

OKTOBER 2021

THE TOSCA PROJECT: WICHTIGER ETAPPENSIEG GEGEN MICROSOFT

Am 7. Oktober 2021 hat der Bundesgerichtshof in Karlsruhe eine lang erwartete Entscheidung getroffen: Ein Tochterunternehmen der Patentpool Group, die Zoe Life Technologies AG obsiegt vollumfänglich in der Nichtigkeitsklage X 98/19 gegen Microsoft Deutschland GmbH. Damit wurde höchstrichterlich entschieden, dass das durch die Microsoft Deutschland GmbH angegriffene Patent in diesem Verfahren auf dem Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland valide ist. Das Patent hat also in erteiltem Umfang Bestand.

The Tosca Project: Chronologie

- 
- 12. JULI 2000**
Anmeldung des europäischen Patent EP 1126674 B1
 - 4. OKTOBER 2006**
Patenterteilung durch das europäische Patentamt
 - 2000 BIS 2006**
Patentpool Group und Ravenpack AG bieten die Technologie, die dem Patent zugrunde liegt, mehrfach der Microsoft Deutschland GmbH an
 - 2010**
Scouts der Patentpool Group entdecken, dass Microsoft im Internet den Cloud-Computing Service „MS Azur“ bewirbt, wobei die zur Technologie-Erklärung verwendeten Zeichnungen den Zeichnungen im Patent EP 1126674 B1 entsprechen.
 - 15. JANUAR 2013**
Gutachten/Stellungnahme bzgl. der Durchsetzbarkeit gegen Patentverletzer durch die Fachanwälte Dr. Günther Schneider, Dr. Michael Schramm von der Kanzlei Bettinger, Schneider, Schramm. Die Stellungnahme prognostiziert eine überwiegende Wahrscheinlichkeit eines Klageerfolges gegen den Patentverletzer Microsoft Deutschland GmbH.
 - 30. JANUAR 2013**
Die Knowledge Asset Management GmbH, die zu diesem Zeitpunkt deutschlandweit bekannt ist für Ihre Expertise in Sachen Patent Bewertung, bewertet in einem Gutachten den Wert der aufgelaufenen Schadensersatzansprüche auf 270 Millionen Euro, allein bei Microsoft Deutschland.



AB JULI 2013

Geltendmachung der Ansprüche bei Microsoft USA, Vorbereitung der Klage und Auflage der ersten Genussbeteiligung zur Prozesskostenfinanzierung.

2014

Einreichung der Verletzungsklage beim Landgericht München.

2016

Der Patentsenat des Landgerichts München äußert in der mündlichen Verhandlung, dass er durchaus die vom Kläger (Patentpool Group) vorgetragene Verletzung sieht. Daraufhin leitet Microsoft die Nichtigkeitsklage gegen das Patent ein, was bei solchen Verletzungsklagen Standard ist, sonst hätte MS den Prozess bereits 2016 verloren.

2019

Das Bundespatentgericht in München, besetzt mit einem Senat, dem fünf technisch ausgebildete Richter angehören, entscheidet einstimmig, dass die Klage von Microsoft abzuweisen ist. Microsoft legt gegen dieses Urteil Berufung zum Bundesgerichtshof ein.

2021

Microsoft verliert diese Berufung in letzter Instanz vor dem Bundesgerichtshof in Karlsruhe am 07. Oktober 2021.

Erläuterung

Die Microsoft Deutschland GmbH ist nun mit einer umfangreichen Patentverletzung konfrontiert. Im Falle eines Obsiegens in der Verletzungsklage vor dem Landgericht (Streitwert € 270 Mio.), drohen Microsoft erhebliche Kosten, wobei Ansprüche bis zu zehn Jahren rückwirkend zu prüfen sind. Darüber hinaus droht Microsoft eine entsprechende Offenlegung der Buchhaltung, Offenlegung der Produktionskosten und Offenlegung der Werbeaktivitäten. Allein diese Ansprüche würden einen erheblichen Imageverlust, Aufwand und ungewollte Einsicht in die Bücher auferlegen. Der Druck auf Microsoft wächst zunehmend und der internationale Softwareanbieter gerät weiterhin öffentlich in Bedrängnis.

Aufgrund des nunmehr höchstrichterlich bestätigten Bedrohungspotenzials wird sich Microsoft über die Vorteile einer gütlichen Einigung Gedanken machen müssen, parallel dazu erhöhen wir den Druck durch die Wiederaufnahme des Verletzungsverfahrens vor dem Patentsenat des Landgericht München. Unser Anwalts-Team ist in internationalen Verletzungsverfahren erfahren und konnte bereits in vergangenen Verfahren gegen IT- und andere Technologiekonzerne dreistellige Millionenbeträge vereinnahmen. Ein neuer Verhandlungstermin ist in etwa sechs Monaten (April 2022) zu erwarten, insofern keine neuen Corona-Restriktionen dazwischen kommen.

Auch hat sich der Business-Case von 270. Mio. in 2013 signifikant erhöht. Zur Zeit der Erstellung des Wertgutachtens 2013 spielten die Cloud-Computing-Umsätze noch keine bedeutende Rolle im

Konzernergebnis. Seit 2018 betragen die Umsätze aus Cloud-Computing bei Microsoft 60% des Gesamtumsatzes. Somit erhöht sich die Berechnungsgrundlage für Schadensersatzforderungen dramatisch.

Das nunmehr bestätigte Patent bietet eine bahnbrechende technische Lehre, die unterschiedliche Konzepte des frühen Internets und dem heutigen Cloud-Computing überhaupt erst möglich gemacht hat. Die Aspekte umfassen eine sichere Datenkommunikation sowie das serverseitige Erstellen von Webseiten. Hierbei handelt es sich um eine Basistechnologie, die von zahlreichen internationalen Firmen jahrelang widerrechtlich unentgeltlich genutzt wurde.

Zu diesen potentiellen Patentverletzern gehören unter anderem Amazon, Apple, Google, IBM, Cisco, Huawei und Siemens. Das Potenzial weiterer Lizenzierungsmöglichkeiten ist für unsere Investoren sehr erfreulich. Ein wichtiger weiterer Aspekt umfasst die sogenannte „Datendiode“, welche in sehr großer Anzahl von internationalen Firmen vermarktet wird. Auch hierauf sind Aspekte des Streitpatents gerichtet. Hierzu konnte bereits eine dreistellige Anzahl an potentiellen Verletzern identifiziert werden. Auch die Geltendmachung markenrechtlicher Ansprüche sowie eine Patentedurchsetzung in Großbritannien werden derzeit vorbereitet.

Weiteres Vorgehen ist es also, ein breit angelegtes Lizenzierungsprogramm zu starten, welches sich insbesondere auf internationale Großkonzerne richtet. Eine weitere Möglichkeit zur Monetarisierung des Schutzrechts ist der Verkauf an potentielle Verletzer oder internationale Verwertungsgesellschaften.

Als wir vor ca. 10 Jahren mit „The Tosca Project“ begonnen haben, war uns klar, daß ein Projekt dieser Größenordnung auch Zeit in Anspruch nehmen wird, insbesondere, wenn Microsoft die für Patentverletzungen übliche Taktik der „Nichtigkeitsklage“ wählt. Wir sind aber sehr stolz und froh darüber, dass wir mit Ihrer Hilfe den Weg bis heute erfolgreich gehen konnten und freuen uns, dass wir durch das Karlsruher Urteil vom 7. Oktober 2021 Ihnen begründetermaßen das Bevorstehen der Erntezeit in Aussicht stellen können.

Vielen Dank für Ihr in uns gesetztes Vertrauen und lassen Sie uns nun die finale Monetarisierung des Projektes gemeinsam durchziehen.

Beste Grüße aus München,



Dr. jur. Heiner Pollert