



Dr. Thomas Nägele

Thomas Nägele (partner) practices in the areas of intellectual property and information technology law as well as in the area of data protection law. Thomas Nägele is certified expert for intellectual property law and therefore covers all relevant areas of IP and IT. He is author of numerous publications in his respective area. Thomas is ranked as a highly recommended leading lawyer by Chambers Europe.

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)

Bar Admission: 1997

Fields of Expertise

Intellectual Property
Litigation & Arbitration
Startups / Venture Capital

Education

Ruprecht-Karls-University, Heidelberg (Dr. jur.)

Certified Expert Attorney for Intellectual Property Law





ADDRESS

Dr. Thomas Nägele

E-MAIL Thomas.Naegele@sza.de

Mannheim

SZA Schilling, Zutt & Anschütz Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
Otto-Beck-Straße 11
68165 Mannheim
PHONE +49 621 4257 222
FAX +49 621 4257 286

MATTERS

- Abbott GmbH & Co. KG in licensing litigation
- Alpiq Anlagentechnik GmbH in competition law and trademark law matters
- Alstria Office REIT AG in litigation concerning corporate names
- Areva NP GmbH in patent litigation
- Artega Automobil GmbH & Co. KG in trademark law and competition law matter
- Babcock Borsig Power Services in trademark law matters
- Bibliographisches Institut & F.A. Brockhaus AG on the sale of its Lexika business Bertelsmann
- Bilfinger SE in trademark law matters
- Chee Siang Sewing Machine Ltd. on the acquisition and licensing of Know-How
- Contrac GmbH in trademark law matters
- CREATON AG in patent law matters
- DKMS – Deutsche Knochenmarkspenderdatei gGmbH in IT law matter
- EMV Gießler Group und EMV Elements Deutschland GmbH in patent litigation
- Flir Systems GmbH in trademark law matter
- Fuchs Petrolub-Gruppe in intellectual property law and press law matters
- Gazit Germany Beteiligungs GmbH & Co. KG in a dispute concerning a software agreement
- GEFA Leasing GmbH in a dispute concerning software copyright law
- Gehr Kunststoffwerke GmbH in various copyright, trademark and competition matters and arrangement of cooperation treaties
- Gemeinnützige Hertie-Stiftung concerning outsourcing of IT and data protection matters
- HRG Hogg Robinson GmbH & Co. KG in competition law and copyright law matters
-

- IBI Group in trademark law matters
- Loewe AG in copyright law and design patent law matters
- Mayne Pharma plc, der EAB Enzym Arzneimittel GmbH und MUCOS Pharma GmbH & Co. KG on licensing projects in connection with the possible acquisition of pharmacological product licences as well as conclusion of domestic and foreign distribution agreements
- Motorland GmbH in competition law disputes
- Nolte SE in trademark law matters
- Nussbaum Medien St. Leon-Rot GmbH & Co. KG in various legal matters, including competition law
- Rudolf Ohlinger GmbH & Co. KG in various trademark law, patent law and distribution law matters
- PAIDI Möbel GmbH regarding arrangement of distribution systems and competition law matters
- Renolit SE in patent law, trademark law and competition law matters and arrangement of licence, cooperation and distribution agreements
- RKW SE regarding arrangement of cooperation and distribution agreements and various patent law and trademark law matters
- S.A.G. Solarstrom AG in distribution law matters
- Sander- und Pohl-Familien regarding intellectual property law and various transactions
- s.a.x. Software GmbH in competition law and software law/copyright law disputes
- Hans Segmüller Polsterfabrik GmbH & Co. KG regarding arrangement of distribution systems
- Soudal N.V. in competition law disputes
- Alfred Sternjakob GmbH & Co. KG (manufacturer of luggage and backpacks under the famous trademarks »SCOUT« und »4YOU«) in numerous matters concerning patent law, utility model litigation, trademark law, competition law and copyright law
- Storch Profiwerkzeuge und Malergeräte GmbH in patent law dispute
- Supremo Shoes + Boots Handels GmbH in trademark law matter
- Sweet Tec GmbH in various patent law, trademark law, competition law and food regulatory law matters
- ThermoFisher Scientific regarding research and development projects
- Time Warner Inc. in licence litigation matters
- Togonal Werk AG in trademark law matters
- Trumpler GmbH & Co. KG regarding arrangement of distribution agreements, in trademark and competition law matters
- Advice on insolvency administrator of UN Congress Center Bonn (UNCCB) regarding competition law and copyright law matter
- Vapiano SE regarding intellectual property and press law matters
- VARTA Microbattery GmbH regarding competition law matters
- VARTA Holding AG regarding competition law and trademark law matters
- Deutscher Verband der Spielwarenindustrie regarding trademark law and competition law matters
- WMF AG in trademark law matters

PUBLICATIONS

- Chambers Global Practice Guide „Trade Marks“ (2022), Kapitel „Germany – Law and Practice“ and „Germany – Trends and Developments“ (with Steffen Henn, Anke Hofmann, Serpil Dilbaz)
- Die Entwicklung des Datenschutzrechts im dritten Jahr der DSGVO (Teil 1), Der Betrieb (DB) 2021, p. 1928–1939 (with Simon Apel, Alexander Stolz und Thomas Pohl).
- Die Entwicklung des Datenschutzrechts im dritten Jahr der DSGVO (Teil 2), DB 2021, p. 1998–2009 (with Simon Apel, Alexander Stolz und Thomas Pohl).
- Chambers Global Practice Guide „Trade Secrets“ (2021), Kapitel „Germany – Law and Practice“ and “Germany – Trends and Developments” (with Simon Apel, Jonathan Drescher, Alexander Stolz)
- Chambers Global Practice Guide „Trade Marks“ (2021), Kapitel „Germany – Law and Practice“ (with Steffen Henn, Anke Hofmann, Alexander Stolz)
- Die Entwicklung des Datenschutzrechts im zweiten Jahr der DSGVO (Teil II), Der Betrieb (DB) 2020, p. 1553–1562 (with Simon Apel, Alexander Stolz und Malte Thiele).
- Die Entwicklung des Datenschutzrechts im zweiten Jahr der DSGVO (Teil I), DB 2020, p. 1498–1503 (with 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, p. 291–311 (with Simon Apel).
- Kommentar zum Urteil des VG Saarlouis, vom 29. 10. 2019 – 1 K 732/19 (nicht rechtskräftig) - Nachweisbarkeit einer Einwilligung in Telefonwerbung (with Serpil Dilbaz)
- Chambers Global Practice Guide „Trade Secrets“ (2020), Kapitel „Germany – Law and Practice“ and “Germany – Trends and Developments” (with Simon Apel, Jonathan Drescher, Alexander Stolz)
- Chambers Global Practice Guide „Trade Marks“ (2020), Kapitel „Germany – Law and Practice“ (with Steffen

Henn, Anke Hofmann, Alexander Stolz)

- Ein Jahr DSGVO – Was bisher geschah, Kommunikation & Recht (K&R) 2019, S. 361–367 (with Simon Apel, Alexander Stolz und Timo Bosman).
- Reverse Engineering bedroht unternehmerisches Know-how, PLATOW-Recht 17.4.2019 (with Alexander Stolz).
- Chambers Global Practice Guide „Trade Marks“ (2019), Kapitel „Germany – Law and Practice“ (with Steffen Henn, Anke Hofmann, Alexander Stolz)
- Neuordnung des Geschäftsgeheimnisschutzes in Deutschland, Gastbeitrag im Handelsblatt Rechtsboard vom 26.10.2018 (with Alexander Stolz)
- Der Markenwert als Rechtfertigung für ein qualitativ-selektives Vertriebssystem: von „Coty“ zu „Forever Living“ – und noch etwas weiter? (with Simon Apel WRP 9/2018)
- Chambers Global Practice Guide „Trade Marks“ (2018), Kapitel „Germany – Law and Practice“ (with Dr. Steffen Henn, Dr. Anke Hofmann, Alexander Stolz)
- Commentary on BGH, verdict of 9 November 2017 – I ZR 134/16 – Resistograph, MMR 2018, p. 309–310 (with Simon Apel)
- Novelliertes Kaufrecht birgt Risiken für Hersteller, Gastbeitrag in: PLATOW Recht, Nr. 10 vom 24.1.2018, p. 8 (with Alexander Stolz)
- "Zur rechtserhaltenden Benutzung einer Marke für Open Source Software", Wettbewerb in Recht und Praxis (WRP) 2017, p. 775 - 780 (with Simon Apel)
- Chambers Global Practice Guide "Trade Marks" (2017), p.121 – 139 (with Steffen Henn, Simon Apel, Anke Fuchs)
- "Patentrechtlicher Schutz indigenen Wissens", Mitteilungen der Deutschen Patentanwälte, 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, p. 281 et seq.
- "Zwangslizenzen im Patentrecht - unter besonderer Berücksichtigung des kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwands im Patentverletzungsprozess", WRP - Wettbewerb in Recht und Praxis, 9/2009, p. 1062 (with Sven Jacobs)
- "Das Verhältnis des Schutzes geschäftlicher Bezeichnungen nach § 15 MarkenG zum Namensschutz nach § 12 BGB", GRUR 2007, p. 1007
- "Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Verbesserung der Durchsetzung von Rechten des geistigen Eigentums", co-author Christina Nitsche, WRP - Wettbewerb in Recht und Praxis, 9/2007, p. 1047 et seq.
- "Die Bewertung von Gewerblichen Schutzrechten und Urheberrechten für Zwecke der Schadensberechnung im Verletzungsfall", co-author Dr. Jutta Menninger, WRP - Wettbewerb in Recht und Praxis, 8/2007, p. 912 et seq.
- Commentary on Sec. 28, 30, 43, 51, 52, 93, 94 and the special area agriculture on Art. 81 EG in "Frankfurter Kommentar Kartellrecht", Köln
- "Der aktuelle Stand der geplanten europäischen Gesetzgebung zur Patentierbarkeit computerimplementierter Erfindungen", Mitteilungen der deutschen Patentanwälte, 2004, p. 1001 et seq.
- "Die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes zu Internet-Domains", WRP - Wettbewerb in Recht und Praxis, 2/2002, p. 138 et seq.
- "Die Benutzung fremder Marken im Rahmen von Werbevergleichen", MarkenR Issue 6/1999, p. 145 et seq.
- "Die Rechtsposition des Modellherstellers gegenüber über dem Hersteller des Vorbildes in Deutschland", WRP - Wettbewerb in Recht und Praxis, 10/1998, p. 937 et seq.
- "zwilling.de"-notes on the decision of the Landgericht Mannheim WRP 1998, p. 920 and Oberlandesgericht Karlsruhe, WRP - Wettbewerb in Recht und Praxis, 9/1998, p. 900 ff.", WRP 1998, p. 841 et seq.
- "Die rechtsverletzende Benutzung im Markenrecht", Baden-Baden, 1998
- "Das konkrete Wettbewerbsverhältnis - Entwicklung und Ausblick", WRP - Wettbewerb in Recht und Praxis, 10/1996, p. 997 et seq.
- "Wegfall der Geschäftsgrundlage bei 'alten' Unterwerfungsverträgen in Folge des UWG-ÄndG 1994", WRP - Wettbewerb in Recht und Praxis, 12/95, p. 1023 et seq.

MISCELLANEOUS

- Member of DGRI (Deutsche Gesellschaft für Recht und Informatik e.V.)
- Lecturer at the University of Heidelberg
- Member of the executive committee of IZG - Interdisziplinäres Zentrum für Geistiges Eigentum (Interdisciplinary Center for Intellectual Property) an der Universität Mannheim e.V.
- Member of the examination committee of the Bar Associations of Karlsruhe, Tübingen and Freiburg for the title "Certified Expert Attorney for Intellectual Property Law"
- German Association for the Protection of Intellectual Property (GRUR)
- European Patent Lawyers Association (EPLA)
- Study Group Antitrust Law

- Institute for Energy Law (Institut für Energierecht e.V.)
- German American Lawyers' Association
- German Canadian Lawyers' Association
- German Bar Association

LANGUAGES

- German
- English