



In einem dynamischen Geschäftsumfeld mit einer stetig zunehmenden Digitalisierung, sind geistiges Eigentum und das vorhandene kreative Potenzial unerlässliche Bestandteile und Grundlage für den geschäftlichen Erfolg.

Wir sind auf alle für die Sicherung und Nutzung von Schutzrechten sowie für geistiges Eigentum wesentlichen Bereiche spezialisiert, vom Marken- und Patentrecht bis hin zum Wettbewerbsrecht. Mit unserer umfassenden Erfahrung beraten wir Sie zu einer Fülle an Fragen zu vorausschauender Entwicklung, sicherem Schutz, kommerzieller Verwertung sowie nachhaltiger Durchsetzung Ihrer Schutzrechte.

Dies reicht von der Betreuung von Marken- und Designportfolios über komplexe Know-how-Lizenzverträge und aufsichtsrechtliche Themen bis zur Vertretung in Patent- und Markenstreitigkeiten sowie der Unterstützung bei Transaktionen und anderen technologiebezogenen Fragestellungen.

UNSERE SCHWERPUNKTE

Noerr verfügt über ein erfahrenes Team von Anwälten mit Spezialisierung im Bereich gewerblicher Rechtsschutz. Wir beraten und vertreten unsere Mandanten umfassend im Marken- sowie im Technologierecht. Unser Tätigkeitspektrum reicht von der strategischen Beratung und der Verwaltung internationaler Markenportfolios über die Vertretung in Marken- und Patentverletzungs- sowie in wettbewerbsrechtlichen Verfahren bis hin zu lizenzrechtlichen Streitigkeiten. Unsere Beratung umfasst insbesondere folgende Themen:

IP-STRATEGIE UND PORTFOLIOMANAGEMENT

- Entwicklung von globalen Schutzrechtsstrategien
- IP-Portfoliomanagement (Patente, Marken und Designs)
- Weltweite Schutzrechtsanmeldungen (Patente, Marken und Designs)
- Freedom-to-Operate-Recherchen und -Analysen
- IP-Landscaping für die Entwicklung von Innovations- und Marketing-Strategien
- Konzeption von Forschungs- und Entwicklungsprozessen
- Arbeitnehmererfinderrecht
- F&E-Verträge und Joint Ventures

IP-LITIGATION

- Deutsche und grenzüberschreitende Patentverletzungsverfahren
- Durchsetzung von standardessenziellen Patenten, einschließlich kartellrechtlicher Fragen (FRAND)
- Deutsche und europäische Marken- und Designverletzungsverfahren
- Patentnichtigkeits- und Einspruchsverfahren vor Bundespatentgericht, DPMA und EPA
- Marken- und designrechtliche Widerspruchs- und Nichtigkeitsverfahren
- Umfassende Piraterie-Bekämpfung (Grenzbeschlagnahmen, Messerverfahren, Online-Überwachungen)

IP-LIZENZEN

- Entwicklung und Umsetzung von komplexen IP-Lizenzmodellen
- Kartellrechtliche Compliance bei Lizenzen
- Patent-Pools und Technologiepartnerschaften
- Steueroptimierte Lizenzmodelle
- Insolvenzfeste IP-Lizenzlösungen

DOMAINRECHT

- Strategische Domainberatung
- Domainanmeldungen, -überwachungen und -recherchen
- Vertretung in internationalen Domainschiedsverfahren, insbesondere UDRP-Verfahren
- Hinterlegung von Marken und Benutzungsnachweisen beim Trademark Clearinghouse zum Schutz vor Rechtsverletzungen durch die neuen gTLDs

URHEBER- UND MEDIENRECHT

Weitere Informationen finden Sie unter [Digital Business: Medienrecht](#)

WERBUNG UND MARKETING

Weitere Informationen finden Sie unter [Digital Business: Medienrecht](#)

IP-TRANSAKTIONEN

- Begleitung internationaler IP-Transaktionen
- Innovative IP-Finanzierungslösungen
- Wirtschaftliche Bewertung von Schutzrechten

STEUERLICHE IP-OPTIMIERUNG

- Steuerliche Optimierung von Lizenzverträgen
- Auswahl und Bewertung von Steuerjurisdiktionen für die Portfolioverwaltung
- Steuerliche Gestaltung von konzerninternen Lizenzen
- Sell-and-license-back-Lösungen für IP-Portfolios

WETTBEWERBSRECHT (UWG)

- Umfassende Beratung bei der Gestaltung von Marketingkonzepten, Werbemaßnahmen, Gewinnspielen, Internet- und sonstigen werblichen Auftritten
- Schutz vor Nachahmungen im Bereich des ergänzenden wettbewerbsrechtlichen Leistungsschutzes
- Schutz von Geschäftsgeheimnissen und Know-how
- Werbeagenturverträge

IHR MEHRWERT

Unterstützt von unseren mehr als 500 Kollegen innerhalb der Kanzlei stehen wir für umfassende und hoch integrierte Rechtsberatung. In enger Zusammenarbeit mit unseren weiteren Praxisgruppen beraten wir bei komplexen Transaktionen, digitalen Projekten und Verträgen im In- und Ausland, in marken- und wettbewerbsrechtlichen Fragen, bei Patent- und Lizenzstreitigkeiten, zu Steuer- und Bewertungsfragen sowie im E-Commerce.

Wir sind bekannt für unsere Beratung bei komplexen und neuartigen Sachverhalten sowie wegweisenden Verfahren, die hoch spezialisierte IP- und tiefe Kenntnisse der regulatorischen Rahmenbedingungen erfordern. Darüber hinaus sichert die Verknüpfung von technischer und rechtlicher Expertise den Erfolg in technologisch und rechtlich hoch komplexen Patentverletzungsverfahren. Alle unsere Patentanwälte sind erfahrene Ingenieure und Naturwissenschaftler mit ausgezeichnetem akademischem oder industriellem Hintergrund, insbesondere im Bereich Elektrotechnik und Mechanik, Chemie, Medizintechnik, Pharmazie und Biotechnologie.

Mandanten wenden sich an uns, weil sie sich darauf verlassen können, dass unser Team sich aktiv um eine wirtschaftliche Herangehensweise kümmert, die Reputation des Mandanten priorisiert und auch alle weiteren relevanten Faktoren, die für eine erfolgreiche Interessenvertretung vonnöten sind, im Blick behält. Mit unserem internationalen Ansatz geht unsere Beratung weit über einzelne Jurisdiktionen hinaus und erlaubt unseren Mandanten, globale IP-Strategien ebenso wie neue digitale Geschäftsmodelle reibungslos umzusetzen.

Bei internationalen Projekten können Sie sich auf die nahtlose Zusammenarbeit unserer Experten in unseren deutschen und internationalen Büros verlassen. So bieten wir als einzige der anerkannt führenden, international tätigen Anwaltskanzleien Deutschlands über ein eigenes Büro in Alicante direkten Zugang zum Amt der Europäischen Union für Geistiges Eigentum (EUIPO).

In Ländern, in denen wir kein eigenes Büro haben, arbeiten wir mit geeigneten, spezialisierten Anwälten vor Ort zusammen. Wir pflegen weltweit langjährige Beziehungen zu Rechtsanwälten, die unsere Vorstellungen von fachlicher Qualität und Mandantenservice teilen. Zudem sind wir exklusives Mitglied von Lex Mundi, dem weltweit führenden Netzwerk unabhängiger Kanzleien mit umfangreicher Erfahrung in mehr als 100 Ländern.

Bei der Auswahl geeigneter Anwälte achten wir auf ökonomische Erfordernisse und übernehmen die Federführung in internationalen Projekten. Unsere Mandanten profitieren von einem klar definierten Ansprechpartner, einer durchgängig hohen Qualität und einem effizienten, reibungslosen Ablauf über Grenzen hinweg.

REFERENZEN

Ausgewählte Projektbeispiele

Abercrombie & Fitch

Markenrechtliche Beratung und Vertretung in Verfahren vor dem Amt der Europäischen Union für Geistiges Eigentum (EUIPO), Beratung bei IP-Verträgen

Actelion Pharmaceuticals

Weltweite markenrechtliche Beratung, Domains, Strategieberatung, Vertretung in Verfahren vor dem EUIPO und Koordination nationaler Verfahren weltweit

BASF

Beratung zu internationalen Markenstrategien und Vertretung in mehreren Verfahren vor dem EUIPO und dem Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA)

BMG Rights Management

Umfassende Beratung in markenrechtlichen Streitigkeiten sowie beim Erwerb des Publishers R2M Music von der US-Beteiligungsgesellschaft Fortress

Crocs

Umfassende Beratung des Trendschuh-Herstellers im Marken- und Designrecht und im Wettbewerbsrecht sowie Vertretung in Grenzbeschlagnahmeverfahren und in Verfahren vor dem DPMA

Data Scape

Beratung bei Patentverletzungsklagen aus mehreren Klagepatenten gegen mehrere Beklagte bzgl. Cloud-/Datenbank-/Server-Technologie

Fédération Internationale de l'Automobile

Beratung des internationalen Dachverbandes des Automobils und Veranstalters bekannter Motorsportrennen bei verschiedenen EU-Streitigkeiten betreffend FORMULA sowie Verteidigung vor der EUIPO-Beschwerdekammer

Fujifilm

Vertretung des weltweit größten Foto- und Imaging-Unternehmens in Löschungs- und Nichtigkeitsverfahren vor dem EUIPO

Grand Slam Tennis Properties

Weltweite markenrechtliche Beratung, Lizenzen und Domains, Verfahren vor dem EUIPO, Koordination nationaler Verfahren, Verhandlungen, weltweite Markenstrategie

King

Beratung des Mobile-Games-Studios bei weltweiten Markenmeldungen, internationale Strategieberatung und Verfahrensbetreuung

KRKA, TAD Pharma

Erfolgreiche Vertretung in einem rechtlich und wirtschaftlich enorm bedeutsamen einstweiligen Verfügungsverfahren gegen den US-Pharmakonzern Gilead Sciences Inc., wodurch HIV-Generika in Deutschland vertrieben werden dürfen

Ligne St Barth

Domainrechtliche Beratung, insb. im Hinblick auf die Registrierung der Domain unter den neuen TLDs sowie markenrechtliche Beratung

MedTech Development

Vertretung in diversen Patentverletzungsklagen aus Medizinpatenten

Parker Vision

Beratung bei Patentverletzungsklagen aus mehreren Klagepatenten gegen mehrere Beklagte bzgl. der Mobilfunk-/RFID-Chiptechnologie

Sony Pictures Animation

Umfassende markenrechtliche Beratung einschließlich Gutachten zu Prozessstrategien und Verhandlung eines Markenlizenzvertrages und Begleitverträge zur Nutzung des Markenportfolios „emoji“ für das weltweite Merchandising-Programm des US-Animationsfilms „The Emoji Movie“

Sound United, D&M

Verteidigung gegen Patentverletzungsklagen von Philips betreffend standard-essentielle Patente im Bereich Audiokompression und Audiokodierung

Thomson Licensing

Vertretung in patentlizenzrechtlichen Streitverfahren gegen Pioneer Corp. vor dem LG München; Lizenzrecht; Streit um Benutzung und Rechtsbestand zahlreicher lizensierter Patente; Rückzahlung Lizenzgebühr

TLI Communications

Vertretung in mehreren Patentverletzungsverfahren betreffend ein Kommunikationssystem und ein Verfahren zur Aufnahme und Verwaltung digitaler Bilder

Volvo Trademark Holding

Weltweite Durchsetzung und Verteidigung der Dachmarke „Volvo“, einschließlich Verfahren vor verschiedenen Markenämtern und Gerichten

WiLAN

Beratung bei Patentverletzungsklagen aus mehreren Klagepatenten vor dem LG Mannheim bzgl. LTE/Mobilfunk; standard-essentielle Patente; technisch komplex; FRAND-Angebot

Was andere über uns sagen

Stark positioniert an Schnittstellen zu IT-, Kartell-, Telekommunikations- und Gesellschaftsrecht, die nur wenige Medienpraxen in diesem Umfang im eigenen Haus abdecken können.

JUVE Handbuch, 2015/2016

Noerr is a professional firm that can be relied upon to provide outstanding value and expertise in the most important matters.

Chambers Europe, 2014

Market-leading TMT practice handling a diverse range of high-value mandates. (...) A particularly strong choice for digital media matters thanks to its combination of media and IT expertise.

Chambers Europe, 2015

Von Mandanten und Wettbewerbern eindeutig als eine der führenden Medienpraxen am deutschen Markt hervorgehoben (...).

Legal 500 Deutschland, 2015

For difficult and important [IP] litigations Noerr is the best choice.

Mandant in Chambers Europe, 2015

Das ‚engagierte und dynamische IP-Team‘ von Noerr ‚mit fähigen und kundenorientierten Anwälten‘ bietet ‚exzellente Fachkenntnisse gekoppelt mit einer sehr wirtschaftlich orientierten Herangehensweise‘.

Legal 500 Deutschland, 2015

Independent outfit Noerr excels at providing pan-European legal services, with an office in Alicante providing extra firepower in this regard.

WTR 1000 – The World’s Leading Trademark Professionals, 2015

Intellectual property is a central pillar at full-service Noerr, whose litigation capabilities make it a force to be reckoned with in hotly contested trademark spats; its ‘top-notch’ prize fighters are frequent fixtures in the continent’s highest courts.

WTR 1000 – The World’s Leading Trademark Professionals über unsere deutsche Praxis, 2016

... new clients [are] flocking to [Noerr’s] Alicante office; word has clearly spread far and wide about the coherent pan-European and global strategies that this dedicated team of trademark experts can artfully craft.

WTR 1000 – The World’s Leading Trademark Professionals über unsere spanische Praxis, 2016