

Regionale Arbeitsgemeinschaft der Patentanwaltskandidaten

6. Termin (1. Jahr): Dezember

Thema: Patentgesetz VI

1. Aufgabe

Moneta Sancta Devotionalien GmbH & Co. KG
Stuttgart

15.05.1995

Sehr geehrter Herr Patentanwalt,

in unserem Unternehmen ist vor geraumer Zeit im Rahmen des allgemeinen Trends zur Computerisierung ein elektronischer Rosenkranz entwickelt worden. Wir haben diese Erfindung am 10.03.92 beim Deutschen Patentamt zum Patent angemeldet. Die Anmeldung wurde am 10.09.93 offengelegt. Obwohl es mit dem Prüfer einigen Ärger gab, weil unsere Erfindung angeblich "sittenwidrig" war, wurde das Patent dann doch erteilt, nachdem wir auf einen Unteranspruch, betreffend eine Beichtautomatik, verzichtet hatten. Die Patenterteilung wurde am 25.05.94 veröffentlicht.

Unmittelbar nach der Offenlegung hat unser schärfster Wettbewerber, die HADES GmbH das Gerät abgekupfert. Die HADES GmbH hat sich über einen Hersteller in Taiwan und einen (uns leider namentlich nicht bekannten) Importeur eine große Menge dieser Gegenstände herstellen lassen und hat uns durch aggressive Vermarktung das Weihnachtsgeschäft 1993 verdorben. Der damals für uns tätige Patentanwalt hat uns seinerzeit davon abgeraten, gegen die HADES GmbH eine einstweilige Verfügung zu beantragen. Erst im Juli 1994 hat sich der Patentanwalt dazu durchgerungen, der HADES GmbH einen bösen Brief zu schreiben. Seither hat sich aber nichts getan, weil die Gegenseite nur ausweichend antwortet.

Über einen inoffiziellen Kanal haben wir erfahren, daß die HADES GmbH vor kurzem eine große Lieferung aus Taiwan erhalten hat und sich diese noch im Lager befindet. Eine weitere größere Menge befindet sich derzeit auf dem Schiffswege nach Deutschland.

Da wir die Hinhaltetaktik der HADES GmbH ebenso leid sind wie die mangelnde Entschlossenheit Ihres Kollegen, bitten wir Sie, uns darüber aufzuklären, welche Rechte wir aus unserem Patent gegen die HADES GmbH haben und wie wir diese Rechte ggf. durchsetzen können.

Mit freundlichen Grüßen

Moneta Sancta Devotionalien GmbH & Co. KG

2. Aufgabe

Immitator KG
Stuttgart

15.05.1995

Sehr geehrter Herr Patentanwalt,

unser Unternehmen ist in der Autozubehörbranche tätig. Unsere Geschäftsidee besteht darin, im Trend liegende Ideen aufzugreifen und dann gewinnträchtig zu vermarkten.

Unser Geschäftsführer, Herr Klauberger, hatte im Jahre 1990 anlässlich der Fachmesse MANTA '90 in Bochum ein längeres Fachgespräch mit Herrn Biedermann von der Biedermann OHG. In vorgerückter Stunde erzählte Herr Biedermann Herrn Klauberger von einer neuen Entwicklung seines Hauses, nämlich einem von außen verstellbaren Innenspiegel.

Herr Klauberger fand diese Idee großartig und wir haben sogleich damit begonnen, einen entsprechenden Artikel zu entwerfen, produzieren zu lassen und zu verkaufen. Leider hatten wir dabei übersehen, daß die Biedermann OGH diesen Gegenstand vor dem fraglichen Gespräch bereits zum Patent und gleichzeitig auch zum Gebrauchsmuster angemeldet hatte. Wir sind daher sofort abgemahnt worden, als unsere Spiegel am Markt erschienen.

Da wir keine Lust hatten, auf dieses einträgliche Geschäft zu verzichten, haben wir uns gegen die Ansprüche der Biedermann OHG zur Wehr gesetzt. Wir haben gegen das mittlerweile erteilte Patent Einspruch erhoben und gegen das eingetragene Gebrauchsmuster einen Löschungsantrag gestellt. In beiden Verfahren hatten wir erstklassiges Material zur Verfügung und waren absolut sicher, daß wir die beiden Schutzrechte aus dem Weg räumen könnten.

In Sachen des Einspruchsverfahrens hat sich dann etwas Merkwürdiges ereignet. Der zuständige Beamte des Deutschen Patentamtes hat nämlich im Einspruchsverfahren selbst (darf er das überhaupt?) eine Veröffentlichung von Biedermann ausgegraben, die den Spiegel genau beschreibt und bereits drei Monate vor dem Anmeldetag von Patent und Gebrauchsmuster veröffentlicht wurde. Biedermann hat daraufhin sofort auf sein Patent verzichtet und uns gegenüber erklärt, daß man aus diesem Patent auch für die Vergangenheit keine Rechte gegen uns geltend machen werde.

Wir hielten die Angelegenheit damit für erledigt. Zu unserem maßlosen Entsetzen hat dann aber das Bundespatentgericht unseren Löschungsantrag gegen das Gebrauchsmuster zurückgewiesen.

Wir stehen nun auf dem Standpunkt, daß wir für die Verletzung des Gebrauchsmusters keinen Schadensersatz bezahlen müssen, weil wir fest davon ausgehen konnten, daß das Gebrauchsmuster in Anbetracht des geltend gemachten Standes der Technik widerrufen wird. Uns ist daher kein Verschulden vorzuwerfen.

Der Anwalt der Biedermann OHG hat nun allen Ernstes gefordert, wir sollen den Gewinn herausgeben, den wir durch den Vertrieb der fraglichen Spiegel erlangt haben. Bitte beraten Sie uns, was wir in dieser Sache tun können.

Mit freundlichen Grüßen

Immitator KG

3. Aufgabe

McSpätzle KG
Stuttgart

15.05.1995

Sehr geehrter Herr Patentanwalt,

wir betreiben in Baden-Württemberg eine Kette von Schnellrestaurants, in denen traditionelle schwäbische Küche angeboten wird.

Nachdem wir eingesehen hatten, daß es im Rahmen einer Schnellgastronomie nicht möglich ist, Spätzle von Hand zu schaben, haben wir bei der Maschinenfabrik Rührig GmbH eine Anlage erworben, mit der die großtechnische Herstellung von Spätzle möglich ist.

Da wir seinerzeit unter großem Ertragsdruck standen und diese Anlage unbedingt aufstellen mußten, haben wir uns gezwungen gesehen, parallel zu dem Kaufvertrag über die Anlage noch einen "Lizenz- und Know-how-Vertrag" mit Rührig zu schließen. Die Firma Rührig ist nämlich Inhaberin eines Patents "Verfahren zum Herstellen von Spätzle", wobei es sich um das Verfahren handelt, das mit der fraglichen Anlage ausgeführt wird.

Wir haben daher seinerzeit den Kaufpreis bezahlt und - zähneknirschend - zusätzlich im Rahmen des erwähnten Lizenzvertrages die Verpflichtung übernehmen müssen, laufende Lizenzgebühren für die Benutzung des Verfahrens zu entrichten, wobei sogar eine Ausübungspflicht und damit verbunden eine Mindestlizenzgebühr vereinbart waren.

Nachdem wir nun zwei Jahre lang treu und brav die Lizenzgebühren bezahlt haben, ärgert uns diese Situation immer mehr. Ich habe nun vor kurzem im Landesgewerbeamt Stuttgart einen Vortrag über Patentrecht gehört und der Referent hat dabei vorgetragen, daß durch den Verkauf einer Anlage das zugehörige Patent "erschöpft" sei. Der Käufer einer geschützten Anlage könne daher frei über die Anlage verfügen.

Wir haben daher sofort den Lizenzvertrag gekündigt und die bereits bezahlten Lizenzgebühren zurückgefordert. Daraufhin hat sich nun ein Anwalt der Maschinenfabrik Rührig gemeldet und uns aufgefordert, innerhalb einer sehr kurzen Frist die Kündigung wieder zurückzunehmen und zugleich die in diesen Tagen wieder fällig werdenden Lizenzgebühren abzurechnen und zu bezahlen.

Wir bitten Sie daher, diesem Anwalt mitzuteilen, daß wir heute nicht mehr so blöd sind, grundlos Gelder an die Firma Rührig zu bezahlen.

Mit freundlichen Grüßen

McSpätzle KG

4. Aufgabe

Sani-Rail AG
Stuttgart

15.05.1995

Sehr geehrter Herr Patentanwalt,

vor einigen Jahren haben wir eine kardanisch aufgehängte Toilette entwickelt, die in Hochgeschwindigkeitzügen eingesetzt werden kann, um Probleme zu vermeiden, die auftreten können, wenn der Zug mit hoher Geschwindigkeit eine Kurve durchfährt.

Wir haben für diese Erfindung in Deutschland ein Patent angemeldet. Das Patent wurde vor etwa einem Jahr erteilt. Dummerweise haben wir seinerzeit aus finanziellen Gründen keine Auslandschutzrechte erwerben können.

Ich habe nun vor einigen Tagen in der "Süddeutschen Zeitung" gelesen, daß in München derzeit eine "Erste Weltausstellung des Verkehrs" stattfindet. Auf dieser Leistungsschau stellen sich die großen Eisenbahngesellschaften vor. Besonders erwähnt ist in dem Bericht ein Exponat der Koreanischen Staatsbahnen KNRC, nämlich ein Eisenbahnwagen, in dem unsere Toilette installiert ist.

Wir haben daraufhin sofort einen Mitarbeiter nach München geschickt und dieser hat festgestellt, daß auf der Ausstellung tatsächlich ein solches Exponat gezeigt wurde, das offensichtlich großen Anklang beim Publikum findet. Die Koreanische Staatsbahn hat auch ein Heft des dortigen Verkehrsministeriums verteilt, in dem dieser Zug und die darin installierte Toilette beschrieben sind.

Wir halten dieses Verhalten für eine dreiste Patentverletzung und bitten Sie, unverzüglich eine einstweilige Verfügung zu erwirken, damit dieses schamlose Exponat von der Ausstellung entfernt wird.

Mit freundlichen Grüßen

Sani-Rail AG

5. Aufgabe

Schwabenmetall KG
Stuttgart

15.05.1995

Sehr geehrter Herr Patentanwalt,

unser Unternehmen vertreibt spezielle Metalle für industrielle Anwendungen. Mit besonderem Engagement sind wir in der Oberflächentechnik tätig, d.h., wir liefern Metalle, wie sie zur Herstellung von Beschichtungen verwendet werden.

Unsere Wettbewerberin, die Nesenbach Coating GmbH ist Inhaberin eines Patents mit folgendem Patentanspruch:

"Verfahren zum Aufspritzen von metallischen Überzügen auf anorganischen Materialien, die keine zum Verankern von Überzügen aus anderen Spritzmetallen als Molybdän geeignete Oberfläche aufweisen, dadurch gekennzeichnet, daß auf die Oberfläche zuerst ein Molybdän-Überzug mittels einer gasbeheizten Spritzpistole und dann der gewünschte Metallüberzug aufgespritzt wird."

Dieses Verfahren hat große Vorzüge, weil die Haftfähigkeit der Metallüberzüge auf dem anorganischen Material stark verbessert wird.

Wir haben in diesem Verfahren eine gute Absatzchance für den von uns vertriebenen Molybdändraht gesehen und ferner auch für gasbeheizte Spritzpistolen, die wir von einem Hersteller beziehen und zusammen mit unseren Metallen vertreiben.

Wir haben daher einen Prospekt drucken lassen, in dem wir darauf hingewiesen haben, daß unser Molybdändraht hervorragend geeignet ist, auf die Oberflächen anorganischer Materialien aufgespritzt zu werden, um auf diese Weise die Haftung einer wiederum darauf

aufgespritzten Metallschicht zu verbessern. In demselben Prospekt haben wir auch unsere gasbeheizte Spritzpistole beworben.

Wir sind daraufhin von unserer Wettbewerberin verwarnt und aufgefordert worden, eine derartige Werbung zu unterlassen. Wir halten diese Verwarnung jedoch für völlig unberechtigt, weil wir den fraglichen Molybdändraht bereits seit Jahrzehnten vertreiben und weil die Spritzpistole ebenfalls bereits lange vor dem Anmeldetag des fraglichen Patents am Markt erhältlich war. Wir können daher überhaupt nicht feststellen, warum wir eine Patentverletzung begehen sollen, wenn wir zwei patentfreie Gegenstände verkaufen.

Bitte lassen Sie uns wissen, ob wir mit dieser Auffassung richtig liegen.

Mit freundlichen Grüßen

Schwabenmetall KG

6. Aufgabe

Filder-Pharma AG
Stuttgart

15.05.1995

Sehr geehrter Herr Patentanwalt,

unser Unternehmen befaßt sich mit der Entwicklung und Herstellung von Pflanzenschutzmitteln. In diesem Zusammenhang haben wir vor vielen Jahren für die örtlichen Filderkrautanbauer ein Herbizid "Filderit" entwickelt und zum Patent angemeldet. Bekanntlich sind derartige Mittel zulassungspflichtig. Man muß daher bei Pflanzenschutzämtern oder deren Prüfungsstellen im Inland Feldversuche durchführen lassen, um sich die für die

Zulassung des Mittels erforderlichen Nachweise zu beschaffen. Diese Prozedur ist sehr teuer und langwierig. Sie kann sich über mehrere Monate bis über ein Jahr hinziehen.

Wir haben seinerzeit dieses Verfahren mit großen Anstrengungen durchlaufen und konnten das "Filderit" dann auf den Markt bringen. Mittlerweile war auch das Patent erteilt worden.

Unsere Mühen haben sich gelohnt, weil "Filderit" ein Verkaufsschlager wurde und insbesondere die Sauerkrautindustrie große Mengen abgenommen hat. Mit unserem "Filderit" standen wir alleine, weil der gesamte Wettbewerb durch unser Patent gehindert war, ein entsprechendes Mittel auf den Markt zu bringen.

Bedauerlicherweise läuft unser Patent in einem halben Jahr ab. Wir haben nun in Erfahrung gebracht, daß mehrere unserer Wettbewerber bereits Zulassungsverfahren betreiben, um unmittelbar nach Ablauf unseres Patents mit eigenen entsprechenden Mitteln auf den Markt zu kommen. So haben wir Nachweise darüber, daß mindestens ein Wettbewerber bereits bei einem Pflanzenschutzamt in Bayern Feldversuche durchführen läßt.

Wir bitten Sie daher um Mitteilung, was wir dagegen unternehmen können, da wir nicht einsehen, daß unsere Wettbewerber nach dem Ablauf unseres Patents sofort auf den Markt kommen können, ohne zuvor die amtlichen Prüfungsverfahren durchlaufen zu haben.

Mit freundlichen Grüßen

Filder-Pharma AG

7. Aufgabe

Stuttgarter Hafenbräu AG
Stuttgart

15.05.1995

Sehr geehrter Herr Patentanwalt,

wie wir soeben erfahren haben, hat uns unsere lokale Konkurrenz, die Neckarbier AG, wegen Patentverletzung verklagt. Gegenstand der Klage ist ein Patent betreffend einen Zapfhahn für Bier, der eine Abschaltautomatik enthält, die anspricht, wenn Bier in den Zapfhahn gelangt, das nicht nach dem deutschen Reinheitsgebot gebraut wurde.

Wir halten die Klage für völlig unbegründet. Derselbe Gedanke, der jetzt für die Konkurrenz patentiert wurde, ist uns nämlich bereits geraume Zeit vor dem Anmeldetag des Patents gekommen. Unser Entwicklungsleiter, Herr Dr. Obergärig, hat bereits etwa ein halbes Jahr vor dem Anmeldetag eine entsprechende Skizze zu Papier gebracht, die einen ersten Entwurf darstellte. Aufgrund dieser Skizze hat unsere Lehrwerkstatt ein Handmodell gebaut. Herr Dr. Obergärig hat, um seine Entwicklung zu testen, das Modell mit zu einer befreundeten Brauerei in Belgien genommen, in der Bier aus Sojabohnen gebraut wird. Bei diesen Versuchen zeigte sich jedoch, daß die Funktion des Bierhahns noch nicht zufriedenstellend war.

Nach der Rückkehr von seiner Belgienreise hat Herr Dr. Obergärig dann einen seiner Konstrukteure angewiesen, eine fertigungsreife Werkstattzeichnung zu erstellen. Dazu ist es aber vor dem Anmeldetag des Patents der Neckarbier AG nicht mehr gekommen.

Wir meinen aber, daß uns die Konkurrenz jetzt nicht mehr etwas wegnehmen kann, was wir bereits vor dem Anmeldetag des Patents geschaffen hatten.

Mit freundlichen Grüßen

Stuttgarter Hafenbräu AG

8. Aufgabe

Friederich Riemenschneider GmbH
Spezialfabrik für Sicherheitsgurte
Stuttgart

15.05.1995

Sehr geehrter Herr Patentanwalt,

im Zuge der Entwicklung von Personensicherheitssystemen für Kraftfahrzeuge haben wir im Jahre 1992 einen neuartigen Sicherheitsgurt entwickelt und diesen mit "RSX" bezeichnet.

In unserer Branche ist es unabdingbar, in derartigen Angelegenheiten mit der Automobilindustrie zusammenzuarbeiten. Wir haben daher unseren ersten Prototyp im Herbst 1992 den zuständigen Mitarbeitern der Schwäbischen Motorenwerke AG vorgestellt. Vor der Präsentation haben wir uns schriftlich bestätigen lassen, daß wir uns alle Rechte an diesem Prototyp, auch für den Fall einer Patenterteilung, vorbehalten und haben mitgeteilt, daß wir aus Zeitgründen noch nicht dazu gekommen seien, ein Patent anzumelden. Dieses haben wir jedoch etwa einen Monat nach der Präsentation nachgeholt.

Die Gespräche mit den Schwäbischen Motorenwerken waren mittlerweile abgebrochen worden, weil man uns signalisiert hatte, an unserer Entwicklung bestehe kein Interesse. Wir haben daher auch unsere Patentanmeldung nicht weiter forciert.

Als unsere Anmeldung dann offengelegt wurde, haben wir auf vertraulichem Wege erfahren, daß die Schwäbischen Motorenwerke in der Zeit vor der Offenlegung unserer Anmeldung mehrere 10.000 Exemplare unseres Gurtes RSX hergestellt und in Reisebusse eingebaut haben, die an die Bahn AG geliefert wurden, wo sie seither im Personennahverkehr eingesetzt werden.

Wir haben uns daraufhin an die Schwäbischen Motorenwerke gewandt und dieses Verhalten beanstandet. Man hat uns daraufhin lapidar erwidert, die Schwäbischen Motorenwerke seien vor dem Anmeldetag unseres Patents bereits im Erfindungsbesitz gewesen und im übrigen seien die fraglichen Sicherheitsgurte zu einem Zeitpunkt hergestellt und vertrieben worden, als noch keinerlei Schutz unserer Erfindung bestand, mit der Folge, daß diese Sicherheitsgurte nunmehr frei weiterbenutzt werden dürften.

Da wir uns nicht vorstellen können, daß unsere Rechtsordnung eine solch schäbige Verhaltensweise zuläßt, bitten wir Sie dringend um Ihre Beratung.

Mit freundlichen Grüßen

Friederich Riemenschneider GmbH
Spezialfabrik für Sicherheitsgurte