

Die Sichtweise der Industrie auf das EPG – die Sicht der BASF als potentielle Klägerin

GRUR Jahrestagung Mannheim, 28.9.2023
Dr. Alissa Zeller, BASF SE

BASF – We create chemistry

- Unsere Chemie wird in nahezu allen Branchen eingesetzt
- Wir verbinden wirtschaftlichen Erfolg, gesellschaftliche Verantwortung und den Schutz der Umwelt
- Umsatz 2022: 87,3 Milliarden €
- EBIT vor Sondereinflüssen 2022: 6,9 Milliarden €
- Mitarbeitende (31.12.2022): 111.481
- 6 Verbund- und 239 weitere Produktionsstandorte
- Rund 82.000 Kunden aus den verschiedensten Branchen in nahezu allen Ländern der Welt



Segmentstruktur der BASF



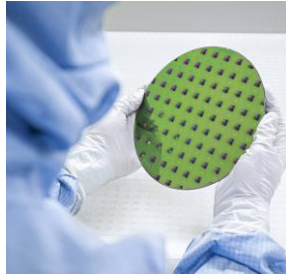
Chemicals

Petrochemicals
Intermediates



Materials

Performance Materials
Monomers



Industrial Solutions

Dispersions & Resins
Performance Chemicals



Surface Technologies

Catalysts
Coatings



Nutrition & Care

Care Chemicals
Nutrition & Health



Agricultural Solutions

Innovation – Neue Prozesse, Technologien und Produkte für eine nachhaltige Zukunft

Forschen für die Zukunft: Ressourcenschonende Lösungen und Geschäftsmodelle, die Wachstum vom Verbrauch begrenzter Rohstoffe entkoppeln.



Unsere Erfolgsfaktoren:
Kundenfokus,
Digitalisierung,
Kreativität,
Effizienz und
Zusammenarbeit
mit externen
Partnern

Ausgaben für Forschung und Entwicklung global **2,3 Milliarden €**, weltweit führendes Chemieunternehmen

Mehr als **10.000** Mitarbeiter weltweit in Forschung und Entwicklung

Rund **1.000** neue Patente 2022 angemeldet

Globaler Wissensverbund mit externen Partnern

BASF als Klägerin

- BASF ist in einer Vielzahl von Märkten aktiv
- BASF hat ca. 20-30 aktive Klagefälle weltweit
- BASF ist v.a. Kläger, meist enden Klagen mit Vergleich
 - ▶ Vergleich wahrscheinlicher bei Gewissheit über Situation, nicht wenn „alles noch offen“ ist
 - ▶ e.V. bzw. Unterlassung spielen große Rolle

Das Böse ist da draußen

NEWS

Production of fake pesticides on the rise in the EU

Ten arrests and 1 150 tonnes of illegal pesticides seized

26 Jul 2022



17 JUN 2021

Pesticides worth up to € 80 million in criminal profits seized during operation Silver Axe VI

NEWS ARTICLE | 26 July 2022 | European Anti-Fraud Office

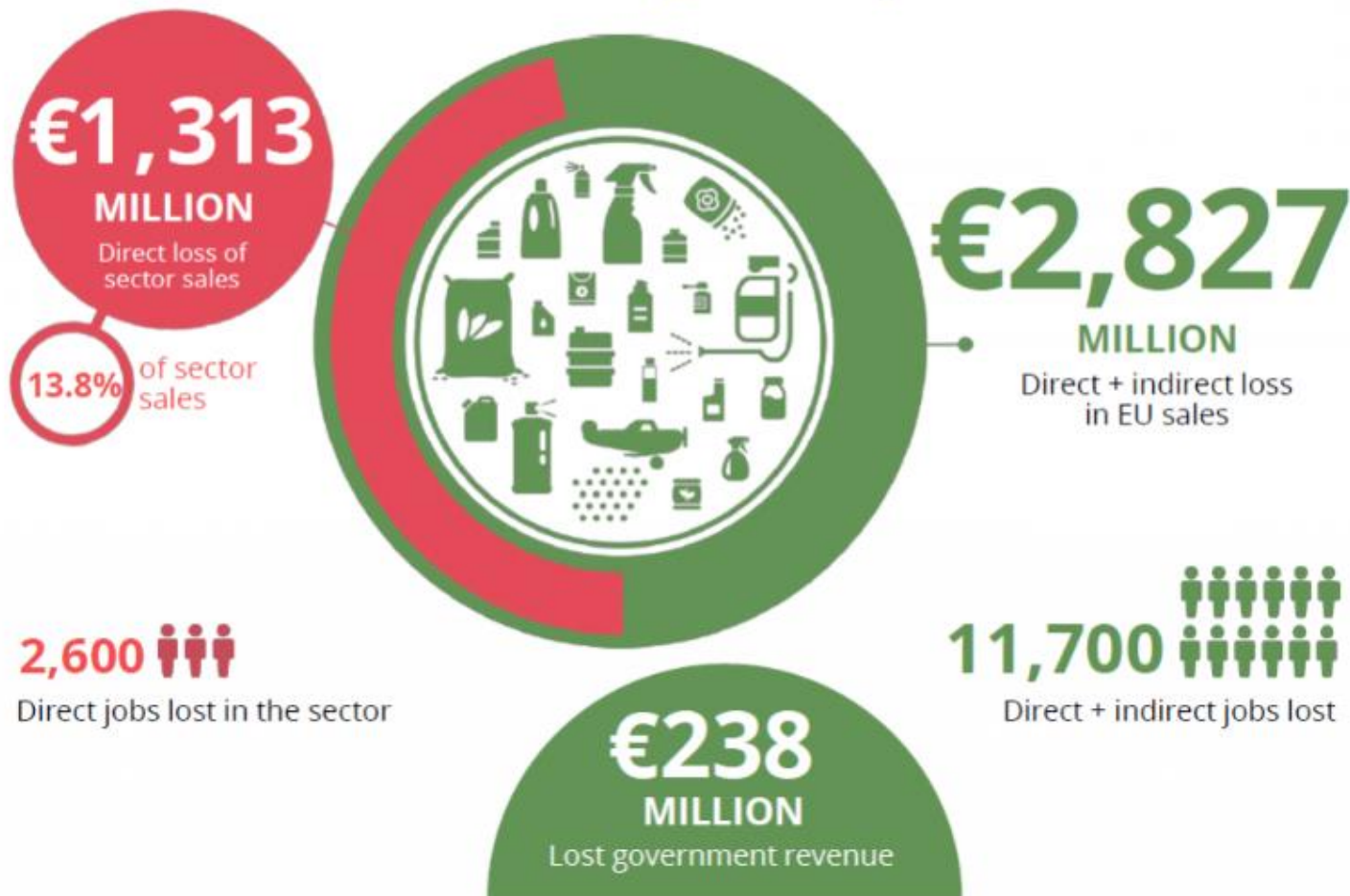
Operation against fake pesticides: over 1,000 tonnes stopped, factory dismantled

+ De perfecte misdaad: trafiek in illegale pesticiden

Silver Axe VII

+ Voedselagentschap neemt 778 ton pesticiden in beslag

The economic cost of IPR infringement in pesticides



Erwartungen an das EPG

In einer idealen Welt treffen alle Gerichte Entscheidungen

- neutral
- verlässlich und konsistent
- in angemessener Zeit
- bei vertretbaren Kosten
- unter Berücksichtigung aller Besonderheiten des Einzelfalls
- versehen mit Maßnahmen zur Durchsetzung
- mit Augenmaß

Das EPG hat die Chance dieses alles mit Wirkung für (fast) ganz Europa zu erreichen!

Faktor Zeit -I

- Zu lange Verfahrensdauern führen zu Rechtsunsicherheit, im schlimmsten Fall zu einer quasi Nicht-Durchsetzbarkeit von Schutzrechten
- Lange Verfahren heißt auch höhere Kosten
- Aussicht auf ein schnelles Verfahren fördert die Bereitschaft zum Settlement



Kurze Verfahrensdauer ist wünschenswert

Faktor Zeit - II

- Zu kurze Fristen können die Qualität von Entscheidungen beeinträchtigen
 - ▶ Beispiel: Im Nichtigkeitsverfahren vorgebrachter neuer Stand der Technik macht Vergleichsdaten notwendig
 - ▶ Manche Technologien benötigen mehrere Monate für Vergleichsbeispiele (z.B. Wachstumsperiode für Pflanzenschutz oder Saatgut)



Starres Beharren auf einem Zeitkorsett nicht immer zielführend, Augenmaß ist gefragt



Faktor Kosten -I

- Vorteile des EPG aus BASF Sicht
 - ▶ Gerichtskosten vor dem EPG tendenziell günstiger als in DE
 - ▶ Recoverable costs beim Obsiegen deutlich höher und realistischer als in DE
 - ▶ Gericht hat Spielraum, den Parteien Kosten aufzuerlegen
- Wünschenswert: Berücksichtigung des Verhaltens der Parteien, zum Beispiel bei Klageüberfall, Verfahrensmisbrauch

Faktor Kosten - II

- Klagen sind für BASF natürlich kein Geschäftsmodell; aber eine Klage wird wie ein business case geprüft.

- Fiktiver Fall:
 - ▶ Durch einen Verletzer verliert BASF 1 mio EUR an Gewinn
 - ▶ Erfolgswahrscheinlichkeit der Verletzungsklage: 70 %
 - ▶ Erwartete Kosten (Streitwert Verletzung 1 mio, Nichtigkeit 1.5 mio (fiktiv))
 - Gerichtskosten 1. + 2. Instanz 4 x 15t EUR
 - Vertretungskosten deutlich höher
 - ▶ Cap for recoverable costs (für Verletzung + Nichtigkeit zusammen):

1. Instanz	400 TEUR
2. Instanz	400 TEUR

Faktor Kosten - III

- ▶ Für die Entscheidung, ob Klage eingelegt werden soll, sind aus Klägersicht unter anderem folgende Möglichkeiten abzuwägen
- ▶ Fall 1: keine Klage
- ▶ Fall 2: Verletzungsklage wird eingelegt und vollständig gewonnen, Erfolgswahrscheinlichkeit 70 %
- ▶ Fall 3: Verletzungsklage wird eingelegt und komplett zurückgewiesen: Wahrscheinlichkeit 30 %
- ▶ Fall 4: Verletzungsklage wird gewonnen, aber nur 70 % der Vertretungskosten werden erstattet

Faktor Kosten - IV

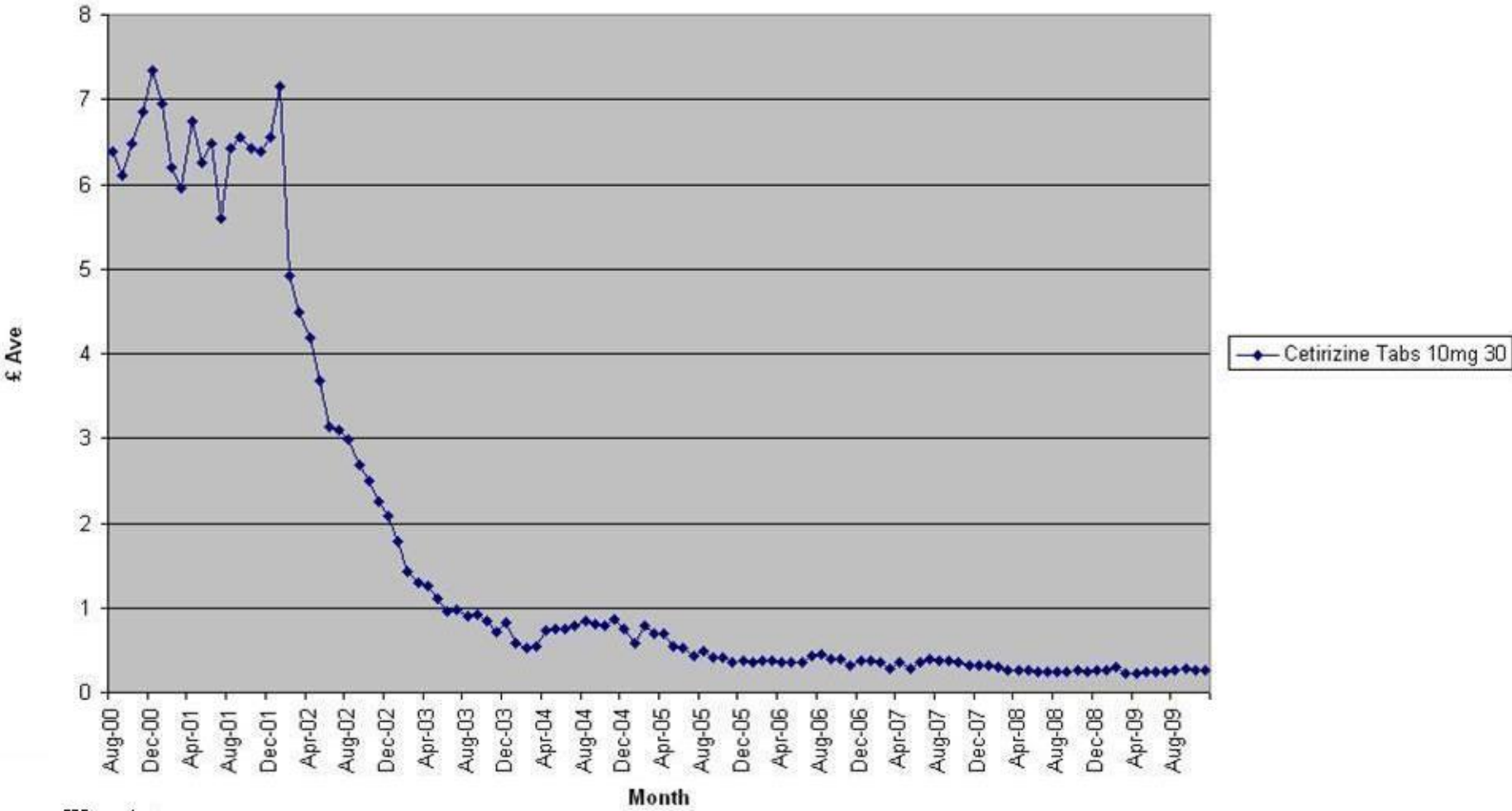
	Fall 1 (keine Klage)	Fall 2 (Klage erfolgreich)	Fall 3 (Klage abgewiesen)	Fall 4 (erfolgreich, 70 % Kostenerstattung)
Entgangener Gewinn	- 1 mio	0 (Verletzer bezahlt)	- 1 mio EUR	0
Gerichtskosten	0	0 (Verletzer bezahlt)	- 60 TEUR	0
Vertretungskosten	0	0 (Verletzer bezahlt)	- 1,6 mio Eur (eigene + gegnerische Kosten, 2 Instanzen)	- 240 TEUR
Summe	- 1 mio	+ 0 mio	- 2,66 mio	- 240 TEUR
Differenz zu „keine Klage“	---	+ 1 mio	- 1,66 mio	+ 760 TEUR
Wahrscheinlichkeit	100 %	70 %	30 %	70 %
Kalkulatorischer Benefit		+ 700 TEUR	- 500 TEUR	+ 530 TEUR

Einstweilige Verfügungen - I

- Unterlassung und e.V. sind essentiell um Geistiges Eigentum zu schützen/Patente durchzusetzen, und um settlements zu erzielen
- Neben finanziellen Einbußen droht Rufschädigung durch minderwertige verletzende Ware
- Geschwindigkeit ist essentiell. Wenn ein Verletzer einmal im Markt ist, kann der Schaden irreversibel sein
- Beispiel: Preisverfall von Pharmazeutika bei Markteintritt von Wettbewerbern. Hierzu gibt es einen eigenen Wikipedia Eintrag [Generic pharmaceutical price decay – Wikipedia](#)

Einstweilige Verfügungen - II

Cetirizine Generic Price Decline



Source: Wavedata

Einstweilige Verfügungen – III

- Gericht sollte Rechtsbeständigkeit mit Augenmaß bewerten.
 - ▶ Patentfähigkeit wurde im Prüfungsverfahren geprüft. Es ist nicht möglich für den Patentinhaber, die Rechtsbeständigkeit final zu beweisen.
 - ▶ Wenn gegen ein Patent nicht gesprochen wurde, kann das ein Zeichen für die Stärke des Patents sein.
 - ▶ Bevor eine eV verweigert wird wegen möglicher Invalidität, sollte ein technischer Richter hinzugezogen werden.
- eV sollte nicht starr an die Zeit seit Kenntniserlangung geknüpft werden, sondern nach Einzelfall geprüft werden.
- Eine e.V. ist auch für den Patentinhaber ein Risiko. Eine angemessene Sicherheitsleistung ist akzeptabel und fair.

Bifurkation

- Aus BASF Sicht sollten Verletzung und Rechtsbestand immer gemeinsam entschieden werden
- Technische Richter sollte bei allen Diskussionen des Gerichts beteiligt sein

Mediation

- Der Judge Rapporteur hat den Auftrag, in der Zwischenanhörung Möglichkeiten zur Mediation/Settlement ausloten
- Ein professionelles Mediation Centre wird von BASF als Kläger begrüßt, weil es Kosten und Risiko reduziert und zum Rechtsfrieden beiträgt.
- Wie wird das EPG das Mediation Centre einbinden?

Fazit

- BASF setzt große Erwartungen in das EPG
- EPG als einmalige Chance, ein starkes, einheitliches Patentgerichtssystem in Europa zu etablieren
- Stärkung des Standorts Europa