



PATOffice.
Powered by europatent

IP Compliance

Für einen rechtssicheren Umgang mit dem eigenen
Geistigen Eigentum
&
zur Vermeidung von Schutzrechtsverletzungen Dritter

In Kooperation mit

karo IP

Die Autoren



Justus Kreuels, *Patentanwalt und European Patent Attorney*,

studierte Maschinenbau an der TU München und an der RWTH Aachen.

Er arbeitet an einer Vielzahl neu angepasster Strategien bei der Behandlung von gewerblichen Schutzrechten und setzt sich insb. ein für die Durchsetzung von Schutzrechten im Bereich Maschinenbau, Medizintechnik, Software und IT, Energietechnik sowie von neuen Technologien (u.a. KI, IoT, Robotik).



[Zum LinkedIn Profil von Justus Kreuels](#)



Lukas Kappelsberger, *Geschäftsführung PATOffice*,

kommt aus dem Innovations- & Technologiemanagement und ist seit 2022 Geschäftsführer der europatent GmbH. Seit über 70 Jahren agiert die europatent GmbH als Dienstleister in der IP Branche.

Mit der neuen IP Management Software Lösung PATOffice fungiert man mittlerweile als modernes & innovatives Softwareunternehmen im IP SaaS Bereich. Neben Experten unterstützt nun auch eine hochautomatisierte Software die IP Management Prozesse Ihrer Kunden.



[Zum LinkedIn Profil von Lukas Kappelsberger](#)

Rechtlicher Hinweis:

Dieser Artikel ersetzt keine Rechtsberatung durch Patent- und Rechtsanwälte. Mit diesem Text wird ein Einstieg in das Themengebiet IP Compliance gegeben. Die qualifizierte Beratung durch einen Patentanwalt kann nur in Kenntnis des jeweiligen Einzelfalls erfolgen.

Bei der Einhaltung von rechtlichen Compliance-Anforderungen ist es für Unternehmen sehr wichtig, auch die Geistigen Eigentumsrechte (Patente, Gebrauchsmuster, Marken und Designs) zu berücksichtigen.

In diesem Bericht werden folgende Teilbereiche zum Thema IP Compliance betrachtet:

- Schutzrechtsüberwachung
- Schutz von Erfindungen
- Arbeitnehmererfinderrecht
- Patentlandkarten
- Respektieren von Schutzrechten Dritter
- Geschäftsführerhaftung
- Haftung im Ausland
- Industrie 4.0

Grundsätzlich ist es schwer, geltende Compliance-Anforderungen auf patentrechtliche Themen zu übertragen.

Das kann z.B. den Grund haben, dass Risiken aus Patenten häufig nicht ganz eindeutig zu klären sind bzw. die subjektiven Bewertungen dieser Risiken unterschiedlich sind. Es kann aber auch allgemein der Komplexität der Patentsituation geschuldet sein.

Insbesondere in Situationen mit unklaren Schutzbereichen und fraglichem Rechtsbestand von Patenten kann am Ende nur vor Gericht entschieden werden, wie eine Patentsituation tatsächlich zu beurteilen ist.

Sollten sich Patentinhaber und Patentbenutzer nicht einigen, können solche Fragen nur von Gerichten rechtssicher entschieden werden.

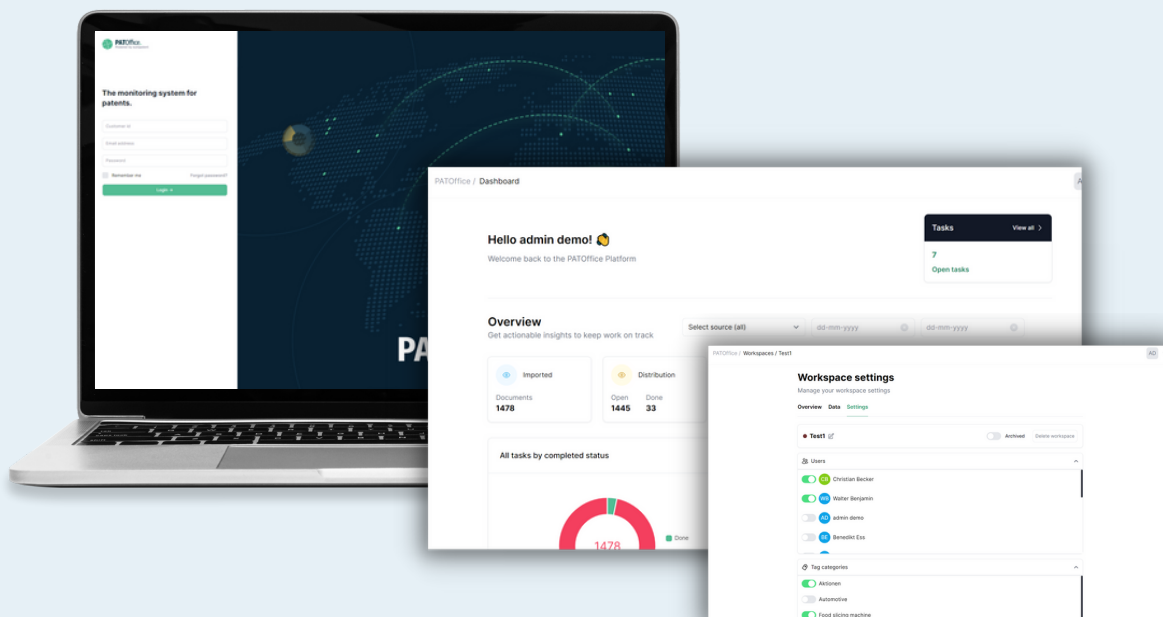
Wie können sich Unternehmen dem Thema IP-Compliance strategisch nähern?
Welche Lösungsansätze werden dem eigentlichen Anliegen des Themas Compliance gerecht und ermöglichen in gleichem Zuge eine praktisch durchführbare Bearbeitung des Themas?

Für einen rechtssicheren Umgang mit dem eigenen Geistigen Eigentum und zur Vermeidung von Schutzrechtsverletzungen Dritter.

Schutzrechtsüberwachung

Um eigene Geschäftsfelder im Wettbewerbsumfeld gesamtheitlich entwickeln zu können, ist das frühzeitige Erkennen von Patent-Themen bei Wettbewerbern eine relevante Voraussetzung.

Das verlangt eine systematische **Überwachung** der IP-Situation im jeweiligen Marktsegment durch Analyse von Schutzrechten, die durch Recherchen ermittelt wurden.



Sie finden ein extra Kapitel zur [Schutzrechtsüberwachung mit PATOffice](#) hier.

Schutz von Erfindungen

Ein effektiver Schutz von unternehmenseigenen Innovationen dient zur Abgrenzung von Wettbewerbern und zur Sicherung von unternehmerischen Spielräumen.

- Mit ip-rechtlich geschützten Innovationen haben Unternehmen eine bessere Preissetzungsmacht.
- Der Abstand zu Wettbewerbern kann durch geschützte Innovationen vergrößert werden.
- Unternehmenserfolg wird langfristig gesichert.

Der Schutz von unternehmenseigenen Innovationen hat aber auch einen hohen Stellenwert für die Motivation und Bindung von Mitarbeitern an ein Unternehmen.

- Mitarbeiter können, sind sie dauerhaft motiviert, mit ihren Erfindungen einen erheblichen Beitrag zum Erfolg des Unternehmens leisten.



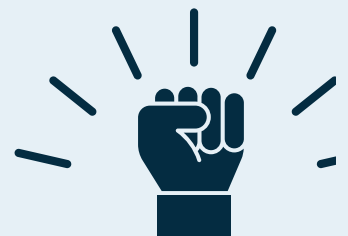
Bessere
Preissetzungsmacht



Vergrößerung des
Abstands zum Wettbewerb



Sicherung des langfristigen
Unternehmenserfolg



Motivierte Mitarbeiter /
Erfinder

Arbeitnehmererfinderrecht

In Deutschland greift das Gesetz über Arbeitnehmererfindungen (ArbnErfG) in das Verhältnis zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer ein, sobald Arbeitnehmer im Rahmen ihrer Tätigkeit für den Arbeitgeber schutzfähige Erfindungen machen.

Mit dem Arbeitnehmererfinderrecht geht auch die Pflicht einher, für die im Unternehmen genutzten Erfindungen eine angemessene Erfindervergütung an die Mitarbeiter zu zahlen. Häufig ist es für Unternehmen allerdings gar nicht einfach, festzustellen, wo und in welchem Umfang Erfindungen von Mitarbeitern genutzt werden.

Aus diesem Grund ist auch eine Überwachung der internen Nutzung des eigenen Schutzrechtsportfolios für Unternehmen von hoher Bedeutung. Denn nur, wenn Unternehmen wissen, welche der eigenen Erfindungen genutzt werden, kann auch eine angemessene Erfindervergütung ausgezahlt werden.



§ ArbnErfG



Erfindervergütung

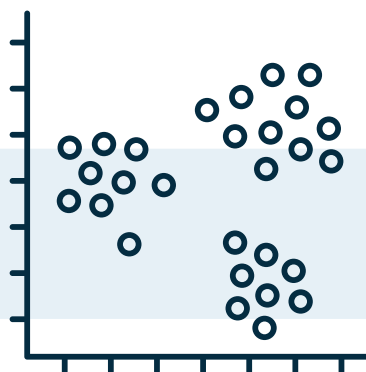
Patentlandkarten

Unternehmen sollten wissen, was die eigenen Patente und die Patente der Wettbewerber für ihre Produkte und Dienstleistungen bedeuten. Das Erstellen und regelmäßige Aktualisieren von Patentlandkarten, welche z.B. die Patente in Relation zu den Produkten darstellen, ist hier ein wertvolles Instrument.

Patentlandkarten können beispielsweise das Portfolio der unternehmenseigenen Produkte und Dienstleistungen darstellen und unternehmenseigene Patente jeweils zuordnen.

Die Erstellung von Patentlandkarten ist aufwendig und Patentlandkarten werden sicher nie exakt sein. Sie ermöglichen jedoch einen guten Einstieg in das Patentportfolio eines Unternehmens und helfen, patentrechtliche Risiken und Potentiale zu erkennen. Die Arbeit bei der Erstellung und Aktualisierung von Patentlandkarten selbst liefert häufig schon viele Erkenntnisse, die für die strategische Weiterentwicklung der Patentarbeit eines Unternehmens genutzt werden können.

Patentlandkarten können auch Aufschluss darüber geben, wohin sich die Technologie eines Unternehmens entwickelt und welche Kräfte die Treiber der Innovation sind.

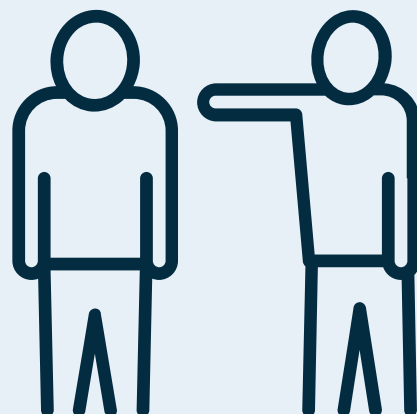


Respektieren von Schutzrechten Dritter

Mit dem Beginn jeder neuen Produktentwicklung sollte auch geprüft werden, ob möglicherweise Schutzrechte Dritter verletzt werden.

Das Management eines Unternehmens muss entsprechende Monitoring-Prozesse etablieren, denn Verstöße können zu zivilrechtlichen Haftungsrisiken führen und für die handelnden Verantwortlichen gegebenenfalls auch strafrechtliche Konsequenzen haben.

Je früher Schutzrechte Dritter erkannt werden, die ggfs. als Showstopper für neue Produkte und Dienstleistungen wirken können, desto effektiver können auch Maßnahmen eingeleitet werden, um Risiken zu reduzieren bzw. zu vermeiden.



Geschäftsführerhaftung

Als Geschäftsführer tragen Sie eine hohe Verantwortung für die Handlungen Ihres Unternehmens. Dies schließt auch die Einhaltung von Schutzrechten ein. Sollten Sie in dieser Hinsicht gegen Ihre Sorgfaltspflichten verstoßen, können Sie persönlich haftbar gemacht werden. Die persönliche Haftung bedeutet, dass Sie als Einzelperson für die Verletzung von Schutzrechten verantwortlich gemacht werden und somit auch persönlich für die daraus resultierenden Konsequenzen haften.

Diese können zum Beispiel

- Schadensersatzforderungen,
- Unterlassungsansprüche oder
- gerichtliche Verfahren sein.

Die Haftung kann auch strafrechtlicher Natur sein, wenn es sich um eine vorsätzliche oder fahrlässige Handlung handelt.

Es ist daher von größter Bedeutung, dass Sie als Geschäftsführer sicherstellen, dass Ihr Unternehmen die geltenden Schutzrechte respektiert und sich an alle entsprechenden Gesetze und Vorschriften hält. Dazu gehört auch die Implementierung von geeigneten Systemen zur Überwachung von Schutzrechtsverletzungen (z.B. PATOffice), um potenzielle Risiken frühzeitig zu erkennen und entsprechende Maßnahmen zu ergreifen.



Haftung im Ausland

Vorsicht ist auch im internationalen Geschäftsverkehr geboten, denn durch die Besonderheiten der verschiedenen Rechtsordnungen können sich zusätzliche Haftungsrisiken ergeben.

Besondere Anforderungen ergeben sich beispielsweise für die USA, wo das Risiko vorsätzlicher Patentverletzungen zu massiv erhöhten Schadenersatzrisiken führen kann. Im Rahmen eines sogenannten „triple damages“ kann ein stark erhöhter Schadenersatz angeordnet werden, der eine bestrafende Wirkung entfalten soll.

"Triple damages" bedeutet, dass ein Gericht einem Kläger das Dreifache des tatsächlichen Schadens zuspricht, den er durch die Verletzung seines geistigen Eigentums erlitten hat.

Um diese Risiken zu minimieren, müssen Unternehmen sicherstellen, dass sie sich über die IP-Gesetze in den Ländern, in denen sie tätig sind, informieren und diese einhalten. Darüber hinaus müssen sie auch ihre Partner, Zulieferer und Mitarbeiter in Bezug auf die Einhaltung von IP-Compliance-Standards schulen und überwachen, um das Risiko von Verstößen zu minimieren. Letztendlich kann die Einhaltung von IP-Compliance-Standards dazu beitragen, das Risiko von Haftungsansprüchen im Ausland zu minimieren und das Ansehen des Unternehmens zu schützen.

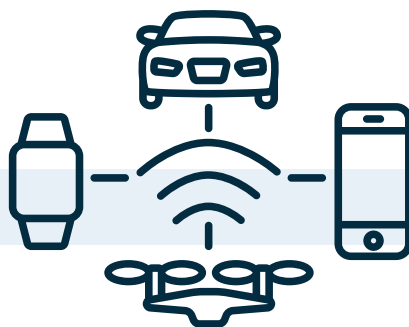


Industrie 4.0

Industrie 4.0 ist eine vierte industrielle Revolution, die die Art und Weise verändert, wie Produkte hergestellt werden und wie Unternehmen arbeiten. Im Kern geht es um die Vernetzung von Maschinen, Anlagen und Systemen, um eine nahtlose Produktion und effiziente Prozesse zu ermöglichen. Durch den Einsatz von fortschrittlichen Technologien wie Internet der Dinge, künstlicher Intelligenz und Big Data können Unternehmen ihre Produktionsprozesse optimieren und ihre Wettbewerbsfähigkeit steigern.

Auch bei Geschäftsmodellen im Bereich der Industrie 4.0 kann das Risiko von Schutzrechtsverletzungen gegeben sein. Beispielsweise können Schutzrechte im Ausland unerkant relevant werden, weil Vorgänge/Prozesse oder Dienstleistungen in die Cloud wandern.

Die fortschrittlichen Technologien, die Industrie 4.0 ermöglichen, bringen auch neue Herausforderungen mit sich, insbesondere in Bezug auf IP Compliance. Die Vernetzung von Maschinen und Anlagen erhöht das Risiko von Cyberangriffen und stellt Unternehmen vor die Herausforderung, ihre Daten und Systeme zu schützen. Darüber hinaus müssen Unternehmen sicherstellen, dass sie die geistigen Eigentumsrechte anderer Unternehmen respektieren und schützen. Dies ist insbesondere wichtig, wenn es um den Austausch von Daten und Know-how zwischen verschiedenen Unternehmen in der Lieferkette geht.



Fazit

Innovative Unternehmen benötigen ein gut organisiertes IP-Compliance-Management. Die Etablierung eines wirkungsvollen Schutz- und Kontrollsystems hilft nicht nur, die Einhaltung von Gesetzen und Vorschriften sicherstellen zu können, sondern vor allem auch, den Schutz der eigenen IP-Assets zu gewährleisten und das Risiko in Hinblick auf die Verletzung Schutzrechte Dritter maßgeblich zu reduzieren.

Tools zur systematischen Überwachung von Patenten und auch zum gezielten internen Reporting von Patentinformationen können in diesem Zusammenhang sehr hilfreich sein.

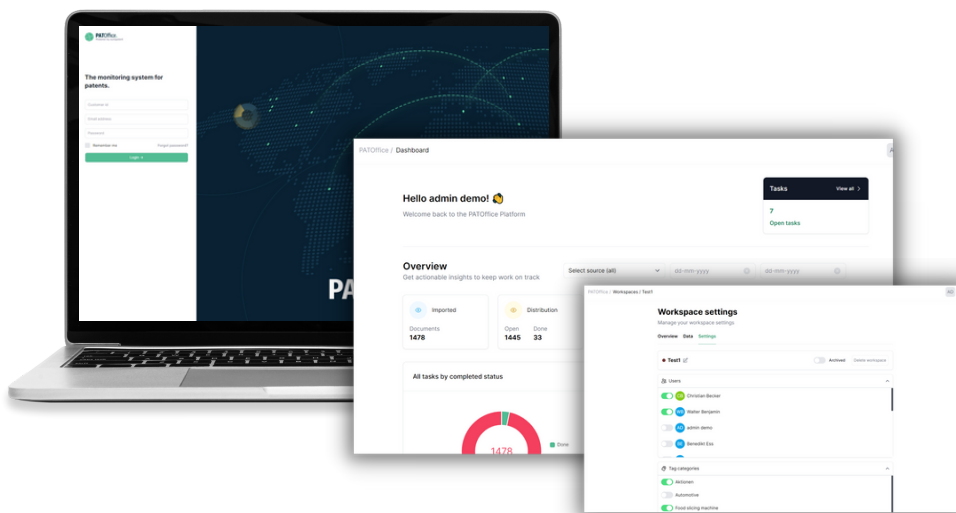
Die Steuerung eines wechselseitigen Informationsaustausches - von der Recherche durch technische Experten an die Patentabteilung bzw. die Geschäftsführung sowie umgekehrt - ist in diesem Zusammenhang ausgesprochen wichtig.

Die IP Management Software PATOffice von europatent bietet hierfür interessante Ansätze.



Mit einer Patentüberwachungssoftware sichten Sie nur die für Sie relevanten Schriften und managen diese modern und digital.

Unser Tipp: PATOffice - das intelligente Tool für Schutzrechtüberwachung



- Patentrecherche
- Patentüberwachung
- Patentarbeit
- Patentanalyse

Sie können Patente **bewerten**, **kommentieren**, **markieren**, mit **Stichwörtern** versehen, an Kolleg:innen **weiterleiten**, sie mehreren **Workspaces** zuordnen und vieles mehr.

Der **Workflow** in unserer Software kann dabei zu einem hohen Grad **personalisiert** und **automatisiert** werden.

Fragen?



Dipl.-Ing. Justus Kreuels
Patentanwalt
Partner
kreuels@karo-ip.de



Lukas Kappelsberger
CEO
IP Management
l.kappelsberger@europatent.net