

Willful Infringement



«Wer vor nichts Angst hat, wird durch die Gefahr überrascht»

Fotos: Stefanie Schär

Das Gebot ist klar: «Du sollst keine Patente verletzen!»

Wer in einen umkämpften Markt eindringen will, aber auch schon wer in seinem Markt nicht zurückfallen will, muss auf die neuen Vorteile von Konkurrenzprodukten eine Antwort haben. Die einfachste und beliebteste Antwort ist: «Unser Produkt kann das auch!»

Ob man nun die Funktion des Konkurrenzprodukts 1:1 kopiert oder ob man eine leicht andere, aber im Endeffekt gleiche Funktion realisiert, in beiden Fällen stellt sich die Frage: «Verletze ich dadurch ein Patent?» Man will natürlich einen kostspieligen Patentstreit vermeiden und auch das Risiko, das Produkt später wegen Patentverletzung vom Markt nehmen zu müssen.

Also führt man eine Freedom-to-operate (FTO) Abklärung durch. Allerdings ist das Ergebnis dieser Abklärung häufig kein «Persilschein». Patente sind zum Teil bewusst und zum Teil unbewusst unklar geschrieben. Man kann in solchen Fällen nicht mit Sicherheit sagen, ob man sich ausser- oder innerhalb des Schutzbereichs befindet. Zudem gibt es die Grauzone der äquivalenten Verletzung.

Wenn man in einer solchen Situation das Produkt trotz des erkennbaren Verletzungsrisikos auf den Markt bringt, riskiert man, in den USA wegen vorsätzlicher Patentverletzung mit dem dreifachen Schadenersatz zur Kasse gebeten zu werden.

Was genau ist «Willful Infringement» und wie minimiert man das Risiko?

Werner A. Roshardt

Schadenersatz USA

	Schadenersatzhöhe	Merkmale
Wie wird der Schadenersatz im Normalfall festgelegt?	Gemäss §284 des US-Patentgesetzes ist im Falle einer Patentverletzung der Schaden zu ersetzen. Die Schadenshöhe ist entweder konkret zu ermitteln oder zu schätzen. Das Gesetz sieht zudem vor, dass das Gericht den Schadenersatz maximal auf das Dreifache festlegen kann. Die Bedingungen für erhöhten Schadenersatz (enhanced damage) liegen im Ermessen des Gerichts. Aus der über 180-jährigen Rechtsprechung ergibt sich, dass erhöhter Schadenersatz nur in unerhörten (egregious) Fällen von schuldhaftem Verhalten anzuwenden ist. Im «normalen» Verletzungsfall soll kein Strafschadenersatz gesprochen werden.	> Gesetz legt breiten Rahmen für Schadenersatzanspruch fest > Normalfall ist einfacher Schadenersatz > Erhöhter Schadenersatz nur bei «unerhörtem» Verhalten

	Dreifacher Schadenersatz	Merkmale
Was sind die Kriterien für erhöhten Schadenersatz?	Trotz dieser beschränkten Anwendbarkeit machen Patentinhaber in fast jedem Verletzungsstreit geltend, das Patent sei willentlich verletzt worden und es sei Strafschadenersatz zu zahlen. Das verkompliziert den Patentprozess. Mit seinem Entscheid <i>in re Seagate</i> (2007) versuchte das US-Bundesberufungsgericht (CAFC), die umfangreiche Prozessführung über «Willful Infringement» einzudämmen. Es legte einen zweistufigen Test fest: Zuerst sollte der Patentinhaber beweisen, dass der Verletzer trotz einer «objektiv hohen Wahrscheinlichkeit der Patentverletzung» gehandelt hat. Erst wenn dieses Kriterium erfüllt ist, sei die subjektive Absicht zu prüfen. Weil nun aber der «objektive Test» schon dann nicht erfüllt werden konnte, wenn der Verletzer im Patentprozess substanzielle Fragen der Patentnichtigkeit oder der Nicht-Verletzung aufwerfen konnte, war es kaum noch nötig den «subjektiven» Test durchzuführen. Der Supreme Court entschied im Fall <i>Halo v. Pulse</i> (2016), dass der «objektive» Test unzulässig ist und dass es nur auf die Umstände des Einzelfalls ankommt.	> Konkrete Umstände zum Zeitpunkt der Verletzung > Einzelfall Beurteilung der subjektiven Entscheidungsgründe > Keine objektiven Testkriterien > «Willful Infringement» bleibt eine starke Drohung bei Verletzung

Umstände für erhöhten Schadenersatz

	Rote Linie	Negativbeispiele
Wo ist die rote Linie für «Willful Infringement»?	Das grosse Gewicht, das der Supreme Court den Umständen des Einzelfalls und dem Ermessen des Gerichts gibt, macht es schwierig, eine klare Linie zu ziehen. Es gibt aber typische Beispiele für unbotmässiges Verhalten. Beispiel 1: Es wird entschieden, ein Produkt eines Mitbewerbers zu kopieren, obwohl intern bekannt ist, dass dadurch ein bestimmtes Patent verletzt wird. Die wirtschaftlichen Chancen werden bewusst über die patentrechtlichen Verbote gestellt. Beispiel 2: Man erhält vom Patentinhaber ein Verwarnungsschreiben wegen Patentverletzung und antwortet mit einer Scheinargumentation zur Nichtigkeit. Zudem führt man den Vertrieb unverändert fort.	> Kritische Meinungen zur Patentverletzung nicht ernst nehmen > Entgegen einer anwaltlichen Warnung handeln > Unaufrichtige Argumente verwenden
	Grüner Bereich	Positivbeispiele
Wie stellt man sicher, dass man im grünen Bereich ist?	Unabhängig davon, ob man einen Anwalt bezieht oder nicht: Es kommt auf das Verhalten des Unternehmens an. Allein die Tatsache, dass man das verletzte Patent kannte, beweist noch kein «Willful Infringement». Deshalb ist es z.B. unbedenklich, wenn man eine Recherche durchführt und dadurch Kenntnis von einem später zum Streit führenden Patent erhält. Es ist auch nicht nötig, eine Stellungnahme eines Patentanwalts einzuholen, um dem Vorwurf von «Willful Infringement» zu entgehen. Es ist durchaus zulässig, dass der Unternehmer selbst oder ein angestellter Ingenieur im guten Glauben zum Schluss kommt, dass das Patent nicht verletzt wird, oder dass es nichtig ist. Gemäss §298 des US-Patentgesetzes darf das Nichteinholen einer anwaltlichen Stellungnahme nicht als Grund für «Willful Infringement» gewertet werden. Wichtig ist also, dass das Unternehmen besonnen und nicht mutwillig entscheidet. Man sollte subjektiv gute Gründe für die Nichtverletzung haben.	> Seriöse technische Argumente zur Nichtverletzung > Konkrete Entgegnung zur fehlenden Neuheit des Patents > Ernsthafte begründete Erwiderung von Verletzungsvorwürfen



Risikomanagement in der Praxis

Vorausschauend handeln

Merkmale

Was kann man tun, um das Risiko für «Willful Infringement» zu minimieren?



Da es keine Pflicht gibt, vor der Vermarktung eines neuen Produkts eine Verletzungsrecherche durchzuführen, kann man sich dem Problem des Strafschadenersatzes vorerst dadurch entziehen, dass man gar nicht erst recherchiert und somit jegliches Wissen über eine Patentverletzungsgefahr vermeidet. Das ist aber eher eine Vogel-Strauss-Politik als eine wirkliche Lösung. Spätestens wenn man wegen Patentverletzung angeschrieben wird, muss man sich doch mit dem Problem befassen.

Best Practice ist es, Verletzungsabklärungen bereits im Rahmen der Produkteentwicklung zu beginnen. Gefährliche Patente können so von vornherein umgangen werden.

Wenn man auf Patente stösst, deren Schutzanspruch verletzt erscheint, muss man sich eine glaubwürdige Position zur Nichtigkeit des Patents aufbauen und dokumentieren.

Erachtet man das US-Patent als gültig, hat man zwei Optionen: Entweder besorgt man sich eine Lizenz oder man unterlässt jegliche Vertriebsaktivitäten in Bezug auf die USA, so dass das US-Recht nicht zur Anwendung kommen kann.

Wenn man sich in einem Grenzfall befindet, sollte man sich bedacht mit seinem Anwalt unterhalten. In keinem Fall darf man darauf vertrauen, dass im Prozess die eigenen kritischen Unterlagen der Gegenseite auf Dauer verborgen bleiben können.

- > Klare interne Richtlinien in der Produkteentwicklung betreffend Patente
- > US-Discovery Verfahren bringt auch interne geheime Unterlagen ans Tageslicht
- > Anwaltsgeheimnis ist kein sicherer Schutzmantel bei «Willful Infringement»

Lassen Sie sich von unserem grips® anregen und nutzen Sie die Möglichkeiten des gewerblichen Rechtsschutzes, um Ihre Ziele zu erreichen. Dabei wollen wir helfen mit praktischen Tipps für griffige IP-Strategien (grips®). Halten Sie sich auf dem Laufenden und richten Sie sich einen RSS-Feed zu den NEWS auf unserer Homepage ein (www.kellerpatent.ch/rss.xml).

Sie können uns jederzeit anrufen.

Keller & Partner Patentanwälte AG

Eigerstrasse 2
CH-3007 Bern
Telefon: +41 31 310 80 80

Bahnhofplatz 18
CH-8400 Winterthur
Telefon: +41 52 209 02 80

info@kellerpatent.ch
www.kellerpatent.ch

K&P Patentanwalts-ges. mbH

Ludwigstrasse 8
DE-80539 München
Telefon: +49 89 54 80 3737

info@kppat.com
www.kppat.com