



## Dr. Thomas Nägele

Geboren 1969  
Rechtsanwalt seit 1997

Partner  
Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz

Thomas Nägele ist in den Bereichen Gewerblicher Rechtsschutz (IP) und Informationstechnologierecht (IT) sowie im Datenschutzrecht tätig. Er ist Fachanwalt für Gewerblichen Rechtsschutz und Experte für alle Fragestellungen im Bereich IP und IT. Thomas Nägele ist Autor zahlreicher Publikationen auf seinem Fachgebiet. Chambers Europe empfiehlt ihn als führenden Anwalt für IP.

**Thomas Nägele is the head of the IP department and is praised by clients for his work in trade mark law and unfair competition. Clients say: "He is always available to answer questions and he is very thorough."**  
(Chambers Europe)

### Tätigkeitsbereiche

Gewerblicher Rechtsschutz/IT  
Prozessführung & Schiedsverfahren  
Startups / Venture Capital

### Ausbildung

Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg (Dr. jur.)



Thomas Nägele



Thomas Nägele



## ANSCHRIFT

Dr. Thomas Nägele

E-MAIL [Thomas.Naegele@sza.de](mailto:Thomas.Naegele@sza.de)

Mannheim

SZA Schilling, Zutt & Anschütz Rechtsanwalts-gesellschaft mbH  
Otto-Beck-Straße 11  
68165 Mannheim  
TELEFON +49 621 4257 222  
TELEFAX +49 621 4257 286

## MANDATE

(Auswahl der letzten Jahre)

- **Abbott GmbH & Co. KG** in einem Lizenzrechtsstreit
- **Alpiq Anlagentechnik GmbH** in wettbewerbsrechtlichen und markenrechtlichen Angelegenheiten
- **Alstria Office REIT AG** in einem Namensrechtsstreit
- **Areva NP GmbH** in einem Patentstreit
- **Artega Automobil GmbH & Co. KG** in einer marken- und wettbewerbsrechtlichen Angelegenheit
- **Babcock Borsig Power Services** in Markenangelegenheiten
- **Bibliographisches Institut & F.A. Brockhaus AG** bei der Veräußerung des Lexika-Geschäfts an Bertelsmann
- **Bilfinger SE** in markenrechtlichen Angelegenheiten
- **Chee Siang Sewing Machine Ltd.** beim Erwerb und der Lizenzierung von Know-How
- **Contrac GmbH** in markenrechtlichen Angelegenheiten
- **CREATON AG** in einer patentrechtlichen Angelegenheit
- **DKMS – Deutsche Knochenmarkspenderdatei gGmbH** in einer IT-rechtlichen Angelegenheit
- **EMV Gießler Group und EMV Elements Deutschland GmbH** in einer patentrechtlichen Auseinandersetzung
- **Flir Systems GmbH** in einer markenrechtlichen Angelegenheit
- **Fuchs Petrolub-Gruppe** in Angelegenheiten des Gewerblichen Rechtsschutzes und des Presserechts
- **Gazit Germany Beteiligungs GmbH & Co. KG** wegen eines Software Lizenzvertrages
- **GEFA Leasing GmbH** wegen einer Auseinandersetzung über Software-Urheberrechte

- **Gehr Kunststoffwerke GmbH** in diversen urheber-, marken- und wettbewerbsrechtlichen Angelegenheiten sowie bei der Gestaltung von Kooperationsverträgen
- **Gemeinnützige Hertie-Stiftung** beim Outsourcing der IT und in datenschutzrechtlichen Fragen
- **HRG Hogg Robinson GmbH & Co. KG** in wettbewerbs- und urheberrechtlichen Fragen
- **IBI Group** in markenrechtlichen Angelegenheiten
- **Loewe AG** in urheber- und geschmacksmusterrechtlichen Angelegenheiten
- **Mayne Pharma plc, der EAB Enzym Arzneimittel GmbH** und **MUCOS Pharma GmbH & Co. KG** bei Lizenzprojekten für den möglichen Erwerb von Pharmaproduktlizenzen sowie bei dem Abschluss von in- und ausländischen Vertriebsverträgen
- **Motorland GmbH** in wettbewerbsrechtlichen Auseinandersetzungen
- **Nolte SE** in markenrechtlichen Angelegenheiten
- **Nussbaum Medien St. Leon-Rot GmbH & Co. KG** in verschiedenen rechtlichen Angelegenheiten, einschließlich Wettbewerbsrecht
- **Rudolf Ohlinger GmbH & Co. KG** in verschiedenen marken-, patent- und vertriebsrechtliche Angelegenheiten
- **PAIDI Möbel GmbH** bei der Gestaltung des Vertriebssystems und in wettbewerbsrechtlichen Angelegenheiten
- **Renolit SE** in patent-, marken- und wettbewerbsrechtlichen Angelegenheiten sowie bei der Gestaltung von Lizenz-, Kooperations- und Vertriebsverträgen
- **RKW SE** bei der Gestaltung diverser Kooperations- und Vertriebsvereinbarungen und in verschiedenen patentrechtlichen und markenrechtlichen Angelegenheiten
- **S.A.G. Solarstrom AG** in vertriebsrechtlichen Fragen
- **Sander- und Pohl-Familien** bei Fragen zum Gewerblichen Rechtsschutz und bei verschiedenen Transaktionen
- **s.a.x. Software GmbH** in wettbewerbsrechtlichen sowie softwarerechtlichen/urheberrechtlichen Auseinandersetzungen
- **Hans Segmüller Polsterfabrik GmbH & Co. KG** bei der Gestaltung des Vertriebssystems
- **Soudal N.V.** in wettbewerbsrechtlichen Streitigkeiten
- **Alfred Sternjakob GmbH & Co. KG** (Hersteller von Schulranzen und Taschen unter den bekannten Markennamen »SCOUT« und »4YOU«) in zahlreichen Angelegenheiten zum Patent-, Gebrauchsmuster-, Marken-, Wettbewerbs- und Urheberrecht
- **Storch Profiwerkzeuge und Malergeräte GmbH** in einer patentrechtlichen Auseinandersetzung
- **Supremo Shoes + Boots Handels GmbH** in einer markenrechtlichen Angelegenheit
- **Sweet Tec GmbH** in einer Vielzahl von patent-, marken-, wettbewerbs- und lebensmittelrechtlichen Fragen
- **ThermoFisher Scientific** zu Forschungs- und Entwicklungsprojekten
- **Time Warner Inc.** in lizenzrechtlichen Angelegenheiten
- **Togal Werk AG** in markenrechtlichen Angelegenheiten
- **Trumpler GmbH & Co. KG** bei der Gestaltung von Vertriebsverträgen, in einer marken- und wettbewerbsrechtlichen Angelegenheit
- Beratung des **Insolvenzverwalters der UN Congress Center Bonn (UNCCB)** in einer wettbewerbsrechtlichen und urheberrechtlichen Angelegenheit
- **Vapiano SE** in Fragen des gewerblichen Rechtsschutzes und des Presserechts
- **VARTA Microbattery GmbH** in wettbewerbsrechtlichen Angelegenheiten
- **VARTA Holding AG** in wettbewerbsrechtlichen und markenrechtlichen Angelegenheiten
- **Deutscher Verband der Spielwarenindustrie** in marken- und wettbewerbsrechtlichen Angelegenheiten
- **WMF AG** in markenrechtlichen Angelegenheiten

## PUBLIKATIONEN

- Chambers Global Practice Guide „Trade Marks“ (2021), Kapitel „Germany – Law and Practice“ (gemeinsam mit Steffen Henn, Anke Hofmann, Alexander Stolz)
- Die Entwicklung des Datenschutzrechts im zweiten Jahr der DSGVO (Teil II), Der Betrieb (DB) 2020, S. 1553–1562 (mit Simon Apel, Alexander Stolz und Malte Thiele).
- Die Entwicklung des Datenschutzrechts im zweiten Jahr der DSGVO (Teil I), DB 2020, S. 1498–1503 (mit Simon Apel, Alexander Stolz und Malte Thiele).
- Kap. 7.1: KI und Urheberrecht, in: Markus Kaulartz/Tom Braegelmann (Hrsg.) ,Rechtshandbuch Artificial Intelligence und Machine Learning, C.H. Beck, München 2020, S. 291–311 (gemeinsam mit Simon Apel).
- Kommentar zum Urteil des VG Saarlouis, vom 29. 10. 2019 – 1 K 732/19 (nicht rechtskräftig) - Nachweisbarkeit einer Einwilligung in Telefonwerbung (gemeinsam mit Serpil Dilbaz)
- Chambers Global Practice Guide „Trade Secrets“ (2020), Kapitel „Germany – Law and Practice“ (gemeinsam mit Simon Apel, Jonathan Drescher, Alexander Stolz)
- Chambers Global Practice Guide „Trade Marks“ (2020), Kapitel „Germany – Law and Practice“ (gemeinsam mit Steffen Henn, Anke Hofmann, Alexander Stolz)
- Ein Jahr DSGVO – Was bisher geschah, Kommunikation & Recht (K&R) 2019, S. 361–367 (zusammen mit Simon Apel, Alexander Stolz und Timo Bosman).

- Reverse Engineering bedroht unternehmerisches Know-how, PLATOW-Recht 17.4.2019 (gemeinsam mit Alexander Stolz).
- Chambers Global Practice Guide „Trade Marks“ (2019), Kapitel „Germany – Law and Practice“ (gemeinsam mit Steffen Henn, Anke Hofmann, Alexander Stolz)
- Neuordnung des Geschäftsgeheimnisschutzes in Deutschland, Gastbeitrag im Handelsblatt Rechtsboard vom 26.10.2018 (mit Alexander Stolz)
- Der Markenwert als Rechtfertigung für ein qualitativ-selektives Vertriebssystem: von „Coty“ zu „Forever Living“ – und noch etwas weiter? (gemeinsam mit Simon Apel WRP 9/2018)
- Chambers Global Practice Guide „Trade Marks“ (2018), Kapitel „Germany – Law and Practice“ (gemeinsam mit Steffen Henn, Anke Hofmann, Alexander Stolz)
- Anmerkung zu BGH, Urteil v. 9.11.2017 – I ZR 134/16 – Resistograph, MultiMedia und Recht (MMR) 2018, S. 309–310 (mit Simon Apel).
- Novelliertes Kaufrecht birgt Risiken für Hersteller, Gastbeitrag in: PLATOW Recht, Nr. 10 vom 24.1.2018, S. 8 (mit Alexander Stolz)
- "Zur rechtserhaltenden Benutzung einer Marke für Open Source Software", Wettbewerb in Recht und Praxis (WRP) 2017, S. 775 - 780 (gemeinsam mit Simon Apel).
- Chambers Global Practice Guide "Trade Marks" (2017), S.121 – 139 (gemeinsam mit Steffen Henn, Simon Apel, Anke Fuchs).
- "Patentrechtlicher Schutz indigenen Wissens", Mitteilungen der Deutschen Patentanwälte, Heft 8-9/2014
- Intellectual Property Protection in Germany and the EU in Asian Legal Business, Issue September 2011
- Schutzzumfang des Geschmacksmusters, Der IP Rechts-Berater, August 2011
- "Rechtsfragen des Cloud Computing", ZUM 2010, S. 281 ff.
- "Zwangslizenzen im Patentrecht - unter besonderer Berücksichtigung des kartellrechtlichen Zwangslizenzinwands im Patentverletzungsprozess", WRP - Wettbewerb in Recht und Praxis, 9/2009, S. 1062 (gemeinsam mit Sven Jacobs)
- "Das Verhältnis des Schutzes geschäftlicher Bezeichnungen nach § 15 MarkenG zum Namensschutz nach § 12 BGB", GRUR 2007, S. 1007
- "Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Verbesserung der Durchsetzung von Rechten des geistigen Eigentums", Co-Autorin Christina Nitsche, WRP - Wettbewerb in Recht und Praxis, 9/2007, S. 1047 ff.
- "Die Bewertung von Gewerblichen Schutzrechten und Urheberrechten für Zwecke der Schadensberechnung im Verletzungsfall", Co-Autorin Dr. Jutta Menninger, WRP - Wettbewerb in Recht und Praxis, 8/2007, S. 912 ff.
- Kommentierung der §§ 28, 30, 43, 51, 52, 93, 94 und des Ausnahmereiches Landwirtschaft zu Art. 81 EG im "Frankfurter Kommentar Kartellrecht", Köln
- "Der aktuelle Stand der geplanten europäischen Gesetzgebung zur Patentierbarkeit computerimplementierter Erfindungen", Mitteilungen der deutschen Patentanwälte, 2004, S. 1001 ff.
- "Die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes zu Internet-Domains", WRP - Wettbewerb in Recht und Praxis, 2/2002, S. 138 ff.
- "Die Benutzung fremder Marken im Rahmen von Werbevergleichen", MarkenR Heft 6/1999, S. 145 ff.
- "Die Rechtsposition des Modellherstellers gegenüber dem Hersteller des Vorbildes in Deutschland", WRP - Wettbewerb in Recht und Praxis, 10/1998, S. 937 ff.
- "zwilling.de"-Anmerkung zu den Entscheidungen des Landgericht Mannheim WRP 1998, S. 920 und Oberlandesgericht Karlsruhe, WRP - Wettbewerb in Recht und Praxis, 9/1998, S. 900 ff.", WRP 1998, S. 841 ff.
- "Die rechtsverletzende Benutzung im Markenrecht", Baden-Baden 1998
- "Das konkrete Wettbewerbsverhältnis - Entwicklung und Ausblick", WRP - Wettbewerb in Recht und Praxis, 10/1996, S. 997 ff.
- "Wegfall der Geschäftsgrundlage bei 'alten' Unterwerfungsverträgen in Folge des UWG-ÄndG 1994", WRP - Wettbewerb in Recht und Praxis, 1995, 12/95, S. 1023 ff.

## SONSTIGES

- Mitglied DGRI (Deutsche Gesellschaft für Recht und Informatik e.V.)
- Lehrbeauftragter an der Universität Heidelberg
- Mitglied des Vorstandes des IZG - Interdisziplinäres Zentrum für Geistiges Eigentum an der Universität Mannheim e.V.
- Mitglied des Prüfungsausschusses der Rechtsanwaltskammern Karlsruhe, Tübingen und Freiburg für den Titel "Fachanwalt für Gewerblichen Rechtsschutz"
- Mitglied Deutsche Vereinigung für Gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht (GRUR)
- Mitglied European Patent Lawyers Association (EPLAW)
- Mitglied Studienvereinigung Kartellrecht
- Mitglied Institut für Energierecht e.V.
- Mitglied Deutsch-Amerikanische Juristen-Vereinigung

- Mitglied Deutsch-Kanadische Juristen-Vereinigung
- Mitglied Deutscher Anwaltsverein

## SPRACHEN

- Deutsch
- Englisch