

PATENTRECHT, 4. Termin

1. Aufgabe

Sehr geehrter Herr Patentanwalt,

am letzten Dienstag wurde uns von unserer Patentüberwachung ein deutsches Patent eines Mitbewerbers zur Kenntnis gebracht, das anscheinend direkt ohne vorherige Offenlegung zur Erteilung gelangte und bei dem die Einspruchsfrist schon letzten Donnerstag ablief.

Da das Patent unsere Interessen stark berührt, haben wir umgehend Einspruch eingelegt. Aufgrund der Patenterteilung ohne vorausgehende Veröffentlichung der Anmeldung hatten wir aber noch kein relevantes Material für den Einspruch ermitteln können. Wir haben den Einspruch daher damit begründet, daß die Patentansprüche uneinheitlich wären. Wir sind uns ziemlich sicher, daß dieses Argument Erfolg haben wird, da uns kürzlich eine Anmeldung mit sehr ähnlichen Ansprüchen vom Prüfer wegen Uneinheitlichkeit zurückgewiesen worden ist.

Um auch noch etwas zur Patentfähigkeit zu sagen, haben wir außerdem ganz allgemein offenkundige Vorbenutzung behauptet. Wir hoffen, daß wir in den nächsten Monaten auch noch tatsächlich irgendeinen Fall offenkundiger Vorbenutzung nachweisen können.

Nachdem wir den Einspruch am letzten Tag der Einspruchsfrist noch beim Patentamt einwerfen konnten, sind uns jetzt aber Zweifel gekommen, ob unser Einspruch zulässig war. Wir haben uns nämlich den neuesten Kommentar zum Patentgesetz von Schulte (5. Auflage) besorgt, und dort plötzlich etwas von einer Einspruchsgebühr gelesen. Da wir keine derartige Gebühr gezahlt haben, machen wir uns jetzt Sorgen.

Außerdem haben wir in der Eile vergessen anzugeben, daß wir den Einspruch im Namen unserer Firma einlegen. Wir haben aber im Zusammenhang mit der Unterzeichnung des Einspruchsschriftsatzes die Nummer unserer bei DPA hinterlegten allgemeinen Vollmacht angegeben. Wir hoffen, daß das genügt hat.

Bitte teilen Sie uns mit, ob Sie im Hinblick auf die Zulässigkeit unseres Einspruchs Bedenken haben.

PATENTRECHT, 4. Termin

2. Aufgabe

Sehr geehrter Herr Patentanwalt,

wir haben eine Frage:

Vor einiger Zeit haben wir gegen ein deutsches Patent Einspruch eingelegt, den wir mit der Nichtausführbarkeit der Lehre des Patents begründet hatten.

Außer uns war noch ein weiterer Einsprechender am Verfahren beteiligt.

Vor einem Vierteljahr erhielten wir den Beschluß des Deutschen Patentamts mit der Entscheidung über die Einsprüche zuge stellt, die uns einerseits freute, weil das Patent widerrufen wurde, mit der wir aber andererseits nicht einverstanden sind, weil unser Einspruch in der Entscheidung als unzulässig bezeichnet wurde.

Aufgrund der aber an sich im Ergebnis für uns positiven Entscheidung haben wir keine weiteren Schritte unternommen.

Wie wir jetzt erfahren haben, hat die Patentinhaberin gegen die Entscheidung des Deutschen Patentamts Beschwerde eingelegt. Da wir befürchten, daß die weitere Einsprechende sich vielleicht mit der Patentinhaberin einigt und aus dem Beschwerdeverfahren aussteigt, halten wir es für erforderlich, uns aktiv am Beschwerdeverfahren zu beteiligen.

Wir haben daher vor kurzem in einer Eingabe an das Bundespatentgericht die Zurückweisung der Beschwerde beantragt, darauf hingewiesen, daß wir uns demnächst zu der Beschwerde äußern werden, und haben außerdem Antrag auf mündliche Verhandlung gestellt.

Zu unserer unangenehmen Überraschung wurde uns vom Bundespatentgericht jetzt mitgeteilt, daß wir nicht berechtigt sind, Anträge zu stellen, da wir am Beschwerdeverfahren bisher nicht beteiligt seien.

Haben wir einen Fehler gemacht? Und was hätten wir tun können, damit das Beschwerdeverfahren nicht ohne uns weitergeführt wird? Und können wir noch erreichen, daß wir am Beschwerdeverfahren beteiligt sind?

PATENTRECHT, 4. Termin

3. Aufgabe

Sehr geehrter Herr Patentanwalt,

auf einem Treffen unseres Berufsverbandes erzählte ein Fachkollege von einem Patentstreit, der mir so bizarr und unverständlich erscheint, daß ich Sie um ein paar erklärende Worte bitten möchte:

Der Kollege erzählte, daß seine Firma kürzlich Ärger im Zusammenhang mit einem eigenen Patent hatte, weil ein Entwicklungsingenieur, mit dem die Firma gelegentlich zusammenarbeitet, der Meinung ist, daß die Firma die Erfindung bei ihm gestohlen hat.

Der Ingenieur hat anscheinend rechtliche Auseinandersetzungen größeren Ausmaßes entfesselt, und zwar, wenn ich das richtig verstanden haben, einmal in Form einer Klage vor dem Landgericht und zum anderen in Form eines Einspruchs gegen das Patent der Firma meines Kollegen beim DPA. Der Einspruch wurde nur darauf gestützt, daß das Patent der Patentinhaberin nicht zusteht. Ist ein solches Vorgehen überhaupt möglich, oder habe ich da etwas mißverstanden?

Da der Patentinhaberin inzwischen Stand der Technik bekanntgeworden war, der das Patent als wertlos erscheinen ließ, hat sie zur Beendigung rechtlicher Auseinandersetzungen, an denen sie kein Interesse mehr hatte, im Rahmen der Verfahrens vor dem Landgericht ihr Patent auf den als Kläger auftretenden Ingenieur übertragen. Das Patentamt hat das Patent auf den Ingenieur umgeschrieben.

Da das Patent jetzt demjenigen gehört, der Einspruch eingelegt hatte, ging die ursprüngliche Patentinhaberin davon aus, daß sich das Einspruchsverfahren wohl erledigt hat. Sie hat aber selbst dem DPA noch das Material genannt, das ihrer Meinung nach das strittige Patent vollkommen vorwegnimmt.

Wie mein Kollege berichtete, soll sich jedoch trotz der genannten Umstände das Einspruchsverfahren immer noch hinziehen. Welche Gründe könnte es dafür geben? Hat das Deutsche Patentamt vielleicht das als neuheitsschädlich angeführte Material aufgegriffen und führt jetzt mit dem neuen Patentinhaber eine Auseinandersetzung um die Patentfähigkeit seines Patents?

PATENTRECHT, 4. Termin

4. Aufgabe

Sehr geehrter Herr Patentanwalt,

wir überwachen seit langem eine Patentanmeldung und das daraus hervorgegangene Patent eines Mitbewerbers, haben aber keinen Einspruch eingelegt.

Als die Entscheidung über die Einlegung eines Einspruchs anstand, hatten wir Sie gebeten, ein Gutachten darüber zu erstellen, ob das von uns vertriebene Produkt unter die erteilten Patentansprüche fällt, was Sie klar verneinen konnten. Daraufhin bestand bei uns kein Interesse an einem Widerruf des fraglichen Patents mehr.

Eine dritte Firma hat jedoch Einspruch eingelegt. Da wir unser Produkt jetzt etwas modifizieren wollen, haben wir uns nach dem Stand des Einspruchsverfahrens erkundigt und dabei eine unangenehme Feststellung machen müssen, die uns völlig unverständlich ist.

Wir wurden informiert, daß das Patent inzwischen geteilt wurde, und daß in einem abgetrennten Teil auf einmal Patentansprüche aufgestellt wurden, die mit den Ansprüchen im ursprünglich erteilten Patent nichts mehr zu tun haben und unser Produkt voll treffen. Die Passagen, auf die sich die Ansprüche des abgetrennten Teils stützen, kennen wir zwar aus der veröffentlichten Patentanmeldung, sie waren jedoch aus der Beschreibung gestrichen worden, bevor das o.g. Patent erteilt wurde. Wie ist so etwas möglich?

Im Hinblick auf den abgetrennten Teil ist unsere Interessenlage eine ganz andere als im Falle des ursprünglichen Patents. Können wir jetzt noch einen Einspruch einlegen? Oder gibt es gegen den durch Teilung des Patents entstandenen Teil kein Einspruchsverfahren?

5. Aufgabe

Sehr geehrter Herr Patentanwalt,
wir haben ein unangenehmes Problem:

Während des Prüfungsverfahrens einer unserer Patentanmeldungen, die ein mehrstufiges Herstellungsverfahren für ein neuartiges Polymeres betrifft, war einem unserer Mitarbeiter die Idee gekommen, die Patentansprüche dadurch "zu verbessern", daß er in den Anspruch 1 Parameter einfügte, die er auf komplizierte Weise aus Angaben in der ursprünglichen Beschreibung errechnete.

Der Prüfer des Patentamts hat die vorgeschlagenen Änderungen ohne weiteres akzeptiert und das Patent mit den gemäß Vorschlag ergänzten Ansprüchen erteilt.

Gegen das Patent wurde Einspruch eingelegt, und die Einsprechende macht jetzt unter anderem geltend, daß die in den Anspruch 1 eingefügten Parameter sich nicht aus den ursprünglichen Unterlagen herleiten lassen.

Wir haben versucht, die Berechnungen unseres Mitarbeiters nachzuvollziehen, um zu belegen, daß die Parameter wenigstens indirekt in den ursprünglichen Anmeldungsunterlagen offenbart waren, haben aber leider feststellen müssen, daß die Berechnungen unseres Mitarbeiters grundfalsch waren. Außerdem sind wir der Meinung, daß die Einfügung der Parameter unnötig war - wenn unser Verfahren durch eine Hauptanspruch beschrieben würde, bei dem die leidigen Parameter überhaupt fehlten, würde unsere Erfindung adäquat beschrieben, und wir hätten wohl auch bezüglich Neuheit und Erfindungshöhe keinerlei Probleme.

Können wir unser Patent retten? Und wenn ja, wie? Können sich die falschen Parameter auf den Schutzbereich unseres Patents auswirken?

PATENTRECHT, 4. Termin

6. Aufgabe

Sehr geehrter Herr Patentanwalt,

wir möchten Sie in einer Angelegenheit einschalten, die rechtlich so kompliziert geworden ist, daß wir das Verfahren ohne anwaltlichen Beistand nicht mehr allein fortsetzen möchten:

Wir sind Inhaber eines vor etwas mehr als einem Jahr erteilten Patents, das Auto-Reparaturlacke betrifft, die mit Hilfe eines speziellen umweltfreundlichen Treibmittels versprüht werden.

Gegen unser Patent hat die Firma CBTG AG Einspruch eingelegt, auf den wir eine Erwiderung eingereicht haben. Wir haben gute Argumente für die Patentfähigkeit unserer Ansprüche vorgebracht, und auch mit der Einsprechenden direkt Kontakt aufgenommen. Da wir an sich gute geschäftliche Beziehungen unterhalten und die Bedenken der Einsprechenden zerstreuen konnten, daß wir sie mit unserem Patent behindern könnten, hat die Einsprechende den Einspruch bereits vor 6 Wochen zurückgezogen, und wir erwarten nunmehr die Entscheidung des Deutschen Patentamts über die Aufrechterhaltung unseres Patents.

Leider hat sich jedoch eine Komplikation ergeben: Wie wir soeben erfahren haben, wurde von unserer direkten Konkurrentin XX, mit der es ständig rechtliche Reibereien gibt, beim Landgericht M. eine Klage eingereicht, mit der die Feststellung begehrt wird, daß ein bestimmtes Produkt unsere Konkurrentin unser Patent nicht verletzt. Außerdem erhielten wir vom Deutschen Patentamt die Nachricht, daß unsere Konkurrentin vorige Woche unter Hinweis auf die genannten Feststellungsklage den Beitritt zu dem Einspruchsverfahren erklärt hat.

Geht das denn überhaupt, insbesondere im Hinblick darauf, daß der Einspruch schon vor 6 Wochen zurückgezogen wurde?

Vielleicht interessiert sie auch noch die Vorgeschichte dieser Beitrittserklärung:

Auf einer Messe haben wir vor etwa 3 Monaten unsere neuen Lacksprühdosen, die auf unserem o.g. Patent beruhen, vorgestellt. Noch während der Messe erschienen auf dem Stand unserer Konkurrentin ebenfalls neue Sprühdosen, die mit der Verwendung eines umweltfreundlichen Treibmittels warben. Es gelang uns, eine solche Dose in die Hände zu bekommen, und wir stellten fest, daß diese nur eine Atrappe war und gar kein Produkt enthielt, bei dem irgendein umweltfreundliches Treibmittel verwendet wurde.

Unser Geschäftsführer schrieb daraufhin "persönlich und vertraulich" an die Geschäftsleitung unserer Konkurrentin, und in seinem ansonsten andere Vorgänge betreffenden Schreiben findet sich folgender Absatz:

"Unser neues umweltfreundliches Produkt muß Sie empfindlich getroffen haben. Wir erachten es jedenfalls als irreführend und wettbewerbswidrig, daß Sie für Ihren sog. "Clarke-Lack" im Schnellverfahren ebenfalls die Präsentation eines neuen umweltfreundlichen Lacks organisiert haben, obwohl Sie bis auf weiteres gar nicht in der Lage sind, diesen zu liefern. Weshalb unternehmen Sie solche Vorstöße? Ferner möchten wir Sie rechtzeitig darauf hinweisen, daß wir einen Verstoß gegen unsere Patentrechte keinesfalls dulden können. Aus diesem Grund möchten wir Sie - um künftige Auseinandersetzungen in dieser Angelegenheit zu vermeiden - ersuchen, von der Vermarktung eines Lacks mit einem umweltfreundlichen Treibmittel abzusehen."

Bei der Einreichung ihrer Feststellungsklage hat unsere Konkurrentin ausschließlich auf diesen Absatz des eben zitierten Schreibens Bezug genommen.

Unsere Fragen sind,

ob und, wenn ja, anhand welcher Kriterien das Patentamt das Beitrittsgesuch prüft,

ob wir nun damit rechnen müssen, daß wir unser Patent in einem Einspruchs- und Beschwerdeverfahren noch sachlich gegen unsere Konkurrentin verteidigen müssen,

und welchen Einfluß das Verfahren vor dem Landgericht auf das Einspruchsverfahren haben kann.

Für alle sonstigen verfahrensrechtlichen Hinweise wären wir dankbar.

PATENTRECHT, 4. Termin

7. Aufgabe

Sehr geehrter Herr Patentanwalt,

wir hatten Sie kürzlich (vgl. 6. Aufgabe) in einer Angelegenheit um Rat gefragt, die den Beitritt unserer Hauptkonkurrentin zu einem eingeleiteten Einspruchsverfahren gegen eines unserer Patente betraf.

Wie Sie sicher wissen, hat das Deutsche Patentamt kürzlich entschieden, daß - nach der Zurückziehung des einzigen innerhalb der Einspruchsfrist eingelegten Einspruchs - unser Patent aufrechterhalten wird. Gleichzeitig wurde das Beitrittsgesuch unserer Konkurrentin zum Einspruchsverfahren als unzulässig verworfen.

Unsere Konkurrentin hat gegen die Entscheidung des Deutschen Patentamts Beschwerde eingelegt. Eine Entscheidung über die Beschwerde ist noch nicht ergangen. Jetzt hat sich eine neuerliche Komplikation ergeben:

Nachdem unser Patent aufrechterhalten worden war und unser Konkurrent nunmehr kürzlich tatsächlich einen "Clarke-Lack" mit einem umweltfreundlichen Treibmittel in den Handel gebracht hat, der unserer Auffassung nach unser Patent verletzt, haben wir unsere Konkurrentin nunmehr förmlich aufgefordert, diese Verletzung unseres Patents zu unterlassen.

Unsere Konkurrentin hat sich leider unserer Aufforderung nicht gebeugt, sondern hat umgehend eine weitere Feststellungsklage eingereicht, mit der sie die Feststellung anstrebt, daß ihr "Clarke-Lack"-Produkt unser Patent nicht verletzt. Gleichzeitig hat Sie wiederum - unter Hinweis auf die neue Feststellungsklage - den Beitritt zu dem o.g. Einspruchsverfahren erklärt.

Unsere Frage betrifft diese letztgenannte Beitrittserklärung:

Kann man denn generell überhaupt einem Einspruchs-Beschwerdeverfahren beitreten, in dem es um die Zulässigkeit des einzigen Einspruchs geht?

Und kann das unsere Konkurrentin im vorliegenden Falle, in dem nur noch ihre eigene Beschwerde gegen die Zurückweisung ihres ursprünglichen ersten Beitrittsgesuchs als unzulässig anhängig ist?

PATENTRECHT, 4. Termin

8. Aufgabe

Sehr geehrter Herr Patentanwalt,

wir haben Ihnen schon viele Fragen stellen müssen, die Beitritte zu schwebenden Einspruchsverfahren vor dem Deutschen Patentamt betreffen - und wir dachten schon, daß wir nun alles wüßten.

Jetzt hat sich für uns jedoch ein neues Problem ergeben, und wir müssen schon wieder um Ihren Rat fragen:

Am Montag haben wir auf einer Fachmesse unserer Branche u.a. ein einfaches schablonenartiges Gerät ausgestellt, mit dem man den Lack um Autoscheinwerfer herum leichter ausbessern kann, ohne die Scheinwerfer zu beschmutzen.

Zu unserer unangenehmen Überraschung erwirkte ein ebenfalls auf dieser Ausstellung vertretener Mitbewerber gegen uns eine nur für die Messezeit wirksame einstweilige Verfügung wegen Patentverletzung, und tatsächlich zeigt sein - uns bisher unbekanntes - Patent unser Gerät in praktisch identischer Form.

Wir meinen, Stand der Technik zu kennen, der klar gegen die Rechtsbeständigkeit des fraglichen Patents spricht, und vor allem haben wir selbst unser Gerät offenkundig vorbenutzt. Beim DPA haben wir nun in Erfahrung bringen können, daß sich das fragliche Patent noch in einem Einspruchsverfahren befindet.

Wir befürchten, daß uns unser Mitbewerber mit seinem Patent dauernde Schwierigkeiten machen wird und möchten daher etwas unternehmen.

Wir müßten diesem Einspruchsverfahren doch - unter Hinweis auf die einstweilige Verfügung - beitreten können und damit dieses störende Patent aus der Welt schaffen können? Sollte das nicht möglich sein, möchten wir umgehend Nichtigkeitsklage erheben.

Bitte teilen Sie uns mit, was wir unternehmen können.

PATENTRECHT, 4. Termin

9. Aufgabe

Sehr geehrter Herr Patentanwalt,

wir nehmen mit Freude zur Kenntnis, daß das Bundespatentgericht nunmehr endlich einen Termin für die beantragte mündliche Verhandlung im Einspruchs-Beschwerdeverfahren gegen unser Patent anberaumt hat.

Die Einsprechende stützt ihren Einspruch bekanntlich nur auf eine einzige Entgegenhaltung, und um diese Entgegenhaltung ging es seinerseits bereits im Erteilungsverfahren, bei dem wir erst in der Beschwerde vor dem gleichen Senat des Bundespatentgerichts, bei dem jetzt wieder eine mündliche Verhandlung stattfinden soll, erfolgreich waren.

Da der Senat die Frage der Patentfähigkeit unserer Ansprüche im Hinblick auf die fragliche Entgegenhaltung wohl kaum anders beurteilen darf als seinerzeit im Anmelderbeschwerdeverfahren, gehen wir davon aus, daß unser Patent bestätigt wird. Wir bitten Sie daher, nunmehr so schnell wie möglich Klage gegen unseren Konkurrenten XX wegen Verletzung unseres o.g. Patents zu erheben.

PATENTRECHT, 4. Termin

10. Aufgabe

Sehr geehrter Herr Patentanwalt,

wir wissen, daß gegen ein Patent eines unserer Mitbewerber Nichtigkeitsklage erhoben wurde, die zu einer Beschränkung des Patents geführt hat.

Das Patent in seiner beschränkten Fassung liegt uns vor. Wir sind nunmehr aber daran interessiert, genauere Informationen zu erhalten, aufgrund welcher Argumente das Patent teilweise für nichtig erklärt wurde. Gleichzeitig möchten wir vermeiden, daß unser Mitbewerber davon erfährt, daß wir uns für den vorliegenden Fall interessieren.

Wir bitten Sie daher, im eigenen Namen Einsicht in die Patentakten des fraglichen Patents zu beantragen, die je wohl auch eine Kopie des Nichtigkeitsurteils enthalten müßten.

Sollte die Patentakte keine Kopie des Nichtigkeitsurteils enthalten, bitten wir Sie, ebenfalls im eigenen Namen Einsicht in die Akten des Nichtigkeitsverfahrens beim Bundespatentgericht zu beantragen.

Ihrem Bericht mit einer Kopie des Nichtigkeitsurteils sehen wir in Kürze entgegen.