

Hintertupfingen, den 17. April 1991

Sehr geehrter Herr Patentanwalt Schlaule,

da unsere Firma - nicht zuletzt aufgrund Ihrer hervorragenden Beratung - in den letzten beiden Jahren einen kometenhaften Aufstieg erfahren hat, werden unsere Probleme zunehmend internationaler. Hoffentlich können Sie uns bei den folgenden Fragen helfen:

1. Unser Chef hat sich eine Luxuslimousine gekauft, die einen ganz modernen Mechanismus zur automatischen Versenkung aller Fenster und Fensterstreben aufweist. Dieser Mechanismus ist zwar in der Bundesrepublik Deutschland nicht patentrechtlich geschützt, es existieren aber Patente in Frankreich und Spanien für diesen Mechanismus. Unser Chef will mit diesem Fahrzeug demnächst eine Geschäftsreise nach Frankreich und Spanien unternehmen und befürchtet, daß er wegen Patentverletzung in Anspruch genommen werden könnte. Die Merkmale am Fahrzeug des Chefs verletzen diese Patente eindeutig, die Patentinhaber sind Wettbewerber unserer Firma und wissen von dieser Konstruktion; sie warten nur auf eine Gelegenheit, unserem Chef zu schaden.

Kann unser Chef sein Fahrzeug gefahrlos benutzen, oder muß er für seine Reise die Ente seiner Frau benutzen ?

2. Ein Wettbewerber aus Frankreich führt in die Bundesrepublik Deutschland ein Parfum ein, für dessen Herstellung wir in der Bundesrepublik Deutschland ein Verfahrenspa-

tent besitzen. Wir haben ihn verwarnt, er ist jedoch nicht bereit, die Einfuhr zu unterlassen. Die Herstellung dieses Produktes sei in Frankreich erfolgt, dort hätten wir keinen Patentschutz. Damit könne er unser deutsches Patent nicht verletzen, auch nicht im Hinblick auf § 9, Satz 2, Ziffer 3 PatG, denn dies setze eine Verletzung des Verfahrenspatentes voraus. Sind wir hier tatsächlich machtlos ?

3. Wir wollen für eines unserer erfolgreichsten Kosmetikprodukte, welches besonders viel Gewinn abwirft, weil es praktisch nur Wasser und ein wenig Alkohol enthält, in U.S.A. die Marke KRAUT benutzen. Die Benutzung ist in vier Jahren geplant, wir wollen aber bereits jetzt einen Warenzeichenschutz erhalten. In anderen Ländern ist dieses Zeichen für uns nicht geschützt. Es müßte doch ohne weiteres möglich sein, einen solchen Schutz in U.S.A. zu erhalten, denn wir haben einmal gehört, daß eine Marke nicht deswegen zurückgewiesen werden darf, weil sie im Heimatland nicht hinterlegt oder eingetragen ist. Bitte reichen Sie die Anmeldung ein.

- 4.a. Ein französischer Geschäftsfreund hat in Frankreich für ein Parfumfläschchen ein eingetragenes Warenzeichen erhalten. Durch dieses eingetragene Warenzeichen wird die Form des Fläschchens geschützt. Dies ist nach französischem Recht ohne weiteres möglich.

Wir wollen in Deutschland dieses Fläschchen vertreiben und haben daher unseren Geschäftsfreund gebeten, in Deutschland eine Warenzeichenanmeldung einzureichen, um dadurch die Form des Fläschchens schützen zu lassen. Nachdem dies in Frankreich möglich ist, müßte es doch auch in der Bundesrepublik Deutschland gelingen ?

- 4.b. Derselbe Geschäftsfreund hat vom Deutschen Patentamt eine Beanstandung des deutschen Teils einer IR-Marke PF erhalten, in der dieser IR-Marke in der Bundesrepublik Deutschland der Schutz mit der Begründung versagt wird, es fehle dieser Marke an jeder Unterscheidungskraft, da es sich um ein reines Buchstabenzeichen handle.

Läßt sich hier irgendetwas unternehmen ?

5. Wir bringen in der Bundesrepublik Deutschland ein Parfum mit dem Namen ODORE MIO auf den Markt. Ein italienischer Verband von Parfümerieherstellern hat uns daraufhin in der Bundesrepublik Deutschland wegen Irreführung der Herkunft dieses Produktes verklagt. Uns ist unverständlich, wie ein ausländischer Verband wegen einer solchen Angelegenheit überhaupt klagebefugt sein kann.
6. Am Tage vor der Eröffnung der letzten großen SMELL & STINK in Köln haben wir den Teil unseres Standes fotografiert, auf dem etwa zwanzig unterschiedlich geformte Parfumfläschchen ausgestellt waren. Um einen Schutz für deren Form zu erhalten, haben wir diese Aufnahmen als Geschmacksmuster hinterlegt unter dem Titel "PARFUMFLÄSCHCHEN". Die Einreichung ist vor etwas mehr als fünf Monaten erfolgt, wir wollen jetzt einen Schutz eines bestimmten Fläschchens in Österreich beantragen. Dies müßte doch ohne weiteres möglich sein ?

7. Wir haben in der Bundesrepublik Deutschland für Parfum das Zeichen OLALA angemeldet. Das Deutsche Patentamt hat bisher die Eintragung wegen mangelnder Unterscheidungskraft verweigert. Da wir jedoch auf jeden Fall eine IR-Marke innerhalb der Prioritätsfrist anmelden wollen, haben wir über unsere monegassische Tochterfirma dasselbe Zeichen zwei Monate später noch einmal angemeldet und innerhalb von etwa zwei Monaten auch eine Eintragung in Monaco erhalten. Das war vor einer Woche. Der Antrag auf Internationale Registrierung, der auf diese monegassische Eintragung gestützt ist, wird in etwa einem Monat eingereicht werden. Wir haben darin zehn Länder angegeben, auch die Bundesrepublik Deutschland. Welche Priorität können wir für diese IR-Marke in Anspruch nehmen ?
8. Einer unserer Wettbewerber hat Ende 1979 eine deutsche Patentanmeldung eingereicht, die in der Zwischenzeit erloschen ist. Aufgrund dieser deutschen Patentanmeldung hat er eine europäische Patentanmeldung eingereicht und dabei die Priorität dieser deutschen Patentanmeldung beansprucht. Die europäische Patentanmeldung hat zu einem europäischen Patent geführt, das auch in der Bundesrepublik Deutschland geschützt ist.

Eines unserer Produkte verletzt dieses europäische Patent, wir verfügen jedoch über Stand der Technik, der nach der Einreichung der deutschen Patentanmeldung und vor der Einreichung der europäischen Patentanmeldung entstanden ist und den Gegenstand des europäischen Patentes vollständig vorwegnimmt.

Unseres Wissens hat es im Zeitpunkt der Anmeldung der europäischen Patentanmeldung noch keine Regelung über die innere Priorität gegeben, so daß wir wohl vor dem europäischen Patent in der Bundesrepublik Deutschland keine Angst haben müssen.

9. Wir haben in U.S.A. eine Geschmacksmusteranmeldung für eine Wimpernauszupfpinzette hinterlegt. Es hat sich nun herausgestellt, daß aus der Darstellung und Beschreibung der hinterlegten Pinzette auch ein neues technisches Merkmal ersichtlich ist, für das wir gerne in der Bundesrepublik Deutschland einen Patentschutz erhalten würden. Die Geschmacksmusteranmeldung wurde vor sieben Monaten hinterlegt, der Verkauf dieser Pinzette wurde weltweit bereits zwei Tage nach der Hinterlegung aufgenommen. Besteht die Möglichkeit eines Patentschutzes in der Bundesrepublik Deutschland ?

10. Wir haben in U.S.A. zu Testzwecken ein neues Bauchmassage-Gerät vertrieben und dieses in allen technischen Einzelheiten auch in einem begleitenden Prospekt erläutert. Etwa drei Monate nach Beginn der Verkaufsveranstaltungen in U.S.A. haben wir in U.S.A. eine Patentanmeldung eingereicht. Das war vor vier Monaten.

Es hat sich nun herausgestellt, daß wir für diese Erfindung gerne auch in der Bundesrepublik Deutschland einen technischen Schutz erhalten würden, welche Möglichkeiten gibt es ?

11. Ein amerikanischer Wettbewerber hat in U.S.A. vor etwa drei Jahren eine Patentanmeldung eingereicht, diese jedoch vor etwas mehr als sechs Monaten zugunsten einer Continuation-In-Part-Application fallengelassen. In der CIP-Anmeldung sind zusätzliche Merkmale des Gegenstandes aufgenommen.

Wir hatten kurz nach der Einreichung der Erstanmeldung Kenntnis von dem angemeldeten Gegenstand erhalten und diesen in der Bundesrepublik Deutschland identisch nachgebaut. Wir vertreiben den Gegenstand noch heute in genau der gleichen Form.

Der amerikanische Wettbewerber hat uns nun mitgeteilt, daß er aufgrund der CIP-Anmeldung eine europäische Anmeldung einreichen und die Priorität der CIP-Anmeldung beanspruchen will, die nach US-Recht ihrerseits die Priorität der ursprünglichen amerikanischen Anmeldung beansprucht. Aufgrund des dann entstehenden europäischen Patentes würde er uns den weiteren Vertrieb dieses Gegenstandes in Europa untersagen.

Müssen wir dies befürchten ?

12. Wir müssen für einen Rechtsstreit in Venezuela eine Vollmacht vorlegen. Diese soll "legalisiert" sein. Bitte helfen Sie uns dabei.
13. Auch ein amerikanischer Anwalt hat von uns die Vorlage einer legalisierten Vollmacht für ein US-Gericht gefordert. Ist das richtig ?

14. Wir wollen in Deutschland ein besonders exklusives Parfum unter der Kennzeichnung CHAMPAGNE auf den Markt bringen. Es handelt sich um eine einfache geographische Herkunftsangabe, ein Warenzeichenschutz ist daher wohl nicht anzunehmen. Gibt es sonst irgendwelche Bedenken ?

Sollten Bedenken bestehen, könnten wir diese dadurch ausräumen, daß wir statt CHAMPAGNE die Bezeichnung CHAMPI benutzen ?

15. Wir haben vor Jahren ein deutsches Warenzeichen SUDORA für ein schweißüberdeckendes Parfum in der Bundesrepublik Deutschland registriert, dieses Zeichen jedoch in Deutschland bisher nie benutzt. Die Registrierung liegt nunmehr etwa zwölf Jahre zurück. Eine Benutzung ist jedoch in der Schweiz erfolgt, und zwar seit mehr als zehn Jahren regelmäßig.

Ein Wettbewerber verwendet in Deutschland für ein Parfum mit Schwefelgeruch die Kennzeichnung SULFONA. Können wir dagegen erfolgreich vorgehen ?

Sehr geehrter Herr Schlaule, ich hoffe, daß wir Sie diesmal nicht überfordert haben. Das nächste Mal bleiben wir wieder im "Ländle".

Mit freundlichen Grüßen

Schlitzohr GmbH