

COHAUSZ & FLORACK

IP-Compliance

Verantwortungsvoller und rechtmäßiger Umgang mit eigenen Erfindungen und mit fremden Schutzrechten

Dipl. Ing. Jan Ackermann
Patentanwalt / European Patent Attorney

IP in Context 2016 - 22. April 2016, Osnabrück

COHAUSZ & FLORACK Patent- und Rechtsanwälte

Partnerschaftsgesellschaft mbB

Bleichstraße 14 · D-40211 Düsseldorf

Phone+49 211 90490-0 · Fax +49 211 90490-49

mail@cohausz-florack.de · www.cohausz-florack.de

Compliance und IP-Compliance

Umgang mit eigenen Erfindungen

Umgang mit fremden Schutzrechten

Fazit

Was bedeutet „Compliance“?

Engl. „to comply with“ = etwas befolgen, etwas einhalten

Allgemein bezeichnet „Compliance“ also die Einhaltung von Regeln

Unter „Regeln“ wird verstanden:

- Gesetzliche Vorschriften
- Selbst auferlegte Standards

Zweck von „Compliance“:

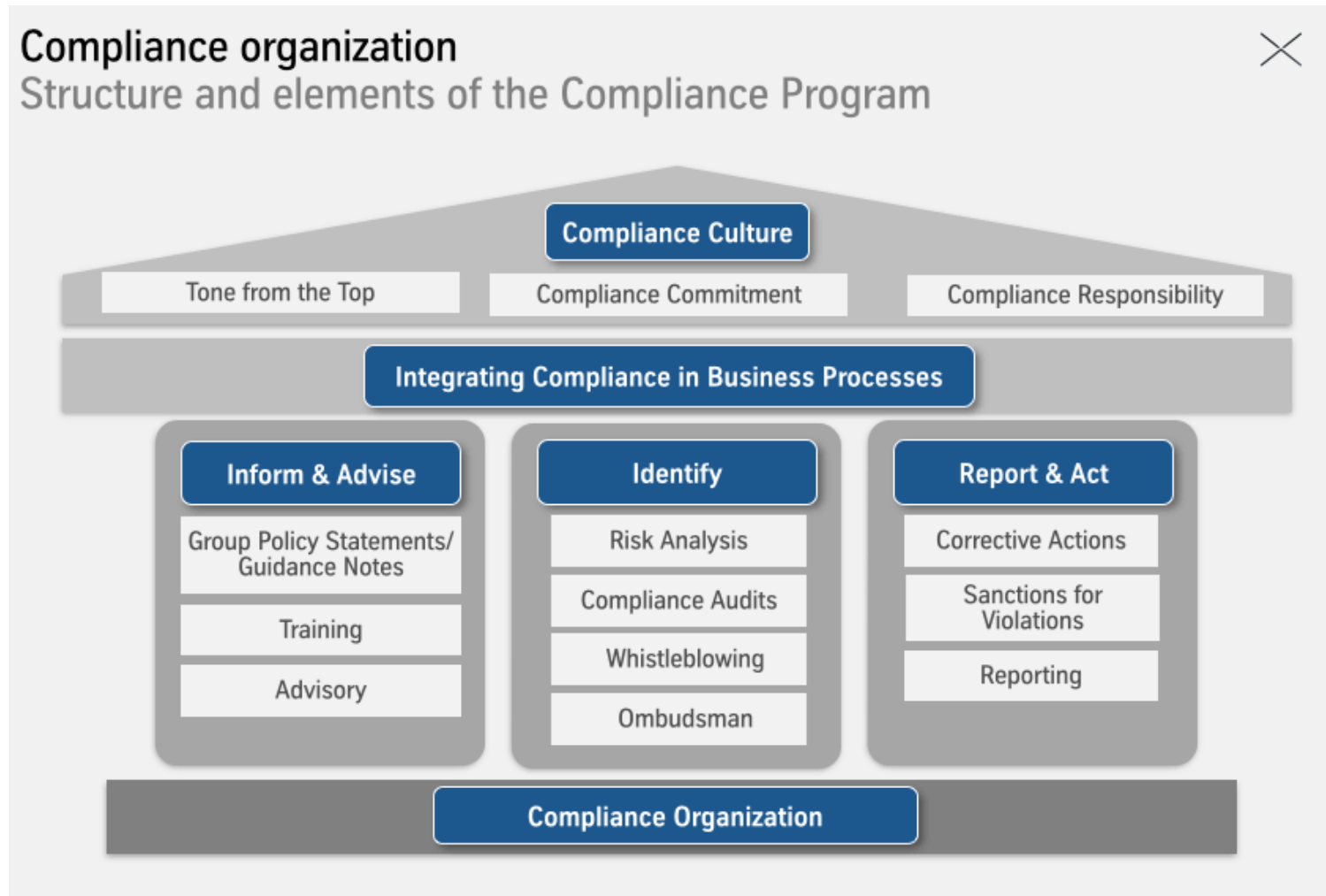
- Vermeidung von Wirtschaftskriminalität (z.B. Korruption)
- Vermeidung von Schadensersatzforderungen
- Aufbau/Sicherung von Vertrauen und Reputation

Umsetzung häufig durch Complainceregeln/Compliancesystem

Compliance-Systeme (1/3)

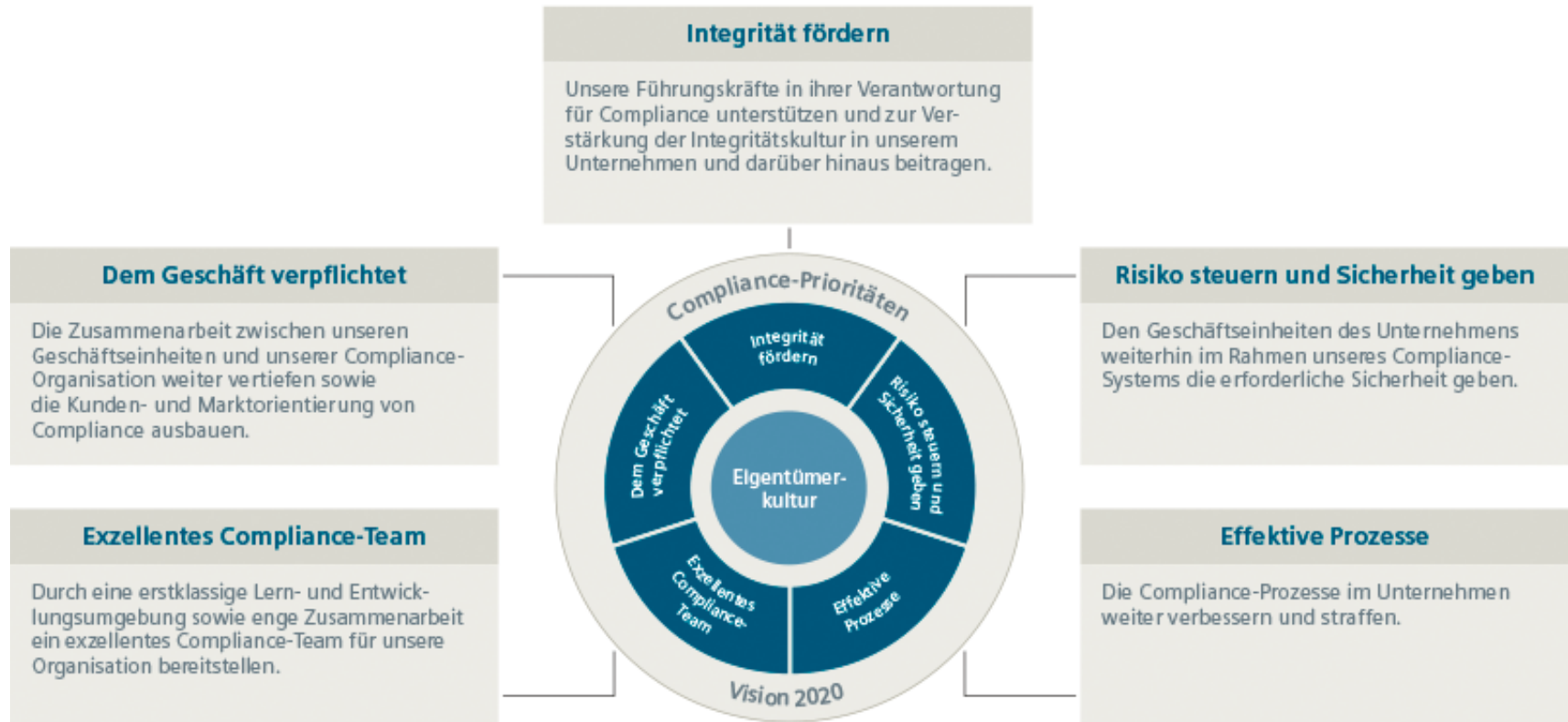


Compliance-Systeme (2/3)



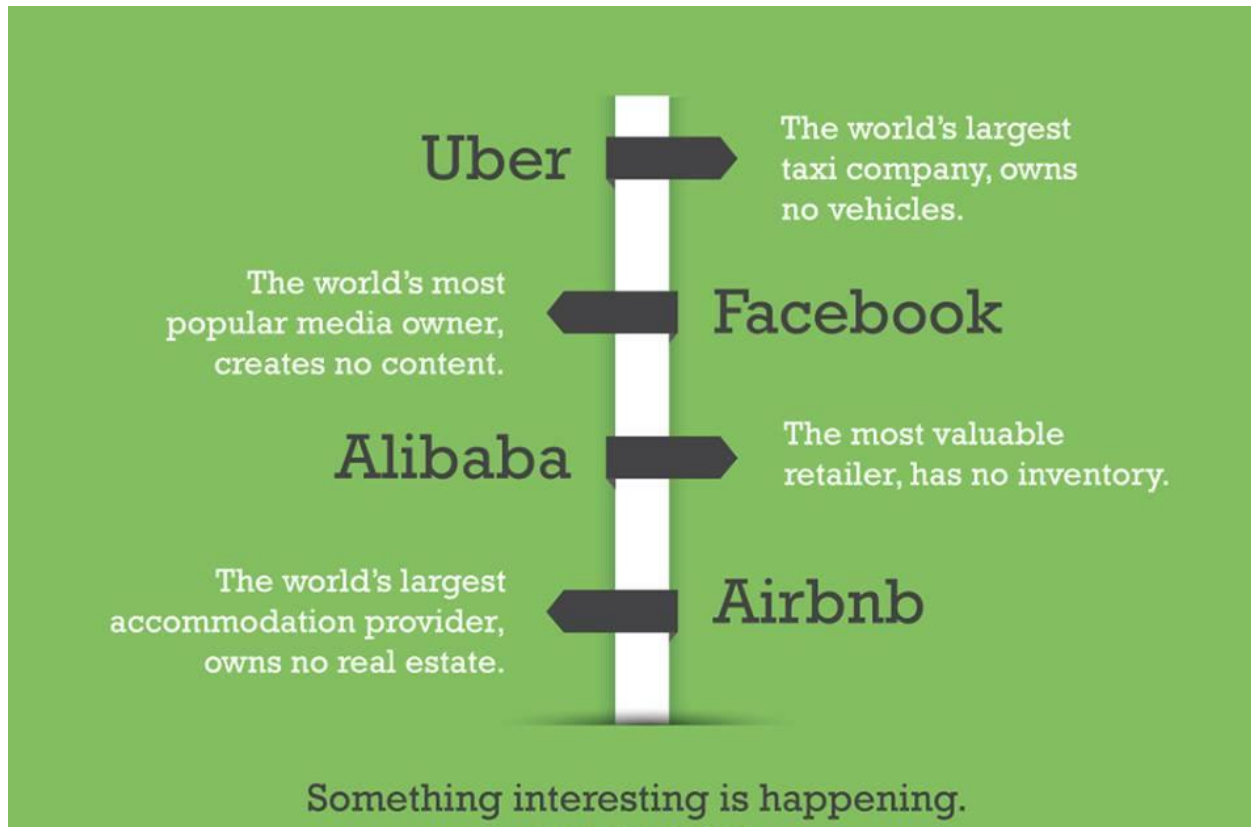
Compliance-Systeme (3/3)

Compliance-Prioritäten



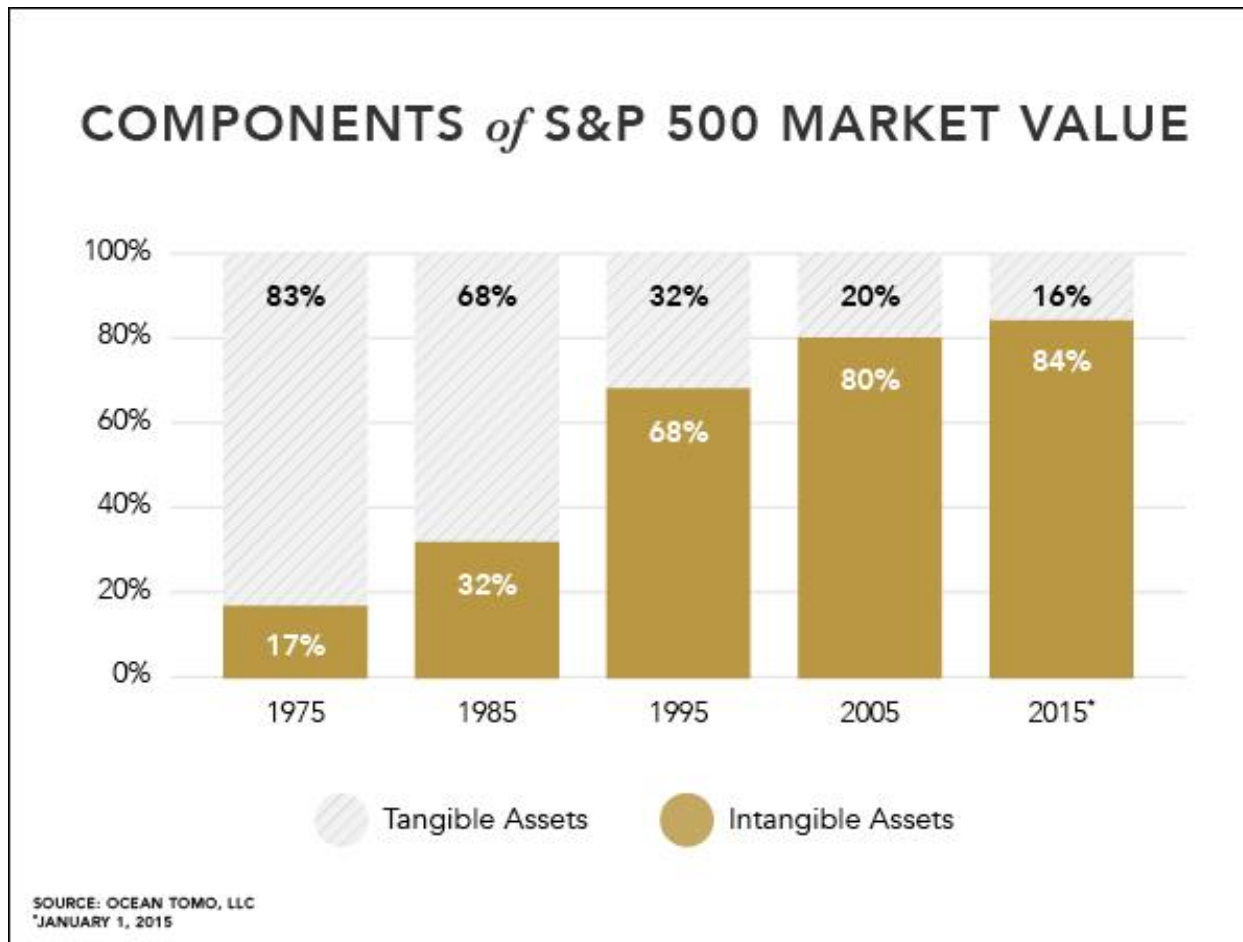
Quelle: Siemens AG 2015

Und was hat das mit Geistigem Eigentum (IP) zu tun?



Tom Goodwin, senior vice president of strategy and innovation at Havas Media

Und was hat das mit Geistigem Eigentum (IP) zu tun?



Und was hat das mit Geistigem Eigentum (IP) zu tun?

Der wesentliche Wert von Unternehmen wird in vielen Wirtschaftszweigen kaum noch durch Sachwerte, sondern überwiegend durch immaterielle Werte bestimmt

Jede Compliance Strategie dient auch dem Zweck, den Unternehmenswert zu schützen (z.B. durch Vermeidung von Haftungsrisiken, Reputationsverlust, etc.)

Beispiel:

11. Schutz des Unternehmensvermögens

Jeder Vorgesetzte muss in seinem Verantwortungsbereich eine Organisation aufbauen, die das Unternehmensvermögen vor Verlust und Missbrauch schützt.

Eine ganzheitliche Compliance-Strategie muss daher auch das Thema Geistiges Eigentum adressieren!

Und was hat das mit Geistigem Eigentum (IP) zu tun?

Einige Beispiele aus Compliance-Richtlinien (eigene Erfindungen):

Innovationen und Marken müssen geschützt werden.

Innovationen sowie die Gesamtheit unseres Wissens und unserer Erfahrungen bilden die Grundlage für die Entwicklung und Herstellung attraktiver Produkte und Dienstleistungen der BMW Group. Um unseren Vorsprung im Wettbewerb zu sichern, sind diese Innovationen und Fähigkeiten bestmöglich vor Nachahmung zu schützen. Das gleiche gilt für den Schutz der Marken der BMW Group, die zu den wertvollsten der Welt gehören.

Protecting Apple's Assets and Information

We all have an obligation to protect Apple's property and to abide by the following guidelines:

- **Watch what you say.** Surprise and delight are Apple hallmarks. Being aware of who is around you, and what they might learn from you is an important way we all protect Apple's secrets. Don't let Apple secrets fall into the wrong hands.

Apple Inventions, Patents, and Copyrights

Apple's practice is to consider patenting the inventions of its employees, regardless of whether the inventions are implemented in actual products. If you are involved in product development, you should contact Legal regarding the patentability of your work. Be alert to possible infringement of Apple's patents and bring any possible infringements directly to Legal.

Und was hat das mit Geistigem Eigentum (IP) zu tun?

Einige Beispiele aus Compliance-Richtlinien (fremde Schutzrechte):

Verantwortungsvoller Umgang mit dem geistigen Eigentum Dritter.

Vertrauliche Informationen von Dritten und deren Know-how sind zu achten und zu schützen. Fremdes Wissen nutzen wir nur, soweit es uns rechtmäßig oder aus allgemein zugänglichen Quellen bekannt ist. Gewerbliche Schutzrechte Dritter (Patente, Geschmacksmuster und Marken) sind zu respektieren und dürfen nur mit Genehmigung des jeweiligen Schutzrechtsinhabers genutzt werden.

Third-Party Intellectual Property

It is Apple's policy not to knowingly use the intellectual property of any third party without permission or legal right. If you are told or suspect that Apple may be infringing an intellectual property right, including patents, copyrights, trademarks, or trade secrets owned by a third party, you should contact the legal department.

Und was hat das mit Geistigem Eigentum (IP) zu tun?

IP-Compliance hat daher zwei Dimensionen:

- Innere Dimension (Organisation des eigenen Unternehmens):
 - Optimale Absicherung der eigenen Erfindungen
- Äußere Dimension (Wettbewerb mit anderen Unternehmen):
 - Beachtung fremder Schutzrechte

Compliance und IP-Compliance

Umgang mit eigenen Erfindungen

Umgang mit fremden Schutzrechten

Fazit

Umgang mit eigenen Erfindungen

- „Mindeststandard“: Einhaltung der Regeln des Gesetzes über Arbeitnehmererfindungen („ArbEG“)
- Grundprinzip:
 - Recht an der Erfindung liegt (zunächst) beim Erfinder (§ 6 PatG, § 13 (3) GebrMG)
 - Arbeitnehmer meldet Erfindung seinem Arbeitgeber (§ 5 (1) ArbEG)
 - Arbeitgeber nimmt Erfindung in Anspruch oder gibt Erfindung frei (§ 6 ArbEG)
 - Arbeitgeber meldet Erfindung im Inland/Ausland zum Patent an (§§ 13, 14 ArbEG)
 - Arbeitgeber zahlt Vergütung an Arbeitnehmer (§ 12 ArbEG)

Umgang mit eigenen Erfindungen

Risiken aus ArbEG (aus Unternehmenssicht):

- Verlust der Rechte an der Erfindung
 - Anwendungsbereich des ArbEG beschränkt auf Arbeitnehmer (§ 1 ArbEG)
 - Problemkreise: Praktikanten, Studenten, freie Mitarbeiter, Ruheständler, gesetzliche Vertreter (z.B. Geschäftsführer), Leiharbeiter, Arbeitnehmer eines konzernverbundenen Unternehmens, etc.
 - Mit „Nicht-Arbeitnehmern“ müssen daher vertragliche Regelungen getroffen werden
- Verstoß gegen Anmeldepflicht (§ 13 (1) ArbEG)
 - Abgrenzung Verbesserungsvorschlag vs. Erfindungsmeldung (§§ 2, 3 ArbEG)
 - Abgrenzung Diensterfindung vs. freie Erfindung (§ 4 ArbEG)
 - Anmeldepflicht kann unbemerkt entstehen (Inanspruchnahmefiktion § 6 (2) ArbEG)
 - Risiko 1: Schadensersatzpflicht gegenüber Arbeitnehmer (entgangene Vergütung)
 - Risiko 2: Verlust der Monopolstellung, ggf. sogar Patentierung durch Wettbewerber

Umgang mit eigenen Erfindungen

Risiken aus ArbEG (aus Unternehmenssicht):

- Verstoß gegen Vergütungspflicht (§ 12 ArbEG)
 - Zahlung keiner oder zu geringer Vergütung
 - Berücksichtigung aller Erfinder/Miterfinder?
 - Unbilligkeit der Vergütungsfestsetzung führt zu Unwirksamkeit (§ 23 ArbEG)
 - Risiko: Nachzahlung der Vergütung
- Verstoß gegen Anbieterspflicht
 - Arbeitgeber muss dem Arbeitnehmer bei Aufgabe des Schutzrechts Übertragung anbieten (§ 16 (1) ArbEG)
 - Arbeitgeber muss dem Arbeitnehmer bei Nichtvornahme von Auslandsanmeldungen Vornahme von Auslandsanmeldungen anbieten (§ 14 (2) ArbEG)
 - Risiko: Schadensersatzpflicht gegenüber Arbeitnehmer (entgangene Vergütung)

Umgang mit eigenen Erfindungen

Lösungsansätze

- Einrichtung eines funktionierenden „Erfindungswesens“
 - Von der Idee bis zum Schutzrecht
 - intern oder extern
 - Von der lästigen Pflicht zum Incentive-Charakter
- Verzicht/Abkauf von Rechten
 - Abkauf/Verzicht erst nach Meldung der Erfindung möglich (§ 22 Satz 2 ArbEG)
 - In der Praxis meist Zahlung einer Pauschalvergütung (nicht verrechenbar)
 - Beispiele:
 - Vornahme von Anmeldungen im Ausland (§ 14 ArbEG)
 - Eigene Weiterführung von Schutzrechten bei Aufgabe (§ 16 ArbEG)

Compliance und IP-Compliance

Umgang mit eigenen Erfindungen

Umgang mit fremden Schutzrechten

Fazit

Umgang mit fremden Schutzrechten

Herausforderung: kaum überschaubare Menge an Schutzrechten („patent thicket“)

Beispiel: Anzahl der 2014 eingereichten Patentanmeldungen mit Wirkung in Deutschland:

- Nationale Patentanmeldungen (DPMA): 66.000
- Europäische Patentanmeldungen (EPA): 60.000 EP-direkt (+ 214.000 Euro-PCT)
- Internationale Patentanmeldungen (WIPO und andere): 215.000

Summe: etwa **341.000** Patentanmeldungen pro Jahr mit Wirkung für Deutschland*
(fast 1000 Patentanmeldungen pro Tag)

Zusätzliche Herausforderung: unterschiedlichste Sprachen

*europäische Patentanmeldungen (Art. 2 (2) EPÜ, Art. 66 EPÜ) und internationale Patentanmeldungen (Art. 11 (3) PCT) haben (auch) die Wirkung einer nationalen - beispielsweise deutschen - Patentanmeldung

Umgang mit fremden Schutzrechten

Lösungsansatz:

- Einrichtung einer effektiven Patentüberwachung

Herausforderung:

- Datenbanken, die für eine Recherche geeignet sind, sind meist für die Überwachung ungeeignet (insb. keine Hinterlegung von Suchprofilen und keine automatische Benachrichtigungsfunktion)

Umgang mit fremden Schutzrechten

Die große Anzahl an Patentanmeldungen erfordert eine sinnvolle Reduzierung der „Trefferzahl“

Einschränkung der Treffermenge nach:

- Patentanmelder/Patentinhaber
- Anmeldetag/Prioritätstag
- Technischem Gebiet (IPC-Klassen)
- Land bzw. Patentamt (DE, EP, etc.)
- Dokumentenart („A1“, „A2“, etc.)
- Erfinder
- Stichwort
- Status (anhängig, erteilt, zurückgewiesen, erloschen, etc.)
- (...)

Idealerweise: intelligente Kombination aus mehreren dieser Kriterien

Ziel: Erstellung und laufende Optimierung eines Suchprofils

Umgang mit fremden Schutzrechten

Beispiel eines Suchprofils:

"Walzplattierung"	
Teilprofil	
Anwender	
Suchbegriffe	<p><u>Suchbegriffe Gruppe 1:</u></p> <p>Walzplattieren, Automobilblech, Karosserie Rohbau, Formbarkeit, roll-bonding, metal-coat, clad, plate, automotive sheet, body in white, car body, formability, hemming, 5xxx, 6xxx, solution heat treatment, ageing, fixer par laminage, placage, plaquer, tole automotive, carosserie brut, duktilite</p>
IPC	<p><u>IPC Gruppe 1:</u> B23K-020-04, C22C-001-02, C22C-001-03, C22C-021, C22F-001-00, C22F-001-04, C22F-001-043, C22F-001-047, C22F-001-05</p> <p><u>IPC Gruppe 2:</u> B32B-015-01, B32B-015-20, C23C-026-00</p>
andere Klassen	./.
Erfinder	./.
Anmelder	
Ämter	DE, EP, WO, US, JP JP nur, wenn Titel und/oder Zusammenfassung vorhanden
Schriftarten	EP ohne A3 und A4 WO ohne A3
Überwachungsstrategie	<p>$((\text{IPC}_{\text{Gruppe1}} + (\text{IPC}_{\text{Gruppe2}} * \text{Suchbegriffe}_{\text{Gruppe1}})) + \text{Anmelder}) * \text{Ämter} * \text{Schriftarten}$</p> <p>(* Schnittmenge; + Vereinigungsmenge; - Differenzmenge)</p>

Patentüberwachung mit CFProfile

CFProfile

Ihre individuelle Patentüberwachung

- Verringerter Aufwand durch individuell zugeschnittene Überwachungsprofile
- Intuitiv zu bedienende Oberfläche
- Relevanzeinstufung per Mausklick (Relevanz-Ampel)
- Vergabe von Keywords und Kommentaren
- Wöchentliche Bereitstellung der Ergebnisse über ein Internet-Portal
- Aufbau einer eigenen durchsuchbaren Datenbank
- Komfortable Suchfunktion
- Kein Installations- und Pflegeaufwand
- Zugriff jederzeit von überall
- Datensicherheit gewährleistet

Patentüberwachung mit CFProfile

CFProfile
Ihre individuelle Patentüberwachung

umfangreiche und individuell konfigurierbare Suchmöglichkeiten

dokumentierte, publikationsbezogene Kommunikation

direkte Verknüpfung zu Publikation, Rechtsstand, Patentfamilie (Espacenet)

einfache Relevanz Bewertung über Ampel-Symbol

CFProfile

Back to results << previous Details "EP 2699702 A1" next >>

EP 2699702 A1 ■ FIN STOCK MATERIAL Read status: Read Relevance ● ● ●

Messages to C&F Forwarded messages Send message to C&F Forward message

Title: KÜHLrippENMATERIAL
FIN STOCK MATERIAL
MATÉRIAU DE TÔLE À AILETTES

Abstract:
Abstract (en): A fin stock material from an 3xxx-series aluminium alloy and including at least 0.5% to 2.0% Mn, and furthermore a purposive addition of one or more wetting elements selected from the group of: Bi 0.03% to 0.5%, Pb 0.03% to 0.5%, Sb 0.03% to 0.5%, Li 0.03% to 0.5%, Se 0.03% to 0.5%, Y 0.03% to 0.05%, Th 0.03% to 0.05%, and the sum of these elements being 0.5% or less, with the remainder including aluminium and tolerable impurities. Also provided is a method for manufacturing a heat exchanger assembly incorporating such a fin stock material.

Inventors: KIRKHAM STEVEN, BUERGER ACHIM, WITTEBROOD ADRIANUS JACOBUS, VIEREGGE KLAUS

Assignees: ALERIS ROLLED PRODUCTS GERMANY GMBH

IPC: C22C 21/04, C22C 21/10, C22F 1/043, C22F 1/053, F28F 21/08

Publication Date: 26.02.2014

Application Data: EP 12708037 A (13.03.2012)

Priority Data: EP 12708037 A (13.03.2012), EP 2012054308 W (13.03.2012), US 201161478136 P (22.04.2011), EP 11163136 A (20.04.2011)

Entry Date: 02.03.2014

Comment: Anmeldung zurückgenommen

Keywords: Wärmetauscher

FIG. 1

Save changes

Kommentierung und Keywordvergabe

bibliographische Daten auf einen Blick

Umgang mit fremden Schutzrechten

Ziele einer kontinuierlichen Patentüberwachung:

- Auffinden von relevanten Schutzrechten und Schutzrechtsanmeldungen
- Verhinderung der Erteilung (z.B. Eingabe eines Dritten)
- Einhalten von Fristen für Einsprüche (9M), Widersprüche (3M), etc.
- Vor Einlegen von Einspruch/Widerspruch ggf. Lizenzanfrage an Inhaber
- Entwickeln von Umgehungslösungen
- (...)

Umgang mit fremden Schutzrechten

Mehrwert einer Patentüberwachung für die Entwicklung



- Entwicklung bei neuestem Stand der Technik starten
- Technologie übernehmen / Alternativen bewerten
- patentgeschützte Technologie umgehen
- in patentfreien Raum entwickeln
- „Lücke“ ggf. durch eigene Patente schließen

Umgang mit fremden Schutzrechten

Mehrwert einer Patentüberwachung für die Wettbewerbsanalyse



Frühzeitige Hinweise auf:

- neue Technologien / Produkte
- neue Geschäftsfelder / Märkte
- neue Kooperationen

Vorteil:

- schnelle Reaktion auf Wettbewerbsaktivitäten
- Anpassung von Technologien / Produkten / Partnerschaften

Ziel:

- Absicherung von Marktposition und Technologieführerschaft



Umgang mit fremden Schutzrechten

Verschulden bei Patentverletzung

§ 139 (2) PatG:

(2) Wer die Handlung vorsätzlich oder fahrlässig vornimmt, ist dem Verletzten zum Ersatz des daraus entstehenden Schadens verpflichtet.

Idee: „Keine Patentüberwachung = kein Verschulden“?

Möglicherweise kein Vorsatz, aber in fast allen Fällen Fahrlässigkeit!

Umgang mit fremden Schutzrechten

Verschulden bei Patentverletzung

Rechtsprechung: Strenge Anforderungen an Sorgfaltspflicht:

„Fahrlässigkeit ist Außerachtlassung der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt (BGB § 276). Hersteller und Händler sind vor Aufnahme ihrer Tätigkeit grundsätzlich verpflichtet, sich nach entgegenstehenden Schutzrechten zu erkundigen. Die Kenntnis der für sein Fachgebiet einschlägigen Patente und Patentanmeldungen wird daher von Unternehmen erwartet. Fahrlässig ist es daher in der Regel, wenn ein Fabrikant die Patentanmeldungen und -erteilungen auf seinem Fachgebiet nicht verfolgt, RGZ 146, 225, 229; BGH GRUR 58, 288, 290; 77, 598; 601 (Autoskooter-Halle), wenn er nicht nach entgegenstehenden Rechten forscht, RG MuW X, 178, die Patente der Wettbewerber zu prüfen verabsäumt, RG Mitt. 35, 227; OLG Hamburg GRUR 40, 97, oder einen Patentanwalt nur mit der Nachforschung nach Patenten einzelner Firmen beauftragt, LG Mannheim GRUR 53, 33.“

(Benkard/*Grabinski/Zülch*, PatG, 11. Auflage, § 139, Rdn. 46)

Zudem: Bereicherungsanspruch bleibt erhalten (§ 141 PatG verschuldensunabhängig!)

Ergebnis: Kein Grund, auf Patentüberwachung zu verzichten! (Sonderfall: USA)

Umgang mit fremden Schutzrechten

Neben einer kontinuierlichen Patentüberwachung ist in bestimmten Fällen eine einmalige - anlassbezogene - Recherche nach bestehenden Schutzrechten sinnvoll („Freedom-to-operate“).

Anlässe können sein:

- Einführung eines neuen Produkts
- Erweiterung des Vertriebsgebiets auf weitere Länder

Unterschiede zur laufenden Patentüberwachung:

- Vergangenheit muss berücksichtigt werden (Patente bis 20 Jahre, Marken länger)
- Nur „lebende“ Schutzrechte relevant (teilw. schwierige Datenlage)
- Schutzbereich und nicht Gesamtoffenbarung relevant

Compliance und IP-Compliance

Umgang mit eigenen Erfindungen

Umgang mit fremden Schutzrechten

Fazit

Fazit

Das Thema „Geistiges Eigentum“ muss Bestandteil jeder Compliance-Strategie sein!

„Mindeststandard“ Patente:

- Einhaltung der Regeln des ArbEG
- Einrichtung einer Patentüberwachung

COHAUSZ & FLORACK