

Arbeitsgemeinschaft der Patentanwaltskandidaten

7. TERMIN: PATENTVERLETZUNG

Aufgabe 1

Per Telefax

Sehr geehrter Herr Patentanwalt,

wir benötigen ganz dringend Ihre Hilfe. Wie Sie wissen, war unsere mittlerweile patentierte Fruchtpresse „FruttiStar“ auf der letztjährigen Ausstellung „Haus und Küche“ ein großer Erfolg, was sich nicht nur in positiven Presseberichten, sondern auch in guten Verkaufszahlen niedergeschlagen hat. Bei der gestrigen Eröffnung der diesjährigen Ausstellung mußten wir zu unserer Überraschung feststellen, daß gleich drei Firmen unseren „FruttiStar“ nachgebaut haben. Da es sich um eine Verkaufsausstellung handelt, haben wir uns sofort Muster besorgt und die Konstruktion im einzelnen überprüft. Dabei konnten wir folgendes feststellen:

1. Beim Nachbau der A GmbH genügt schon ein erster Blick, um zu erkennen, daß unser FruttiStar hier identisch nachgeahmt worden ist. Da auch die Farbgebung fast gleich ist, müssen selbst unsere Mitarbeiter sehr genau hinsehen, um zu erkennen, daß dieses Gerät nicht von uns stammt. Wir sind deshalb sicher, daß die Verbraucher das Gerät mit unserem verwechseln werden.
2. Das Gerät der B GmbH ist von der Form- und Farbgebung anders gestaltet als unser Gerät, so daß man es wohl nicht verwechseln kann. Wenn man das Gerät zerlegt, kann man jedoch feststellen, daß der innere Aufbau fast identisch nachgeahmt worden ist. Der einzige Unterschied ist, daß ein anderer Antriebsmotor als bei unserem Gerät verwendet wird und daß deshalb die Lagerung und der Aufbau des Getriebes etwas anders gestaltet sind. Man erkennt jedoch, daß unser Gerät unmittelbar als Vorlage gedient hat. Die Antriebseinheit und insbesondere der Ein/Ausschaltmechanismus ist auch genauso gestaltet, wie dies in unserem vor kurzem erteilten Patent P42813452 be-

geschrieben ist, gegen das die B GmbH, wie Sie uns berichtet haben, Einspruch eingelegt hat.

3. Das Gerät der C GmbH unterscheidet sich sowohl in der Form als auch im inneren Aufbau von unserem Gerät. Auch hier wird jedoch zweifelsohne unser vorgenanntes Patent verletzt.

Alle drei Firmen bieten ihre Geräte erheblich billiger an als wir, so daß wir am gestrigen Tag weitaus weniger Umsatz gemacht haben, als eigentlich erwartet. Da die Messe noch fast eine Woche dauert, möchten wir Sie bitten, alles Mögliche zu unternehmen, um den Verkauf der Konkurrenzprodukte zu verhindern.

Aufgabe 2

17.12.1995

Sehr geehrter Herr Patentanwalt,

wir schreiben Ihnen heute wegen unseres Patentes P xx, dessen Erteilung, wie Sie wissen, am 28.03.1988 bekanntgemacht worden ist. Die A-GmbH hat zum ersten Mal auf der Productronica 1986 eine Schwall-Lötmaschine ausgestellt, die u.E. nach wörtlich vom Gegenstand dieses Patentes Gebrauch macht. Wir konnten seinerzeit nichts dagegen unternehmen, da das Patent ja noch nicht erteilt war. Wir konnten aber auch nach 1988 immer wieder feststellen, daß die A-GmbH entsprechende Geräte angeboten und auch verkauft hat. Dies hat uns bislang nicht gestört, da wir in den letzten Jahren nicht nur gute Umsätze sondern auch schöne Gewinne gemacht haben, da sich unsere Anlagen einer regen Nachfrage erfreuten. Im letzten Jahr haben wir aber einen Einbruch beim Umsatz und Gewinn hinnehmen müssen, der einerseits durch die konjunkturelle Lage, andererseits aber durch zunehmende Verkaufserfolge der A-GmbH bewirkt wurde.

Nachdem wir ja sehr viel Geld für unser Patent ausgegeben haben, möchten wir Sie bitten, uns mitzuteilen, wie wir gegen die A-GmbH vorgehen sollen, um einerseits weitere Verkäufe zu verhindern und um andererseits so viel Schadenersatz als möglich zu erhalten. Da der Markt für diese Lötmaschinen doch relativ übersichtlich ist, wissen wir, daß bei einigen Projekten die A-GmbH und wir die einzigen Anbieter waren, da die Geräte der anderen Hersteller die technischen Anforderungen für diese Projekte nicht erfüllten. Da sowohl die A-GmbH als auch (in der Vergangenheit) wir hohe Gewinne beim Verkauf dieser Anlagen erzielt haben, möchten wir uns nicht mit einer Lizenzgebühr abspeisen lassen.

Aufgabe 3

Sehr geehrter Herr Patentanwalt,

wie besprochen, haben wir die von Ihnen recherchierten Patentschriften mit dem Konzept für unser neues Maschinenprogramm verglichen. Dabei sind wir auf das Patent Pxx.. der Konkurrentin P-GmbH gestoßen, bei welchem eine unserem Entwurf entsprechende Antriebseinheit dargestellt ist. Wir haben die Merkmale des Anspruches 1 mit unserer geplanten Ausführung verglichen und mußten feststellen, daß unsere Maschine alle Merkmale dieses Anspruches aufweist. Wir wissen nun nicht, was wir tun sollen, da uns eine vollständige Neukonstruktion in erheblichen Zeitverzug bringen würde. Da, wie Sie uns mitteilten, das Patent nach dem Einspruch eines amerikanischen Wettbewerbers aufrechterhalten worden ist, sehen wir auch wenig Chancen, das Patent in einem Nichtigkeitsverfahren zu Fall zu bringen. Wir haben uns deshalb folgende Möglichkeiten zur Umgehung des Patentbesitzes überlegt:

Gemäß Patentanspruch 1 ist eine hydraulisch schaltbare Kupplung vorgesehen, welche bei bestimmten Betriebsbedingungen getrennt wird, um die Drehmomentübertragung über einen der Antriebsstränge zu unterbrechen.

Wäre es eine Patentverletzung, wenn wir statt dieser hydraulisch schaltbaren Kupplung eine elektrisch schaltbare Kupplung verwenden? In der Beschreibung des Patentbesitzes ist ausgeführt, daß unterschiedliche Kupplungsarten zum Einsatz kommen können, eine elektrische Kupplung ist aber nicht erwähnt worden. Weiterhin ist in der Beschreibung ausgeführt, daß die hydraulische Kupplung konstruktiv besondere Vorteile hätte.

Eine elektrisch schaltbare Kupplung ist uns im Stand der Technik bei einer solchen Antriebskonzeption nicht bekannt. Es ist aber aus der amerikanischen Druckschrift US.. bekannt, eine solche Kupplung zu verwenden, um den gesamten Antrieb stillzulegen. Da die hydraulisch schaltbare Kupplung für die Patenterteilung wohl eine große Rolle gespielt hat, sind wir sehr im Zweifel, ob die P-GmbH auf eine solche elektrisch schaltbare Kupplung damals überhaupt ein Patent bekommen hätte.

Falls Sie der Auffassung sind, daß eine solche Ausführung dennoch patentverletzend ist, haben wir uns überlegt, an dieser Stelle überhaupt keine Kupplung vorzusehen. Wir würden dann zwar von allen Merkmalen des Anspruches 1 Gebrauch machen, für das Merkmal der hydraulischen Kupplung, dem in der Patentschrift besondere Bedeutung beigemessen wird, wäre bei unserer Konzeption dann aber keine Entsprechung mehr vorhanden.

o.k.

Wie würden Sie die Chancen bewerten, daß eine solche Ausführung das Patent verletzt?

Für eine baldige Antwort wären wir Ihnen sehr dankbar.

X-GmbH

Aufgabe 4

Sehr geehrter Herr Patentanwalt,

im Sommer dieses Jahres haben wir mit großem Erfolg unsere neue Bohrmaschine „Superdrill“ auf dem Markt eingeführt. Da die einzelnen Komponenten dieser Bohrmaschine unseres Wissens nach seit Jahren von ganz unterschiedlichen Herstellern verwendet werden, haben wir auf eine patentrechtliche Recherche verzichtet. Um so überraschter waren wir, als wir nun das in der Anlage beigefügte Verwarungsschreiben unserer Konkurrentin P-AG erhielten, die uns unter Bezugnahme auf das DDR-Patent XX dazu auffordert, den Vertrieb der Bohrmaschine zu unterlassen und mitzuteilen, wieviele Bohrmaschinen dieses Typs wir bereits vertrieben haben. Unser Patentsachbearbeiter hat eine Kopie dieses Patentbesitzes besorgt und festgestellt, daß es sich um ein Patent handelt, das 1983 in der ehemaligen DDR als Wirtschaftspatent angemeldet und nach einer Prüfung gemäß § 18 (2) DDR-Patentgesetz erteilt worden ist. Nach der Wende wurde das Patent an die Erfinder übertragen, die es ihrerseits an die A-AG verkauft haben. Der Patentsachbearbeiter hat sofort Einsicht in die Patentrolle genommen und festgestellt, daß außer der Übertragung an die Erfinder und der späteren Umschreibung auf die A-AG keine über die üblichen bibliographischen Angaben hinausgehende Erklärungen in der Rolle verzeichnet sind.

Zu welchem Vorgehen würden Sie uns raten?

X-GmbH

Aufgabe 5

Sehr geehrter Herr Patentanwalt,

die von uns belieferten Sporthändler klagen darüber, daß die Umsätze mit unserem patentierten Skibob zurückgehen. Wir sind der Sache nachgegangen und haben festgestellt, daß einige von uns nicht belieferte Fachhändler zwar nicht den Skibob selbst verkaufen, jedoch Ersatzteile, aus denen der Skibob zusammengesetzt werden kann. Wir haben daraufhin einen Testkäufer zum Sporthaus H geschickt, um die für den Zusammenbau des benötigten Skibobs entsprechenden Einzelteile zu kaufen. Der Verkäufer M hat dem Testkäufer jedoch mitgeteilt, daß er nicht die Einzelteile im gesamten verkaufen könne, da dies eine Verletzung eines Patentes darstelle. Es sei aber dem Käufer unbenommen, die entsprechenden Teile als Ersatzteile an verschiedenen Tagen zu erwerben.

Unser Testkäufer hat nach drei Einkäufen an verschiedenen Tagen alle Teile erhalten, die zum Zusammenbau eines patentgemäßen Skibobs erforderlich sind.

Können wir das Sporthaus H wegen Patentverletzung in Anspruch nehmen?

Wir wissen allerdings nicht, ob wir wirklich gegen das Sporthaus H vorgehen sollen, da wir Einzelhändler nicht als Gegner haben wollen. Zwischenzeitlich haben wir in Erfahrung gebracht, daß die speziell gebogenen Aluminiumrohre, deren Gestaltung, wie Sie wissen, eines der Merkmale des Anspruches 1 unseres Patentes ist, von einer Firma F-GmbH hergestellt und vertrieben werden. Unseres Wissens nach sind derartig gebogene Aluminiumprofile ausschließlich für einen nach unserem Patent gestalteten Skibob zu verwenden.

Bitte teilen Sie uns mit, ob und wie wir gegen die F-GmbH vorgehen können.

X GmbH

Aufgabe 6

Sehr geehrter Herr Patentanwalt,

wie wir bereits mehrfach besprochen haben, war unsere Konkurrentin, die A-GmbH in Memmingen, an der Errichtung eines Werks zur Herstellung von Autositzen in Spanien beteiligt. Durch eine Werksbesichtigung haben wir erfahren, daß dort von der technischen Lehre unserer europäischen Patente EP-I, betreffend ein Verfahren zur Herstellung eines Sitzpolsters, EP-II, betreffend eine Vorrichtung zur Herstellung eines Schaumstoffkörpers und EP-III, betreffend eine Vorrichtung zur Herstellung eines Sitzbeschlages, Gebrauch gemacht wird.

Sie haben uns mitgeteilt, daß wir aufgrund des fehlenden Patentschutzes in Spanien (auf die Einleitung der nationalen Phase in Spanien hatten wir aus Kostengründen verzichtet), eine Patentverletzung nicht gegeben sei. Es sei aber möglich, daß die A-GmbH den deutschen Teil des europäischen Patentbesitzes verletzt habe, falls patentverletzende Handlungen im deutschen Inland stattgefunden haben.

Das spanische Unternehmen und die A-GmbH haben sich wegen ungelöster Gewährleistungsfragen zerstritten und wir haben nun vom spanischen Unternehmen die Korrespondenz mit der A-GmbH erhalten. Danach stellt sich der Sachverhalt wie folgt dar:

In einem ersten Angebot hat die A-GmbH dem spanischen Unternehmen zunächst das Verfahren zur Herstellung eines Sitzpolsters und die Vorrichtung zur Herstellung eines Schaumstoffkörpers angeboten. Die Vorrichtung wurde von einem Unterauftragnehmer der A-GmbH in Spanien gefertigt und an das spanische Unternehmen geliefert.

Die Vorrichtung zur Herstellung eines Sitzbeschlages wurde nicht von der A-GmbH in Memmingen, sondern von deren Tochter in Madrid angeboten, die dann auch den Kaufvertrag abgeschlossen hat. Die Vorrichtung selbst wurde in Tschechien hergestellt, wobei aber, wie sich aus den Unterlagen ergibt, Konstruktionszeichnungen verwendet wurden, die der Beschriftung nach eindeutig in Memmingen angefertigt wurden. Aus den Frachtpapieren ergibt sich des Weiteren, daß die Vorrichtung zunächst von Tschechien nach München geliefert worden war. Dort wurde sie von einem deutschen Spediteur

übernommen, den die A-GmbH beauftragt hatte, und zum Einsatzort in Spanien gebracht.

Bitte lassen Sie uns wissen, inwieweit wir die A-GmbH wegen Patentverletzung in Anspruch nehmen können. Da wir unser Patent für die Vorrichtung zur Herstellung eines Kunststoffkörpers als nicht sehr stark einschätzen, wäre uns wichtig, wenn wir Ansprüche aus allen drei Patenten geltend machen könnten.

Sitzgut GmbH