

## Philipp Ess



### Kontakt

**Tel:** +49 (0) 69 972 65 60-16

**Fax:** +49 (0) 69 972 65 60-99

**E-Mail:** p.ess@klinkert.pro

**Sprachen:** Deutsch, Englisch

Philipp Ess, Counsel, ist Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz. Er ist als Berater und in der Prozessführung vorwiegend im Patentrecht, im Recht des unlauteren Wettbewerbs und im Lizenzvertragsrecht mit starkem Technologiefokus tätig. Aufgrund einer Vielzahl von ihm begleiteter Mandate hat Philipp Ess eine besondere Expertise bei der Prävention und Verfolgung der Betriebsspionage erworben. Einen weiteren Schwerpunkt seiner anwaltlichen Beratung bildet das Informationstechnologierecht sowie Handel und Vertrieb.

### Spezialisierungen

- Beratung und Prozessführung im Patentrecht in Patentverletzungs-, Nichtigkeits- sowie Besichtigungsverfahren;
- Beratung, Vertragsgestaltung und Prozessführung bei der Prävention und Verfolgung von Betriebsspionage;
- Beratung, Vertragsgestaltung und Prozessführung im Wettbewerbsrecht, insbesondere im Bereich des e-commerce;
- Beratung, Vertragsgestaltung und Prozessführung im Softwarebereich zu Lizenzverträgen, Fragen des Leistungsschutzes, Übernahme von Source Code und Benutzeroberflächen, Durchsetzung der Source Code Besichtigung;
- Beratung bei Due Diligence im Rahmen von M&A-Transaktionen mit IP/IT Bezug mit Beratung zu Haftung, Risiko, Übertragbarkeit von IP/IT assets.

## Ausgewählte Mandate/Projekte

- Begleitung von Verletzungs- und Nichtigkeitsverfahren, u.a. über Patente für Dieselpartikel-Filter, Airbag- und Rückhaltesysteme zwischen Unternehmen der Automobilzulieferindustrie, LED-Technologie, Sicherheitstechnologie sowie pharmazeutischen Erzeugnissen und Medizinprodukten;
- Laufende Beratung von Unternehmen der Heraeus- Gruppe zum Schutz von Betriebsgeheimnissen und Know-how im Bereich und Mitwirkung an der Prozessführung;
- Mitwirkung bei der Litigation-Arbeit in der Auseinandersetzung von zwei prominenten Social-Network-Services im Web 2.0;
- Im Zusammenhang mit der Veräußerung eines bekannten deutschen Modelabels Beratung zu Haftung, Risiko, Übertragbarkeit und Bewertung von IP assets im Zuge der Due Diligence;
- Laufende Beratung international tätiger Unternehmen zu wettbewerbs-, AGB- und datenschutzrechtlichen Fragen im Rahmen des e-commerce.

## Veröffentlichungen

- „Aktuelle patentrechtliche Rechtsprechung zu Medizinprodukten“ 2019/2020 – gemeinsam mit Nora Keßler, MPR 2020, S. 222 ff.;
- „Wie weit reicht der Geheimnisschutz? Zum rechtsverletzenden Produkt i.S.d. § 2 Nr. 4 GeschGehG“, WRP 08/2020, 988 ff.
- „Aktuelle patentrechtliche Rechtsprechung zu Medizinprodukten“ 2018/2019 – gemeinsam mit Nora Keßler, MPR 4/2019, S. 109;
- „Aktuelle patentrechtliche Rechtsprechung zu Medizinprodukten“ 2016/2017 – gemeinsam mit Nora Keßler, MPR 5/2017, S. 145;
- „Aktuelle patentrechtliche Rechtsprechung zu Medizinprodukten“ 2015/2016 – gemeinsam mit Nora Keßler, MPR 2016, S. 115;
- „Preliminary injunctions in patent battles – play your cards right“, International Law Office, Intellectual Property – Germany, March 04, 2013;
- „Patent circumvention: repair versus reconstruction“, International Law Office, Intellectual Property – Germany, December 17, 2012;
- „Court rules on compensation for employee inventions“, International Law Office, Intellectual Property – Germany, March 05, 2012;
- „Hartplatzhelden und der ergänzende Leistungsschutz im Web 2.0“, gemeinsam mit Dr. Thomas C. Körber, WRP, Heft 6/2011, S. 697 ff.;
- „Occasional use of a trademark does not constitute genuine use“, International Law Office, Intellectual Property – Germany, May 31, 2011;
- „Federal Supreme Court: image-guided catheter navigation patentable“, International Law Office, Intellectual Property – Germany, January 31, 2011;
- „Bundesgerichtshof clarifies software patentability prerequisites: first step towards legal certainty in Europe?“, Journal of Intellectual Property Law & Practice 2010 5: 827-829;
- „Supreme Court clarifies rules on software patentability“, International Law Office, Intellectual Property - Germany, August 09, 2010;
- „Suspension of compulsory execution as relief from patent injunctions“, International Law Office, Intellectual Property - Germany, June 21, 2010.

## Karriere, Ausbildung

- Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz (2015);
- Associate bei Klinkert Rechtsanwälte (2010);
- Associate bei Heymann & Partner (August 2008 - 2009);
- Zulassung zur Anwaltschaft 2008;
- Ausbildung als Referendar mit Stationen bei der Industrie- und Handelskammer Koblenz sowie einer Boutique für deutsch-spanische Rechtsbeziehungen in Barcelona, Spanien (Zweites Staatsexamen, 2008);
- Studium der Rechte an der Johannes Gutenberg Universität zu Mainz (2001 – 2006), Erstes Staatsexamen 2006.