

Patentrechtsstreit verunsichert Web-to-Print-Branche

Heulen und Zähneklappen

Die US-amerikanische Druckerei Vistaprint hat vor dem Landgericht Düsseldorf ihr EU-Patent zur Erstellung von Druckvorlagen durchgesetzt und droht nun der ganzen Branche mit Unterlassungsklagen und Schadensersatz. Deutsche und österreichische Anbieter haben sich deshalb zu einer Interessengemeinschaft zusammengeschlossen. Anfang April steht eine erneute Verhandlung an.

Seinen Ausgang nahm diese in der deutschen Druckindustrie einmalige Situation vor zwölf Jahren im Städtchen Gernsheim am Rhein. Damals hatte Peter Petzold, Inhaber der Petzold Werbedruck GmbH, die Idee, Drucksachen via Internet zu gestalten und zu produzieren. Das, was heute selbstverständlich ist, war damals eine technische Pionierleistung, an der zwei Softwareunternehmen und das Fraunhofer Institut IGD in Darmstadt beteiligt waren. Das Ergebnis der Petzold'schen Entwicklungsarbeit war das Programm Auto AD, das Werbedruck Petzold und einige Lizenznehmer bis heute benutzen, sowie das Europäische Verfahrenspatent EP 852 395. Peter Petzold dazu im Interview mit Print: „Als wir uns hier bei Werbedruck Petzold, ich glaube es war 1996, Gedanken darüber machten, ob das damals noch junge Internet eher eine Gefahr oder eine Chance für unser Kerngeschäft darstellen würde, kam mir die Idee, Anzeigen oder Geschäftsdrucksachen als Templates auf einem Server zu hinterlegen. Wenn Kunden dann in vordefinierten Bereichen eigene Texte oder Bilder einbringen könnten, würde dies die bisherigen Bestell- und Korrekturabläufe vereinfachen.“



Lehrt der Web-to-Print-Branche derzeit das Fürchten: Vistaprint-Gründer Robert Keane bei der Erstemission seiner Aktien an der New Yorker Technologiebörse Nasdaq im November 2005. Links neben ihm seine Frau Heather, davor die gemeinsame Tochter Sabine.



Vistaprint unterhält 19 verschiedene Druckportale und liefert in 120 Länder.

„Europas Marktführer im Bereich E-Print“ ist in 23 Ländern mit Portalen wie printwhat.de, firstprint.de, print24.de und unitedprint.com aktiv.



Peter Petzold, Geschäftsführer der Werbe-druck Petzold GmbH zu Print: „Das sich der Verband Druck und Medien vor diesen Karren spannen lässt und sich in der Interessengemeinschaft engagiert, wundert mich übrigens sehr; mir ist nicht bekannt, dass es je zuvor solche Aktivitäten gab, wenn z. B. einer der großen Maschinenhersteller ein Verfahren patentiert hat, und als Mitglied des Verbandes würde ich mich da schon fragen, wofür meine Beiträge da eigentlich verschleudert werden!“

chen und die Einhaltung von CI-Richtlinien sicherstellen. Solch ein, damals einmaliges Verfahren patentieren zu lassen, war ein logischer Schritt.“

Als kleines Unternehmen mit einer großen Idee hatte Petzold Schwierigkeiten seine Entwicklung zu vermarkten. „Die Reaktionen waren völlig unterschiedlich. Während einer Präsentation bei einem großen deutschen Automobilhersteller musste ich mir anhören, dass die Idee ja ganz toll wäre, aber es sicherlich noch Jahrzehnte dauert, bis alle unsere Händler Internetanschluss haben. Andere gaben uns zu verstehen, dass sie nicht daran denken würden, für die Nutzung eines solchen Verfahrens Lizenzgebühren zu zahlen.“ Damals gewann Petzold alle gerichtlichen Auseinandersetzungen in dieser Sache: „Es gab damals schon verschiedene Versuche beim Oberlandesgericht in Frankfurt und beim Patentgericht in München, das Patent auszuhebeln, die damit endeten, dass die Kläger einsehen mussten, dass sie keine Aussicht auf Erfolg hatten und entweder die Patent verletzende Tätigkeit einstellten oder Lizenznehmer wurden.“ Trotzdem überstieg der Aufwand alsbald die Möglichkeiten des Familienbetriebs, und so gründete Peter Petzold mit Michael Hoffmann und Martin Müller-Romheld die AD-ON Agentur für Handelskommunikation in Weiterstadt. Deren einziges Ziel: die Vermarktung des Patents. Im Jahr 2004 war schließlich ein Käufer gefunden: die Vistaprint USA Incorporated in Lexington, Massachusetts, gegründet und geführt von dem US-Amerikaner Robert Keane.

Die Strategie: „Aggressive Growth“

Robert Keane wuchs als Sprössling einer Druckerdynastie in Buffalo, im Staat New York auf. Sein Vater, Kevin Keane, ist der Aufsichtsratsvorsitzende der Verpackungsdruckerei Mod-Pac Corp., sein Bruder Daniel Keane ist der Vorstandsvorsitzende. Robert studierte standesgemäß Economics in Harvard (BA., 1985) und an der Eliteuni INSEAD in Fontainebleau, unweit von Paris (M.B.A., 1994). Insgesamt acht Jahre blieb Robert Keane in Frankreich, unter anderem arbeitete er in dieser

Zeit für die IT-Unternehmen Flex-Key und Microsoft. Im Januar 1995 gründete er in Paris das Druckunternehmen Vistaprint (www.vistaprint.de) mit der Geschäftsidee, vorgedruckte Papiere für den Einsatz mit „Microsoft Publisher“ zu produzieren. Was folgte, war der amerikanische Traum in Reinkultur. 1998 expandierte Vistaprint nach Deutschland und Großbritannien, 1999 stieg das Unternehmen in den Internetdruck ein und eröffnete ein Büro in Boston. Im Jahr 2000 zog das Vistaprint-Hauptquartier, unterstützt durch französisches Venture-Capital nach Waltham, Massachusetts. Es seien die europäischen Unarten, keine 90 Stunden in der Woche arbeiten zu wollen und auf fünf Wochen Jahresurlaub zu bestehen, die ihn dazu bewogen hätten, sein Unternehmen in die USA zu verlagern, bekannte Robert Keane damals freimütig in einem Interview mit monster.com. Heute bezeichnet sich das seit 2005 an der US-Börse Nasdaq notierte Unternehmen als der „Weltmarktführer“ für Onlinedruck. Das Vistaprint-Geschäft konzentriert sich auf Klein- und Kleinstserien und läuft ausschließlich über das Internet. Alle Druckjobs werden über 19 Portale in 120 Ländern gesammelt und in Sammelformen im Offsetdruck produziert. Im Vorjahr hat Vistaprint damit einen Umsatz von 256 Mio. US-Dollar gemacht und daraus einen Gewinn vor Steuern von 27 Mio. US-Dollar generiert. Die Unternehmensgruppe beschäftigt nach eigenen Angaben weltweit rund 1.000 Mitarbeiter, verarbeitet 22.000 Aufträge täglich und benötigt dabei angeblich nur eine Minute Arbeitszeit pro Printjob. Der (juristische) Hauptsitz der Firmengruppe ist mittlerweile in Hamilton auf den Bermudas, das Call-Center befindet sich in der Freihandelszone von Montego Bay (Jamaika), die Forschungsabteilung mit 15 Ingenieuren in Winterthur in der Schweiz. Alle Druckjobs landen auf den fünf MAN Roland 700 des Unternehmens, drei produzieren in Windsor, Ontario (Kanada), und zwei in Venlo (Holland). Darüber hinaus sorgt eine 70-Mann starke Marketingabteilung in Barcelona für reichlich Aufmerksamkeit bei den Verbrauchern. In einschlägigen Foren liest sich das so: „Gratis hier, halber Preis dort,

50 % oder 90 % auf absurde Fantasiepreise, aber je billiger die Produkte werden, desto höher werden die Versandkosten.“ Dreh- und Angelpunkt des Vistaprint-Marketings sind E-Mails. Einen erheblichen Teil seiner Kunden hat die Online-Druckerei auf diesem Weg gewonnen. Dazu ein anderer User: „Manchmal mehrmals täglich erhalte ich reißerische E-Mails, wie ‚Alles muss raus!‘, ‚Das sollten Sie nicht verpassen!‘, etc. Abgesehen davon, dass mir nicht ganz klar ist, wie man etwas abverkaufen können soll, was ausschließlich auf Kundenwunsch produziert wird, gehen mir die Burschen langsam auf die Nerven.“ Das Zurückhaltung nicht die Sache von Robert Keane ist, verdeutlicht spätestens die offizielle Vistaprint-Firmenstrategie, die da lautet „Aggressive Growth“ (aggressives Wachstum). Vistaprint hält eine ganze Reihe von amerikanischen und europäischen Web-to-Print-Patenten, darunter auch das „Petzold-Patent“. Keane hat in den vergangenen Jahren systematisch Verfahrenspatente aufgekauft, mit deren Hilfe er nun nach eigenen Angaben Wettbewerber aus dem Markt drängen will. Das Ziel von Vistaprint ist anscheinend, den Markt für Online-Print-Angebote zu monopolisieren. Folgerichtig ließ Keane zunächst seinen größten Kopisten, den Druckunternehmer Wolfgang Lerchl vor den Kadi ziehen. Lerchls Unternehmensgruppe arbeitet nach einem vergleichbaren Geschäftsprinzip wie Vistaprint und bezeichnet sich als „Europas Marktführer im Bereich E-Print“. Lerchl beschäftigt rund 500 Mitarbeiter und betreibt neben der MDH Meissner Druckhaus AG eine Reihe von Web-to-Print-Plattformen in 23 Ländern wie printwhat.de, firstprint.de, print24.de und unitedprint.com. Die beiden letzt genannten Unternehmen waren das erste Ziel des Vistaprint-Feldzugs.

Das Urteil

Im Juli 2007 urteilte das Landgericht Düsseldorf, dass die Print 24 GmbH und die United Print AG gegen das im Besitz von Vistaprint befindliche, europäische Patent mit der Nummer EP 0852359 verstoßen haben und verbot ihnen die weitere Nutzung der patentierten Technologie.

Das Gericht bejahte zudem die volle Schadensersatzpflicht, denn es stellte fest, dass die Beklagten sich über den Schutzzumfang des Patents geirrt und es zumindest in fahrlässiger Weise verletzt hätten. Da Verschulden im Raum stand, forderte Vistaprint zusätzlich Rechnungslegung, womit die Beklagten zur Darlegung der erzielten Umsätze, Gewinne, sowie Angebote verpflichtet wurden. Ein Antrag der Beklagten, den Rechtsstreit wegen einer anhängigen Patentnichtigkeitsklage auszusetzen, blieb erfolglos. Rechtsanwalt Frank Stange aus der Kanzlei PKL Keller Spies Partnerschaft aus Dresden erklärte hierzu: „Das Düsseldorfer Landgericht hat lediglich festgestellt, dass das Verfahren der beiden deutschen Firmen das Vistaprint-Patent verletzt. Die Düsseldorfer Richter waren an das erteilte Patent gebunden. Einwendungen gegen das Patent selbst können in diesem Verfahren gar nicht berücksichtigt werden. Dies muss in einem separaten Verfahren erfolgen.“ Weiter berichtet der schwerpunktmäßig auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutz tätige Anwalt, dass Nichtigkeitsklage gegen das Patent erhoben wurde. Robert Keane ließ dazu per Presseerklärung verkünden: „Wir werden wir unseren Wettbewerbern nicht erlauben, unsere patentierten Produktionsmethoden und -systeme zu kopieren und nutzen. Vistaprint wird sein hart verdientes intellektuelles Eigentum, das von großer strategischer Bedeutung ist, verteidigen. Eine Lizenzvergabe der patentierten Technologie an unsere Wettbewerber ist nicht geplant. Wir werden eine gerichtliche Verfügung anstreben, um die Patentrechtsverletzung zu unterbinden. Zu diesem Zweck verfolgen wir weltweit eine breit angelegte, beständige und langwierige Serie an Patentrechtsprozessen.“

Dr. André Jordans vom Bundesverband Druck und Medien sieht diese Entwicklung im Print-Interview mit Sorge: „Eine derartige Strategie schürt Unsicherheit und Ängste unter den Web-to-Print-Anbietern. Eine konsequente Umsetzung betreffe zahlreiche Unternehmen. Sie müssten ihren Service einstellen oder beschränken, wollten sie nicht mit gerichtlichen Verfahren überzogen werden. Der



Dr. André Jordans, Justiziar beim BVDM und Vorstandsmitglied der IG: „Oberstes Ziel – für den BVDM und die IG Web-to-Print – ist die Erhaltung eines freien Web-to-Print-Marktes. Das erfordert ein Vorgehen gegen bereits eingetragene, mangels erfinderischen Charakters zu unrecht erteilte Patente ebenso wie die Verhinderung der Eintragung solcher ‚Pseudo‘-Patente.“

Markt wäre in erheblicher Weise beeinträchtigt, die technologische Weiterentwicklung im Bereich der Druck- und Medienindustrie behindert.

Die Folgen

Das Düsseldorfer Urteil erleichtert es Vistaprint erheblich, Mitbewerbern mit einer einstweiligen Verfügung die Erstellung von Druckvorlagen zu verbieten und zu untersagen, derart hergestellte Druckvorlagen zu verwenden, in den Verkehr zu bringen oder gar nur zu besitzen. Es drohen hohe Verluste, weil die betroffenen Unternehmen ihren bisherigen Geschäftstätigkeiten nicht mehr nachgehen könnten. Angesichts der allgemeinen Verunsicherung hat der Essener Technologieberater Bernd Zipper die Initiative ergriffen und Hersteller, Lösungsanbieter und Dienstleister an einen Tisch gebracht. Auf der Gründungsveranstaltung der Interessensgemeinschaft zur Förderung des

Das Hauptargument der Interessensgemeinschaft sind die Zweifel an der so genannten „Erfindungshöhe“ der strittigen Patente. Dazu Bernd Zipper im Print-Interview: „Gemeinsam haben wir festgestellt, dass da Verfahrenspatente als Marktblockade eingesetzt werden – das ist im Sinne eines freien, fairen Wettbewerbs falsch. Leider ist die Bundesregierung, sowohl in Deutschland wie in Österreich, diesbezüglich recht blauäugig. Es werden Patente zugelassen, die nicht über die entsprechende ‚Erfindungshöhe‘ verfügen und Verfahren, die allgemeingültig sind, zur Einmaligkeit erhoben. Hier muss auf EU-Ebene etwas passieren – Softwareverfahrenspatente dürfen einfach nicht mehr zugelassen werden. Die IGW wird diesbezüglich mit Politik und Öffentlichkeit in den Dialog treten und versuchen, geeignete Lösungen zu finden.“ Erfinder Peter Petzold sieht die Sache genau anders herum: „Na ja, das sind halt

werden, der Einspruch kann zurückgewiesen werden oder das Patent kann in geänderter (beschränkter) Fassung aufrechterhalten werden. Je nach Antragslage kann es jedoch auch sein, dass die Entscheidung erst einige Wochen nach dem Schluss der mündlichen Verhandlung fällt.

Auf jeden Fall können sich die betroffenen Firmen hinsichtlich der aktuellen Entwicklung nicht in Sicherheit wiegen, weil der mögliche, aber noch lange nicht sichere

Widerruf des EP1040428 nicht den Widerruf des „Petzold“-Patentes“ bedeutet. Im schlimmsten Fall träfe die gesamte Web-to-Print-Branche ein Sperrpatent, das weitgehend die Datenkommunikation über das Internet im Rahmen der digitalen Vorstufe blockieren könnte. Ohne Lizenz von Vistaprint wäre es dann zunächst fast unmöglich, Internet-basierte Drucklösungen anzubieten. ■

Kerstin und Jörg Allner



Bernd Zipper: „Die ‚Bedrohung‘ durch Softwareverfahrenspatente die aus den USA nach Europa kommen und nebenbei mal ein EU-Patent werden, ist größer als sich so mancher Anwender oder Hersteller vorstellen mag. Allein Vistaprint hat 87 Patente zu allgemeingültigen Verfahren – darunter Ausschließen, Jobtasche usw. – das wird noch eine anstrengende Zeit.“

freien Wettbewerbs Web-to-Print (www.ig-web-to-print.de) am 18.12.2007 in Düsseldorf wurden Bernd Zipper als geschäftsführender Vorsitzender, Wilhelm Alexander Soll (digital-print.net) und Dr. André Jordans (Justiziar des BVDM) als stellvertretende Vorsitzende gewählt. Gemeinsam bilden sie den Vorstand des neuen Vereins. Die IG hat ihren Sitz in Essen, die Eintragung ins Vereinsregister ist beim Amtsgericht Essen beantragt. Der Bundesverband Druck und Medien (BVDM) ist Gründungsmitglied. Dazu Thomas Mayer, Hauptgeschäftsführer des BVDM: „Mit der Gründung der Interessensgemeinschaft wollen wir unseren Mitgliedern den freien Zugang zu dieser innovativen Technologie sichern. Wir wehren uns gegen die Nutzung von Patenten, die nach unserer Auffassung mangels erfinderischen Charakters keine ‚echten‘ Patente sind, sondern allein die technischen Grundlagen beschreiben, auf denen heutige Web-to-Print-Anwendungen basieren. Zurzeit werden deutsche Patente von US-amerikanischen Firmen aufgekauft und dazu genutzt, Web-to-Print-Anbieter in Deutschland aus dem Markt zu drängen. Dieser Entwicklung wollen wir entgegen wirken.“

Profis. Das muss man einfach neidlos anerkennen, wenn man betrachtet, wie das ganze Geschäft aufgezo-gen ist. Das fängt beim Marketing an und hört bei der rechtlichen Absicherung der Geschäftstätigkeit auf. Und das Vistaprint die getätigten Investitionen nun sichern will, kann ich gut nachvollziehen.“

Wie geht es weiter?

Zurzeit läuft ein Einspruchsverfahren vor dem Europäischen Patentamt (EPA) in München gegen das von Vistaprint gehaltene Patent EP1040428, das dem Petzold-Patent sehr ähnlich ist. Die IG verspricht sich von diesem Verfahren eine Signalwirkung. Einspruch haben die Firmen Tech Consult Ltd, Peter Schmidt Group am Main GmbH und Media Care GmbH & Co. KG erhoben, die mündliche Verhandlung findet am 2. April 2008 statt. Mit der Einladung zum Verhandlungstermin hat die Einspruchsabteilung ihre vorläufige Meinung veröffentlicht. Demnach sei der Gegenstand des Patents eine Erfindung. Allerdings beruhe die Erfindung nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit (Art. 56 EPÜ). Das Einspruchsverfahren hat drei mögliche Ergebnisse (Art. 101 EPÜ): Das Patent kann im vollen Umfang widerrufen

INTERVIEW

„Es geht nicht um die Rechtmäßigkeit“



Die Initiative patent-schutz.de wurde 2004 in Kiel gegründet und befasst sich seitdem intensiv mit dem Problem der Softwarepatente in

Europa. (v.l.n.r.): Sören Witt, Felix von Courten, Lasse Kliemann und Niclas Köser

Print: Sie bezeichnen die Vorgänge rund um das Vistaprint-Patent als „Alarmsignal“. Warum?

Sören Witt: Der aktuelle Fall zeigt sehr deutlich, wie Softwarepatente den Geschäftsbetrieb eines Unternehmens behindern können, und wie einseitig der Patentschutz auf Software den Patentinhaber bevorteilt...

Lasse Kliemann: ...im Patentverletzungsprozess geht es nämlich nie um die Rechtmäßigkeit des Patentes selbst, sondern nur um die Frage, ob es verletzt wurde oder nicht. Die Trivialität dieser Patente löst bei meinen Mitstreitern aus dem Informatik-Bereich nur noch Kopfschütteln aus

Print: Was raten Sie Unternehmen, die von einstweiligen Verfügungen auf Unterlassung bedroht werden?

Felix von Courten: Rechtsstreitigkeiten sind teuer und zeitraubend; an diesen Kosten können sie noch vor Ende des Verfahrens insolvent gehen. Sollte es ihnen allerdings gelingen, sich erfolgreich zu verteidigen und darüber hinaus das Patent durch das Bundespatentgericht für nichtig erklären zu lassen, so könnten sie den Patentinhaber auf Schadenersatz verklagen. Das nützt ihnen aber spätestens dann nichts mehr, wenn derselbe oder ein anderer Wettbewerber sich auf ein ähnliches Softwarepatent beruft. Es reicht daher nicht, sich nur auf eine Verteidigungsstrategie oder guten Rechtsbeistand zu verlassen.

Niclas Köser: Den betroffenen Unternehmen bleibt hier eigentlich nur eine Wahl: Sie müssen sich zusammenschließen und gemeinsam gegen die Patentierbarkeit von Software vorgehen.