverfahren
- Die Bedeutung der Entscheidungen des BPatG – und insbesondere des Vorbescheids – für die Verletzungsgerichte?
- Einstweilige Einstellung der Zwangsvollstreckung bei Nichtigkeitsurteil
- Die Bedeutung des Verletzungsurteils im noch anhängigen Nichtigkeitsverfahren?
- Auslegung des Patentanspruchs im Nichtigkeits- und Verletzungsverfahren – Bestimmung des Schutzgegenstands (Auswirkungen von Patenthistorie und Bestandsverfahren)
- Erweiterungen von Anmeldung und Schutzbereich – Abgrenzung Beschränkung oder Aliud?
- Uneigentliche Erweiterungen - die „unentrinnbare“ (EP) bzw. „entrinnbare“ (BGH in „Wundbehandlungsvorrichtung“ GRUR 2015, 573) Folge Folgen für die erweiterte Sachprüfung (BPatG Zigarettenpackung)
- Neuauflage der Frage nach der Zulässigkeit des Prioritätsdisclaimers (BPatG - Zigarettenpackung)
- Die aktuelle Rechtsprechung zum Äquivalenzbereich: Verzichtsdogmatik und die Bedeutung von Einschränkungen im Rechtsbestandsverfahren
- Diskrepanz zwischen Ergebnis und Erfolgseinschätzung bei Nichtigkeitsklagen
- Die aktuelle Rechtsprechung zur Aussetzung unter Berücksichtigung der BGH-Entscheidung „Kurznachrichten“, GRUR 2014, 1237

## ➤ **Die optimale Verwertung des Prozessergebnisses**

- Risikolos vollstrecken: die isolierte Auskunftsvollstreckung
- Die unterschätzte Reichweite der Unterlassungsvollstreckung
- Rückruf- und Vernichtungsansprüche: auch bei abgelaufenem Patent
- Die Bedeutung des Territorialitätsprinzips für die Vollstreckung
- Rechtzeitige Vorbereitung der Vollstreckungssicherheit
- Welche Besonderheiten gelten bei der Schadensberechnung?
- Wie bereitet man Verfahren zur Höhe des Schadenersatzes vor?
- Presseerklärungen/Webseite – wie weit darf man gehen?
- Welche Bedeutung haben Wirtschaftsprüfer – und Meinungsforschungsgutachten?

<b>Seminarzeiten</b>	Donnerstag, 27. Juni 2019	10:30 Uhr bis 16:45 Uhr*
	Freitag, 28. Juni 2019	09:00 Uhr bis ca. 17:30 Uhr

\* unmittelbar im Anschluss geführter Besuch im Burda-Museum

Im Anschluss an den ersten Seminartag (27. Juni 2019) besuchen die Teilnehmer gemeinsam in geführten Gruppen die **Sonderausstellung "Ensemble – Zusammen" (Centre Pompidou)** in der **Frieder Burda Sammlung** (herausragende Sammlung moderner Klassik bzw. zeitgenössischer Kunst). Diese Gemeinschaftsveranstaltung des Centre Pompidou, Paris, eine der weltweit wichtigsten Kunstsammlungen, mit der Sammlung Burda zu deren 15-jährigen Jubiläum ist ein Meilenstein des Jahres 2019 im Museum Burda und gleichzeitig Ausdruck deutsch-französischer Freundschaft. Sie verspricht ein spannendes Kunst-Ensemble, das den Bogen von der Klassischen Moderne bis zum Wiederaufblühen der deutschen Kunstszene ab Mitte der 1960er Jahre spannt.

### **Anschließend: Empfang und gemeinsames Abendessen im Seminarhotel**

#### **Teilnahmegebühr (gesamt)**

**für VPP-Mitglieder: € 1.390,-**  
(davon zu zahlen an VPP € 1.060,- und an Hotel € 330,-)

#### **Teilnahmegebühr (gesamt)**

**für Nichtmitglieder: € 1.540,-**  
(davon zu zahlen an VPP € 1.210,- und an Hotel € 330,-)

Die Teilnehmerzahl ist auf 30 Personen begrenzt. Die Anmeldungen werden in der Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt.

Die **Teilnahmegebühr überweisen Sie bitte nach Anmeldebestätigung und Rechnungseingang** umgehend auf das Konto des VPP bei der Postbank Frankfurt/M.,  
IBAN: DE95 5001 0060 0162 9896 08. Diese Gebühr ist nach § 4 Nr. 22a bzw. § 19 (1) UStG umsatzsteuerfrei.

Die hotelseitige Teilnahmegebühr in Höhe von € 330,- (incl. Mehrwertsteuer) ist spätestens bei Abreise direkt an das Seminarhotel (Dorint Maison Messmer) zu zahlen.

Die VPP-seitige Teilnahmegebühr schließt auch eine Dokumentation der Seminarinhalte ein. Die hotelseitige Teilnahmegebühr beinhaltet die Mittagessen am 27. und 28.06.2019 sowie alle Kaffee-/Tee-Pausen, Seminargetränke, den Besuch der Burda-Sammlung inklusive Führung und das Abendessen inklusive Getränke am 27.06.2019 zusammen mit den Referenten im Seminarhotel.

Bei Nichtteilnahme oder Rücktritt nach dem 17. Juni 2019 wird die gesamte Teilnehmergebühr dennoch fällig. Die Stornierung bedarf der Schriftform.

Schriftliche Anmeldungen mit beiliegendem Formular erbeten an:

#### **VPP-Geschäftsstelle**

Claudia Stern  
Rubianusstraße 8, 99084 Erfurt  
Telefon: 0361 5616198  
Telefax: 0361 5616199  
E-Mail: [vpp.geschaeftsstelle@vpp-patent.de](mailto:vpp.geschaeftsstelle@vpp-patent.de)

Für die Teilnehmer des VPP-Seminars ist im Seminarhotel ein Kontingent von Zimmern reserviert.

Der Seminarsonderpreis beträgt:

Einzelzimmer 219,- Euro/Nacht inkl. Frühstück und MwSt.  
Doppelzimmer 269,- Euro/Nacht inkl. Frühstück und MwSt.

Zimmerbestellungen bitte mit anhängendem Anmeldeformular bis spätestens 24.05.2019 direkt beim Hotel.

## **Vorstellung der Referenten:**

**Dr. jur. Thomas Kühnen** war von Juli 2000 bis Ende 2007 Vorsitzender einer Patentstreitkammer des Landgerichts Düsseldorf; seit 2008 ist er Vorsitzender des 2. Zivilsenats/Patentsenats des OLG Düsseldorf.

Er hat an der Universität Bonn Rechtswissenschaften studiert und 1999 an der Universität Münster promoviert. Seit 1988 ist er Richter in Düsseldorf, von 1991 bis 1994 als Beisitzer in der Patentstreitkammer des LG, von November 1997 bis Juni 2000 im 2. Zivilsenat (für Patentsachen zuständig) des OLG; dazwischen war er von September 1994 bis Oktober 1997 Wissenschaftlicher Mitarbeiter beim X. (Patent-) Zivilsenat des BGH.

Dr. Kühnen war Lehrbeauftragter der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf für einen LL.M.-Studiengang „Gewerblicher Rechtsschutz“; er ist Autor des auch in englischer Übersetzung erschienenen „Handbuchs der Patentverletzung“ (9. Auflage 2017, Carl Heymanns Verlag) sowie Verfasser einer Vielzahl von Veröffentlichungen zum Patentrecht; er war Co-Autor beim Kommentar von Schulte „Patentgesetz mit EPÜ“ (8. Auflage, Carl Heymanns Verlag)

Das Fachmagazin „Juve“ qualifiziert Dr. Kühnen als „beliebtesten“ und „bekanntesten“ Patentrichter Deutschland; der „technisch beschlagene Jurist“ sei „... immer wieder bereit, neue rechtliche Wege zu gehen“. Ohne Frage ist sein Senat mit den weit über 100 Berufungsverfahren in Patentsachen der mit großem Abstand erfahrenste OLG-Patentsenat in Deutschland und Europa.

**Rainer Engels** ist seit 1998 als Richter in verschiedenen Beschwerdesenaten beim Bundespatentgericht in München im Bereich des Patent- und Markenrechts sowie in mehreren Nichtigkeitssenaten tätig. Er ist dort seit Januar 2012 Vorsitzender Richter des 4. Nichtigkeitssenats.

Nach dem Studium der Rechtswissenschaften an der Universität Tübingen und Rechtsreferendariat in Stuttgart begann er seine Karriere als Richter in der Ziviljustiz.

Engels ist zusätzlich seit vielen Jahren als Ausbilder von Patentanwaltskandidaten im Patent- und Markenrecht tätig; er wirkt darüber hinaus an nationalen und internationalen Seminaren, u.a. auch bei dem vom VPP veranstalteten Seminar „Einführung in das Deutsche Markenrecht“, mit. Er ist Verfasser des Lehrbuchs „Engels Patent-, Marken- und Urheberrecht“ (Verlag Vahlen) sowie Mitautor des im Okt. 2016 in 8. Auflage erschienenen Kommentars von Busse/Keukenschrijver „Patentgesetz“ (Verlag De Gruyter).

**Dr. jur. Tobias Wuttke** ist Rechtsanwalt, Fachanwalt für Gewerblichen Rechtsschutz, Partner und Leiter der Litigation-Abteilung der Kanzlei Meissner Bolte. Er ist jährlich an über 50 Patentverletzungsprozessen beteiligt und berät Mandanten in nationalen sowie in internationalen Patentverletzungsstreitigkeiten. Von der Zeitschrift JUVE wird er seit Jahren als „häufig empfohlener Anwalt“ im Bereich des Patentrechts erwähnt und hierbei als: Mandant 2012/2013: „fachlich exzellent“; Wettbewerber 2015/2016: „top bei grenzüberschreitenden Verfahren“; Wettbewerber 2018/2019: „fachlich bestechend“ in diesem Bereich bewertet.

Dr. Wuttke hat an der Albert-Ludwigs Universität in Freiburg Rechtswissenschaften studiert und, gefördert von der Deutschen Forschungsgemeinschaft, promoviert. Während seiner Zeit in Freiburg war er der wissenschaftliche Mitarbeiter von Prof. Dr. Bornkamm (Vorsitzender Richter am Bundesgerichtshof, I. Zivilsenat a.D.).

Dr. Wuttke ist Autor zahlreicher Veröffentlichungen auf dem Gebiet des Patentrechts und kommentiert für die Mitteilungen der deutschen Patentanwälte regelmäßig die instanzgerichtlichen Entscheidungen in Patentsachen. Zudem referiert er regelmäßig auf Veranstaltungen von LES, VPP und VDI sowie auf der PATINFO zu aktuellen Fragen im Bereich der technischen Schutzrechte.

**Rolf W. Einsele** ist Patentanwalt und seit Juli 2006 Partner der Kanzlei Meissner Bolte. Er ist überwiegend in Patent-Nichtigkeits- und -Verletzungsverfahren tätig.

Von 2001 bis 2007 war er Präsident des VPP und wurde 2007 zu dessen Ehrenpräsidenten ernannt. Mehrere Jahre war Einsele zudem Vorsitzender des Ausschusses für Gewerblichen Rechtsschutz im Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) und bis Ende 2011 Vizepräsident der Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht e.V. (GRUR).

Einsele hat Maschinenbau studiert; er war mehr als 35 Jahre in der Industrie in leitender Funktion tätig, von 1975 bis 2003 als Leiter Patente, Marken, Lizenzen bei der Braun AG in Kronberg im Taunus und ab 2003 als Leiter Intellectual Property Management bei der Daimler AG in Stuttgart.

Einsele ist Co-Autor beim Patentrechtskommentar Fitzner/Lutz/Bodewig (Klauer/Möhring in 4. Auflage 2012, Verlag C.H. Beck/Franz Vahlen) und beim Beck'schen Online-Kommentar Patentrecht, er hat seit 2007 einen Lehrauftrag für „Patentmanagement“ an der Ostbayerischen Technischen Hochschule Amberg-Weiden und referiert häufig auf Veranstaltungen zum gewerblichen Rechtsschutz, u.a. bei LES und VPP.