

**PATENTANWALTSPRÜFUNG IA/2000****Praktische Prüfungsaufgabe**

VACCINAT GmbH

München

Sybille Neugier, Geschäftsführerin

1. Februar 2000

Sehr geehrter Herr Patentanwalt Kundig,

unsere Firma ist u. a. damit befaßt, wildlebende Tiere, insbesondere Füchse, gegen virale Infektionen wie z.B. Tollwut zu schützen. Füchse können in ihrer natürlichen Umgebung geimpft werden. Dies kann dadurch geschehen, daß ihnen ein oral (d. h. über die Schleimhaut im Innern der Schnauze) absorbierbarer flüssiger Impfstoff dargeboten wird, der sie dauerhaft gegen den Befall mit Tollwut immunisiert. Dazu wird eine Portion des Flüssig-Impfstoffs in einen für Füchse attraktiven Köder verpackt, der in geeigneter Weise ausgelegt wird, üblicherweise in zwei sogenannten „Kampagnen“, nämlich einmal etwa im März und einmal im September. Der Köder mit der Impfstoff-Portion wird vom Fuchs natürlich aufgebissen. Die Schleimhäute des Fuchses werden dabei mit dem Impfstoff benetzt, was die Immunisierung bewirkt.

Unsere Firma hat auf dem Gebiet der Herstellung und flächendeckenden Ausbringung von Impfködern, neuerdings vom Flugzeug aus, eine mehr als 20-jährige Erfahrung. Die Öffnung des Ostens (insbesondere die Beiseitigung der Grenzstreifen mit ihren Selbstschußanlagen, die für Füchse eine extrem wirksame künstliche Barriere darstellten und das Einwandern von tollwütigen Füchsen nach Westeuropa nachhaltig verhinderten) hat unserer Firma einen wirtschaftlichen Boom sondersgleichen beschert. Nun versuchen unsere Konkurrenten, insbesondere die Firma K., von diesem Boom unlauter zu profitieren, indem man unsere Entwicklungsergebnisse kopiert bzw. unsere Schutzrechte bzw. Schutzrechtsanmeldungen versucht zu kippen. Wir glauben jedoch, in einer guten Position zu sein und bitten Sie, unsere Interessen zu vertreten. Dazu möchten wir Ihnen folgende Informationen geben.

1. Vor Beginn unserer Tätigkeit haben wir umfangreiche Recherchen zum Stand der Technik durchgeführt. Dabei sind uns neben anderen Druckschriften auch Druckschriften unserer Konkurrenz, Firma K., aufgefallen, insbesondere das DD-Patent 2XX XXX (DD), dessen Deckblatt Sie als Anlage finden, und ein europäisches Patent 0 2Y YYY (EP). Letzteres nimmt die Priorität des vorstehend genannten DD-Patents vom 3. April 1986 in Anspruch. Die Patente DD und EP betreffen (unterstrichene Passage = Patentanspruch 1 des DD-Patents) einen Tierköder zur oralen Tollwut-Impfung in Form eines flachen Zylinders aus einem bei Temperaturen > 40 °C zu einer fließfähigen Masse schmelzbaren, bei Raumtemperatur oder darunter jedoch festen, jedenfalls für ein Tier beißbaren, im wesentlichen aus tierischen Fetten bestehenden organischen Ködermaterial, das einen für Carnivoren (also Fleischfresser) attraktiven Lockstoff eingearbeitet enthält (als Beispiel sei hier Fischmehl oder Fleischmehl genannt), wobei der Zylinder eingebettet und (damit der Fuchs dies nicht wahrnimmt) von dem Ködermaterial vollständig umschlossen eine abgeschlossene, einen flüssigen Tollwut-Impfstoff enthaltende sog. Blisterpackung enthält. Diese ist im wesentlichen ein für Arzneimittel (z. B. Kapseln, Tabletten) weithin bekanntes napfartiges Kunststoffgefäß, das mit dem Impfstoff gefüllt und auf seiner Oberseite auslaucht mit einer Metallfolie verklebt ist. Kunststoff und Metallfolie sind dünn genug, um von einem Tier beim Beißen in den Köder durchbissen zu werden; dieser Vorgang setzt den Impfstoff - wie gewünscht - frei. Die Blisterpackung wird beim Impfstoff-Hersteller mit dem Impfstoff befüllt und Firma K zur Einbettung in die Ködermasse angeliefert.

Das europäische Patent (EP) enthält neben der Beschreibung, die nahezu wortgleich mit der Beschreibung des o. g. DD-Patents ist, unterschiedliche Anspruchssätze für einzelne Vertragsstaaten. Für den Vertragsstaat Deutschland lautet der einzige Anspruch: „Verwendung eines Tierköders zur oralen Tollwut-Impfung ..... (es folgt wortgleich die Definition des Köders wie im DD-Patent) ..... zur Verabreichung eines Tollwut-Flüssigimpfstoffs. " Für die restlichen Vertragsstaaten ist der Hauptanspruch gleich dem des obigen DD-Patents.

2. Dieser Köder unserer Konkurrenz K. ist zweifelsohne innovativ gewesen. Er wurde daher auch nach ausgiebiger Begutachtung des Landwirtschaftsministeriums der ehemaligen DDR und zwei Testkampagnen im Oktober 1985 und im März 1986, in denen 4000 Köder in verschiedenen öffentlichen Waldgebieten der DDR ausgelegt wurden, am 31. März 1986 in einer öffentlichen Feierstunde, die die Firma K. natürlich werbewirksam in einer uns vorliegenden Kunden- und Presseinformation vom 6. April 1986 einzusetzen mußte, vorgestellt und mit dem Innovationspreis des Staatsrats der DDR ausgezeichnet und war seitdem im praktischen Einsatz.
  
3. Dieser Köder hat zahlreiche Nachteile, beispielsweise sein (im Verhältnis zur Impfstoffmenge) sehr hohes Gewicht, das ein Ausbringen vom Flugzeug unmöglich machte, und der niedrige Schmelzpunkt der Fette im Ködermaterial, der schon auf sonnenerwärmtem (dunklem) Waldboden ein Schmelzen des Köders in der März- oder Septembersonne ermöglichte, was verhinderte, daß der Köder seinen Zweck erfüllte, insbesondere Füchse anzulocken. Wir haben daher einen neuen Impfstoffköder entwickelt, der strukturell im wesentlichen gleich aufgebaut war (die Flüssig-Impfstoff-Blisterpackung vollständig umgebende Umhüllung), jedoch als Umhüllung einen von Lockstoff freien Preßling aus recyceltem Altpapier enthielt, auf dessen Außenseite ein Lockstoff aufgesprüht wurde (Köder (1)). Ein Schutzrecht wurde nicht angemeldet.
  
4. Eine Weiterentwicklung dieses Köders (1) wurde 1998 zum Patent angemeldet („Köder (II)“) (Patentanmeldung 198 ZZ ZZZ.Z, angemeldet am 3. Juli 1998; nachfolgend „DE“) und anschließend auf den Markt gebracht. Dieser Köder (II) kann beliebige Form (einschließlich der Form eines flachen Zylinders) haben und besteht im wesentlichen aus einem Hohlkörper aus einem Laminat, das aus (von außen nach innen) wetter-, licht- und stoßfester Pappe und einer Kunststoff-Folie oder einer Metallfolie, die nicht mit dem Impfstoff wechselwirkt, besteht. **Zwischen Pappe und Folie** kann ein die Eigenschaften beider Schichten nicht beeinflussender Kleber aufgebracht sein. Unsere Firma erhält den an sich bekannten Flüssig-Impfstoff von einem Hersteller in Containern geliefert, und wir füllen den Impfstoff unter Sterilbedingungen in Hohlkörper aus dem oben beschriebenen, von uns entwickelten neuen Laminat ab und verschließen diese anschließend. Die Außenseite der den Impfstoff enthaltenden Hohlkörper kann (beispielsweise im Flugzeug kurz vor dem Abwurf der Köder) automatisch mit einer

Lockstoff-Lösung besprüht werden, die die Eigenschaften des Laminats nicht beeinträchtigt; das Lösungsmittel verdunstet bereits bis zur Landung des Köders, und der Lockstoff bleibt zurück. Vorteil dieses Köders ist sein geringes Gewicht (derartige Köder „segeln“ nach Abwurf aus einem Flugzeug sanft zur Erde), die Stabilität gegenüber Witterungseinflüssen, welche eine hohe Wirksamkeit des Impfstoffs auch über längere Zeit garantiert, und die guten Ködereigenschaften, die Füchse zuverlässig anlocken und zum Zerbeißen der Laminathülle veranlassen, was eine sehr gute Impfrate zu Folge hat. Unser Köder hat daher den Markt „aufgerollt“. Insbesondere für die am 10. März 2000 beginnende Auslege-Kampagne wurden von den Behörden bereits ca. 100.000 Köder bestellt.

5. Zu unserer völligen Überraschung gingen uns am 31. Januar 2000 von Ihrem Patentanwaltskollegen Vorschnell zwei Schreiben zu, mit denen uns folgendes mitgeteilt wird:

- (a) Firma K. fordert uns zur sofortigen Einstellung des Vertriebs unserer beiden Köder (Blister-Köder (I) und Laminat-Köder (II)) und zur Abgabe einer strafbewehrten Erklärung, Benutzungshandlungen der beiden Köder zu unterlassen, bis zum 7. Februar 2000 auf. In diesem Schreiben wird im einzelnen dargelegt, daß unsere Köder zur Verabreichung eines Tollwutimpfstoffs an Füchse verwendet werden und aufgrund ihres organischen, den Impfstoff vollständig umhüllenden Materials - Papier bzw. Pappe sei zweifelsohne aufgrund seines/ihres Cellulosegehalts ein organisches Material und der Impfstoff werde von einer metallischen oder einer (einem Metall äquivalenten) polymeren Hülle umgeben - eine glatte Verletzung der durch die Patente DD und EP geschützten Köder sei.
- (b) Firma K. teilt uns mit, daß sie gegen ein aus unserer DE-Patentanmeldung 198 ZZ ZZZ. Z resultierendes Patent Einspruch einlegen werde, gestützt auf die beiden o. g. älteren eigenen Patente (DD) und (EP), und beantragen werde, uns die Kosten des Einspruchsverfahrens aufzuerlegen, wenn wir nicht bis zum o. g. Termin (7. Februar 2000) rechtskräftig unsere Patentanmeldung (DE) zurücknehmen.
- (c) Unabhängig von diesen beiden Schreiben wurde uns von einem früheren Arbeitnehmer der Firma K., der ab 1. April 2000 in unsere Dienste tritt, ein nachweislich (Aufdruck der Marke "RABAFOX" der Firma K. auf der Randversiegelung) mit unserem Laminatköder (II) baugleicher Impfstoff-Köder übergeben, den die Firma K. seit 3.

Januar 2000 für die beiden Auslegekampagnen dieses Jahres anbietet. Eine Probebestellung eines solchen Köders über einen Strohmännchen erbrachte den identischen „RABAFOX“-Köder, der uns am 31. Januar 2000 zugeht.

6. Bitte beraten Sie uns zur optimalen, jedoch kostenbewußten Verteidigung gegen die beiden Schreiben Ihres Kollegen und zur Verteidigung unserer Marktposition gegen Nachahmungen unseres Laminatköders (II) umfassend. Insbesondere bitten wir Sie um Beantwortung der folgenden Fragen:
- Was können wir gegen die Aufforderung tun, den immer noch laufenden Vertrieb unseres Köders (I) zu unterlassen? Kann dieses DD-Patent überhaupt gegen uns in Westdeutschland geltend gemacht werden? Uns interessieren dabei nicht die (zweifelsohne vorhandenen) Unterschiede zwischen dem Köder des DD-Patents und unserem Köder (I), sondern die Möglichkeit, dieses lästige Schutzrecht (DD) - möglichst endgültig - aus der Welt zu schaffen. Wie können wir dabei optimal Gebrauch von unseren Kenntnissen des Standes der Technik machen? Ist die von der Gegenseite vorgegebene kurze Fristsetzung zur Abgabe einer Erklärung überhaupt rechtmäßig?
  - Müssen wir mit Problemen in Deutschland aufgrund des gegen unseren Köder (I) geltend gemachten EP-Patents der Firma K. rechnen? Auch wir verwenden ja einen aus einer Umhüllung und einer Blisterpackung bestehenden Köder zur Verabreichung eines Tollwut-Impfstoffs, und die Beschreibung und die Ansprüche für alle Vertragsstaaten außer DE beschreiben breit einen derartigen Köder!
  - Wir glauben, daß unser Patent im Lichte des DD-Patents und des EP-Patents, die ja andere Köder betreffen, bestehen wird und der Einspruch als unzulässig abgewiesen wird. Können wir dem Einspruch gelassen entgegensetzen? Es beunruhigt uns jedenfalls die Kostendrohung, da wir keinesfalls auf unser Patent verzichten wollen.
  - Weiter beunruhigt uns, daß die Gegenseite einfach unseren Laminatköder identisch nachbaut und in großem Stil auf den Markt bringt. Was nützt uns unsere Patentanmeldung (DE), wenn wir mit ansehen müssen, daß die Gegenseite - trotz Kenntnis unserer Anmeldung - unser Produkt sklavisch nachahmt, ohne daß wir etwas gegen einen Verletzer in der Hand haben? Wie können wir uns gegen diese Situation wehren? Wir bitten Sie, insbesondere zu berücksichtigen, daß wir einen weiteren Vertrieb des Laminatköders (II) durch die Firma K. sehr bald unterbinden müssen, sollen uns nicht unsere Marktanteile für die Herbstkampagne 2000 verloren gehen, für

**d i e d i e**  
**d d i e**

die die Bestellungen bereits laufen. Bitte lassen Sie uns doch geänderte Unterlagen zur Genehmigung baldmöglichst zugehen.

Deutsche Demokratische Republik

P A T E N T S C H R I F T

(12) Ausschließungspatent

(19)DD

(11) 2XX XXX A5

Erteilt gemäß § 17 Absatz 1 Patentgesetz

4 (51) A 61 D 7/00

Amt für Erfindungs- und Patentwesen

In der vom Anmelder eingereichten Fassung veröffentlicht

---

(21) AP A 61 D / 301 363 3

(22) 03. 04. 86

(44) 13. 04. 87

(31)

(32)

(33)

---

(71) siehe (73)

(72) Lothar Fleißig, Irma Fleißig

(73) Klotzig GmbH .....

---

(54) Köder für Tiere

---

(55) Köder, Fertigköder für Tiere, Wirkstoff, Tollwutimpfung für Tiere, Fettkomponente, Wirkstoffeinheit, Trägersubstanz, Tiefziehform, Blisterpackung.

(57) Die Erfindung betrifft einen Köder zur oralen Tollwut-Impfung in Form eines flachen Zylinders aus einem bei Temperaturen > 40 °C zu einer fließfähigen Masse schmelzbaren, bei Raumtemperatur oder darunter jedoch festen, jedenfalls für ein Tier beißbaren, im wesentlichen aus tierischen Fetten bestehenden organischen Ködermaterial, das einen für Carnivoren attraktiven Lockstoff eingearbeitet enthält, wobei der Zylinder eingebettet und von dem Ködermaterial vollständig umschlossen eine abgeschlossene, einen flüssigen Tollwut-Impfstoff enthaltende sog. Blisterpackung enthält.

11.

Unsere Tochterfirma Seibel Skin + Health Care GmbH ist Inhaberin einer ausschließlichen Lizenz an dem deutschen Teil des europäischen Patents x (vgl. Anlage). Gegen das europäische Patent ist seitens der Dr. Meier Gesundheits AG Einspruch eingelegt worden. Der Einspruch wird u.a. gestützt auf die US-A ... 682. Zur Begründung wird ausgeführt, daß der Gegenstand nach dem Verfügungspatent durch die Druckschrift neuheitsschädlich vorweggenommen ist.

Nach meiner Auffassung ist jedoch der Gegenstand des Patents x dem US-Patent nicht zu entnehmen. Bei dem Gegenstand nach dem US-Patent handelt es sich nämlich um ein Diagnosegerät, mit dem aus dem Inneren des Körpers Zellmaterial gewonnen werden kann. Hierfür wird zusammenpreßbares und ausdehnbares poröses Schaummaterial in zusammengepreßter Form in einer Kapsel in den Körper eingeführt, wo die Kapsel durch die Körperwärme und Körperfeuchtigkeit oder Säure aufgelöst wird, so daß sich das Schaummaterial vor Ort zu einer vorherbestimmten Größe und Gestalt ausdehnen kann, wobei Zellmaterial von der inneren Oberfläche eines Körperorgans oder einer Körperhöhle gewonnen werden kann, indem das Schaummaterial von Hand zurückgezogen wird.

Über den Einspruch gegen das europäische Patent ist noch nicht entschieden worden.

Die Dr. Meier Gesundheits AG führt derzeit auf dem Markt ihrerseits ein Produkt ein, das sie als „Sättigungscomprimat“ zur Verringerung des Hungergefühls als Therapieunterstützung bei ernährungsbedingtem Übergewicht bezeichnet.

Das Komprimat besteht aus faserförmigem lyophilisiertem Collagen als Trockenmasse, das einer starken Kompression unterzogen wird. Aus dem komprimierten Collagen werden die einzelnen Tabletten ausgestanzt. Die oberen und unteren äußeren Schichten werden dabei stärker komprimiert als die Inneren, so daß sie die inneren Schichten abdeckende schalenartige Hüllen bilden, die eine vorzeitige Ausdehnung des Preßlings verhindern. Zwischen der oberen und der unteren "Schale" verbleibt ein nicht abgedeckter Bereich.



Wir meinen, daß hierdurch das europäische Patent x verletzt wird. Durch den ungehinderten Vertrieb der Meier Gesundheits AG entsteht uns ein nicht wieder gut zu machender Schaden. Für uns als kleines Unternehmen ist das erfindungsgemäße Produkt von existentieller Bedeutung. Die Konkurrenz der Dr. Meier Gesundheits AG schädigt unseren Absatz empfindlich, zumal sie für 30 Kapseln DM 29,90 verlangt und damit den Preis unseres Produkts, der DM 97,50 beträgt, deutlich unterbietet.

Wir bitten um Ihre Stellungnahme, welche verfahrensrechtlichen Möglichkeiten es gibt, den Vertrieb des Sättigungscomprimats zu unterbinden und welche Risiken hiermit verbunden sind.

Besteht die begründete Aussicht, daß wir ein solches Verfahren gewinnen werden?

Patentanwalt Kundig bittet seinen Patentanwaltsbewerber um ein - möglichst erschöpfendes Antwortschreiben.

### **Anlage**

EP X

Zeit: 5 Stunden

Hilfsmittel: Schönfelder, Deutsche Gesetze  
Taschenbuch des gewerblichen Rechtsschutzes (4 Bände)

## Beschreibung

Die Erfindung betrifft ein Mittel zur oralen Einnahme mit einem im Magen löslichen und den Inhalt freigebenden Behältnis gemäß den im Oberbegriff des Anspruchs 1 angegebenen Merkmalen sowie ein Verfahren zur Herstellung eines solchen Mittels.

Es sind zahlreiche Versuche unternommen worden auf medikamentösem Wege überflüssige Fettanreicherungen im menschlichen Körper, wie sie heutzutage bei zahlreichen Menschen als eine Art Zivilisationskrankheit zu beobachten sind, abzubauen bzw. deren Entstehung zu verhindern. Es gibt sogenannte Appetitzügler, die den Körper auf biochemischem Wege eine Abneigung zur Nahrungsaufnahme (Appetitlosigkeit) zu suggerieren versuchen. Diese Mittel haben zum Teil erhebliche schädliche Nebenwirkungen.

Neben den zahlreichen bekannten Diätvorschlägen gibt es auch mechanische und elektromechanische Mittel mit denen ein gezielter Fettabbau bzw. Muskelaufbau erfolgt soll. Die Wirkungsweise solcher Mittel ist sehr zweifelhaft.

Die einfache Reduzierung der Nahrungsaufnahme erfordert ein Maß an Selbstbeherrschung, welches viele Menschen auf Dauer nicht in der Lage sind aufzubringen.

Aus EP-A-0 317 079 ist ein Mittel bekannt bei dem die Inhaltsstoffe praktisch ohne Verbund, jedoch in gepreßter Form in Kapseln eingebracht oder zu Tablettengepreßt werden. Nach dem Einnehmen löst sich die Kapsel bzw. die gepreßte Tablette im Magen auf, die Inhaltsstoffe bilden eine Quellmasse, die im Magen befindliche Flüssigkeit bindet und über den Verdauungstrakt abgebaut bzw. wieder ausgeschieden wird. Da das Mittel keinerlei Brennwert hat, dem Körper jedoch ein Sättigungsgefühl aufgrund der im Magen befindlichen Quellmasse vorgetäuscht wird, kann die Nahrungsaufnahme ohne große Überwindung zum Zwecke, der Gewichtsreduktion eingestellt bzw. vermindert werden. Da die Quellmasse im wesentlichen ungebunden ist, wird sie relativ schnell aus dem Magen in den weiteren Verdauungstrakt geleitet weshalb das dadurch hervorgerufene Sättigungsgefühl nur vergleichsweise kurze Zeit anhält.

Aus EP-A-0 043 317 ist ein hydrophiler Stoff auf Polyurstan-Polyol-Basis bekannt, der die Eigenschaft hat Wasser zu binden und auch zum therapeutischen und kosmetischen Einsatz vorgesehen ist. Als Mittel zur Gewichtsreduktion ist dieser Stoff jedoch auch aus den vorerwähnten Gründen nicht geeignet.

Weiterhin sind aus US-A-4.401.682 sowie WO,90/01879 Mittel basierend auf Zellulosefasern bekannt denen weitere Ingredienzen zugegeben sind. Diese Zellulosefasern nebst Zusatzstoffen werden zu einem feinen Puder zerkleinert und mit Gelatine vermischt so das sich bei Einnahme dieser Mittel ebenfalls eine gallertartige Masse mit undefinierter Raumstruktur im Magen bildet die vergleichsweise schnell abbaubar ist. Dies führt dazu, daß vergleichsweise große Mengen

des Mittels in zeitlich kurzen Abständen eingenommen werden müssen, um das gewünschte Sättigungsgefühl zu erzeugen. Dies ist sowohl aus Kostengründen als auch wegen der erheblichen Nebenwirkungen auch steigenden Gefahr von Nebenwirkungen ungünstig.

Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, ein Mittel zur Gewichtsreduzierung zu schaffen, das unter Vermeidung der vorgenannten Nachteile, insbesondere der bei Appetitzüglern regelmäßig auftretenden Nebenwirkungen, bei einfacher Anwendung und billiger Herstellung auch ohne ärztlichen Beistand unproblematisch anwendbar ist.

Des weiteren soll ein Verfahren zur Herstellung eines solchen Mittels geschaffen werden.

Die erfindungsgemäße Lösung besteht in einem Mittel zur oralen Einnahme das aus einem im Magen löslichen und den Inhalt freigebenden Behältnis besteht das mit einem nichttoxischen, bei seinem Freisetzen volumenergrößernden und brennstoffarmen Stoff gefüllt ist, der innerhalb des Verdauungstraktes abbaubar oder durch den Verdauungstrakt abführbar ist. Im Unterschied zum Stand der Technik ist bei dem erfindungsgemäßen Mittel der Stoff durch einen Körper mit schwammartiger Struktur gebildet der in komprimierter Form im Behältnis angeordnet und durch das Behältnis in dieser komprimierten Form gehalten wird.

Der verfahrensmäßige Teil der vorgenannten Aufgabe wird durch die in Anspruch 5 aufgeführten Merkmale gelöst. Die in den Unteransprüchen aufgeführten Merkmale stellen vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung dar.

Der besondere Vorteil des erfindungsgemäßen Mittels liegt darin, daß der im Magen freigesetzte Stoff einen Körper mit schwammartiger Struktur bildet so daß er einerseits Flüssigkeit bindet und andererseits ein definiertes Volumen im Magen einnimmt. Aufgrund der körperhaften Form verbleibt der Stoff wesentlich länger im Magen als bei bekannten Mitteln dieser Art üblich. Diese vergleichsweise lange Verweildauer im Magen ist besonders vorteilhaft da hierdurch für entsprechend lange Zeit ein Sättigungsgefühl, erzeugt wird, ohne ständig Mittel ergänzen zu müssen.

Die Erfindung schafft ein Mittel, bei dessen Einnahme der Magen voluminös gefüllt wird, wodurch dem Körper ein Sättigungsgefühl suggeriert wird. Der in dem Mittel befindliche Stoff ist so gewählt daß, bezogen auf sein freies Volumen, er extrem brennstoffarm und gut körperversäglich ist. Der Stoff sollte ferner so beschaffen sein, daß beim Freisetzen im Magen eine erhebliche, vorzugsweise vielfache Volumenvergrößerung erfolgt zudem muß der Stoff innerhalb des menschlichen Verdauungstraktes abbaubar oder aber diesen abführbar sein. Derartige Stoffe sind bekannt und in den Unteransprüchen angegeben. Es können hier beispielsweise Polyurethanschaumstoff oder Zellulose (als Naturstoff) oder auch andere geeignete Stoffe eingesetzt werden.

Besonders bewährt hat sich Zelluloseschwamm mit einer Dichte von 0,01 kg/dm<sup>3</sup>, bis 0,05 kg/dm<sup>3</sup>, vorzugs-

weise 0,03 kg/dm<sup>3</sup>. Bevorzugt wird hier ein aus Alveolarzellulose bestehender Schwamm Verwendung finden die durch Naturfasern, beispielsweise Baumwolle verstärkt ist. Atveolarzellulose ist aus Holzpulpe hergestellte Zellulose. Dieser Zelluloseschwamm kann zum Einfüllen in das Behältnis, insbesondere eine Gelatine kapsel, eng gewickelt oder gepreßt werden. Dieser Stoff ist - soweit bisher bekannt - völlig ungefährlich für den menschlichen Körper und wird verhältnismäßig langsam abgebaut so daß die Wirkung eines damit gefüllten Mittels relativ lange anhält.

Statt Zellulose können, wie oben erwähnt, auch andere geeignete Stoffe eingesetzt werden, wie z. B. Polyurethanschaumstoff. Hierbei wird vorteilhaft ein Schaumstoff mit einer Dichte von weniger 0,025 kg/dm<sup>3</sup> eingesetzt.

Um zu erreichen, daß die Volumenergrößerung erst im Magen erfolgt ist es erforderlich, den Füllstoff in ein Behältnis einzusetzen, das sich im Magen auflöst. zumindest aber dort zerstört wird Zweckmäßigerweise werden hierzu handelsübliche Gelatine kapseln eingesetzt die einerseits eine genügende mechanische Stabilität aufweisen. um den Füllstoff in seiner komprimierten Form zu halten und andererseits billig in der Herstellung und seit Jahren mit Erfolg eingesetzt sind.

Die vorbeschriebenen Mittel sind bekanntermaßen gut verträglich und sehr kostengünstig in der Herstellung. Auch eine Einnahme dieser Mittel durch Kinder - sei es gewollt oder auch mißbräuchlich - ist weitgehend unproblematisch.

Technisch stellt es ein gewisses Problem dar, den Füllstoff zu komprimieren und in dieser komprimierten Form in das Behältnis einzuführen bzw. den Füllstoff dieses in dem Behältnis zu komprimieren. Die Erfindung sieht hierzu ein Verfahren vor, wie es in Anspruch 8 beschrieben ist Dieses Verfahren eignet sich insbesondere beim Einsatz von Polyurethanschaumstoff oder Zelluloseschwamm als Wirkstoff, kann jedoch auch in Verbindung mit anderen Stoffen angewandt werden. Der Füllstoff wird dabei vor dem Einführen in das Behältnis eng aufgewickelt oder gepreßt wodurch dieser komprimiert und auf ein Bruchteil seines freien Volumens reduziert wird. Der komprimierte Füllstoff wird dann anschließend in den einen Teil einer zweiteiligen Kapsel eingeführt die abschließend durch den anderen übergreifenden Kapselteil in an sich bekannter Weise verschlossen wird. Dieses Verfahren hat sich in Vorversuchen besonders bewährt da hierdurch eine sehr hohe Komprimierung des Füllstoffes möglich ist und dieses Verfahren auch großtechnisch anwendbar ist.

### Patentansprüche

1. Mittel zur oralen Einnahme mit einem im Magen lösbaren und den Inhalt freigebenden Behältnis das mit einem beim Freisetzen volumenvergrößernden, nicht toxischen und brennstoffarmen Stoff gefüllt ist der innerhalb des Verdauungstraktes

abbaubar oder über diesen abführbar ist. dadurch gekennzeichnet, daß der Stoff durch einen Körper mit schwammartiger Struktur gebildet ist der im komprimierter Form in Behältnis angeordnet und durch das Behältnis in dieser komprimierten Form gehalten wird.

2. Mittel nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der Stoff aus Zellulose besteht
3. Mittel nach Anspruch 1 oder 2. dadurch gekennzeichnet daß das Behältnis durch eine vorzugsweise zweiteilige Gelatine kapsel gebildet wird.
4. Mittel nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß das Behältnis mit einem komprimierten Zelluloseschwamm gefüllt ist.
5. Verfahren zur Herstellung eines Mittels nach einem der Ansprüche 1 bis 4. dadurch gekennzeichnet, daß ein Streifen des Stoffes unter Verdrängung eines Großteiles des darin befindlichen Gases eng aufgewickelt oder gepreßt wird und dann in dieser Form in den einen Teil einer zweiteiligen Kapsel eingeführt wird, wonach die Kapsel durch den zweiten Kapselteil verschlossen wird

Patentanwalts-Prüfung IB/2000

Praktische Prüfungsaufgabe

GEBR. FEINFÜHLIG + FREUNDLICH GmbH, SIEGERSTR. 100, 70593 STUTTGART

Stuttgart, den 29. Januar 2000

Auskunft über unsere technischen Schutzrechte und Marken

Sehr geehrter Herr Patentanwalt Friedlich,

wie Sie von Herrn Gründlich, dem Leiter unserer Entwicklungsabteilung, wissen, fertigt unsere Firma seit fast 100 Jahren Skier und das dazu notwendige Zubehör. In den zurückliegenden Jahren konnten wir uns am Markt gut behaupten, obwohl Wintersportartikel im allgemeinen nicht sehr gefragt waren. Bei unseren Kunden sind wir als innovative Firma bekannt, die ausschließlich funktionell durchdachte Produkte mit besonderen Leistungsmerkmalen vertreibt.

So haben wir vor acht Jahren den bekannten Abfahrtsski zum sogenannten Carvingski weiterentwickelt, indem wir die Taillierung der bekannten Skier radikal geändert haben. Herr Gründlich hat in diesem Zusammenhang mehrere Patent-, Gebrauchsmuster- und Geschmacksmusteranmeldungen veranlaßt, die nach meinen Unterlagen alle zur Eintragung geführt haben.

Leider ist Herr Gründlich zur Zeit mit unserem neuesten Produkt, einem Schlitten mit beweglichen Kufen, die sich in der Breite verstellen lassen, auf einer Testfahrt durch Alaska, so daß ich Sie bitten muß, die nachfolgenden Fragen schnellstmöglich zu beantworten, damit unsere Rechte bestmöglich gewahrt bleiben.

1. Deutsches Gebrauchsmuster 291 08 555 UI

Bezeichnung: Bimetalleinlage in einem Körper zur Optimierung der Gleiteigenschaften des Körpers auf einer Schneeschiicht

Am 10. Februar 1991 haben wir das vorgenannte Gebrauchsmuster beim Deutschen Patentamt in München angemeldet. Die Eintragung erfolgte am 04. Juni 1991,

Im Januar 1999 haben wir uns entschieden, keine weiteren Kosten mehr für dieses Gebrauchsmuster auszugeben. Deshalb haben wir Ihnen auch mitgeteilt, daß der Schutz für das vorgenannte Gebrauchsmuster nicht verlängert werden soll.

In der nun laufenden Wintersaison mußten wir am 25. Januar 2000 im Rahmen unserer regelmäßigen Prüfung von Wettbewerbsprodukten feststellen, daß einer unser Wettbewerber die von uns entwickelte Bimetalleinlage in einem großen Umfang in Snowboards einbaut, die unter dem Werbeslogan

glide fast and fancyfull

sehr erfolgreich angeboten und verkauft werden. Können wir unserem Wettbewerber, der Firma Event Market GmbH, verbieten, die von uns entwickelte Bimetalleinlage für Snowboards zu verwenden, wie wir dies schon einmal im Jahr 1996 erfolgreich getan haben, indem einer von uns auf das Gebrauchsmuster DE 291 08 555 UI gestützten Gebrauchsmuster-Verletzungsklage gegen die Firma Grabbing + Go GmbH stattgegeben wurde? In unserer Gebrauchsmusterakte ist neben der Abweisung eines Löschungsantrags durch den 5. Senat des Bundespatentgerichts nur noch das Schreiben an Ihre Kanzlei mit der Benachrichtigung abgeheftet, das vorgenannte Gebrauchsmuster aufzugeben und eine Mitteilung des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 2. November 1999, daß die Schutzdauer des Gebrauchsmuster~ noch durch Zahlung einer Gebühr mit Zuschlag verlängert werden kann.

Ein erfolgreiches und vor allem schnelles Vorgehen wäre für uns wichtig, weil die Firma Event Market GmbH in der Vergangenheit schon zahlreiche Produkte von uns aufgegriffen und vermarktet hat, die für uns leider nicht geschützt waren.

2. Gebrauchsmusterverletzungsverfahren 4 0 007/99 vor dem Landgericht Düsseldorf

Parteien: Gebrüder Feinfühlig + Freundlich GmbH ./. Bigfoot Company

In diesem Verfahren hat die Beklagte vorgetragen, daß das von uns geltend gemachte Gebrauchsmuster nicht rechtzeitig abgezweigt worden sei und deshalb keinen Rechtsbestand haben könne. Die Klage müßte schon alleine deshalb abgewiesen werden.

Wir können dieser Argumentation nicht folgen, weil wir uns nicht vorstellen können, daß Ihnen ein derartiger Formfehler unterlaufen ist. Bitte erklären Sie uns, wie wir diesen Angriff der Beklagten einschätzen müssen.

Das Gebrauchsmuster 94 21 411 wurde aus der Patentanmeldung P4405221 abgezweigt. Der Patenterteilungsbeschluß zur Patentanmeldung P4405221 wurde uns, so trägt die Beklagte vor, am 15.03.1995 zugestellt und somit sei die Rechtskraft des Erteilungsbeschlusses am 15.04.1995 eingetreten. Die Veröffentlichung der Patenterteilung sei am 13.07.1995 erfolgt. Die am 06.09.1995 getätigte Anmeldung des Klagegebrauchsmusters sei folglich nicht innerhalb der Zweimonatsfrist des § 5 Abs.1 Satz 3 GebrMG erfolgt. Diese Vorschrift besage, daß eine Abzweigung nur bis zum Ablauf von zwei Monaten nach Ende des Monats, in dem die Patentanmeldung erledigt oder ein etwaiges Einspruchsverfahren abgeschlossen ist, vorgenommen werden kann. Ist der Vortrag der Beklagten richtig?

Das Gebrauchsmuster 94 21 411 wurde am 02.11.1995 eingetragen und am 14.12.1995 bekanntgemacht.

Ich kann mich erinnern, daß wir unter Inanspruchnahme der Priorität der deutschen Patentanmeldung P4405221 noch eine europäische Patentanmeldung mit Benennung der Bundesrepublik Deutschland beim Europäischen Patentamt in München eingereicht haben, die zwischenzeitlich erteilt und auch für die Bundesrepublik Deutschland validiert ist. Aus unserer Sicht ist der erteilte Patentanspruch 1 des europäischen Patents EP 0 668 500 (deutscher nationaler Teil 595 001 536) identisch mit dem im Verletzungsverfahren geltend gemachten Schutzanspruch 1 des Gebrauchsmusters 94 21 41 1.

Die Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung erfolgte am 23.08.1995, und der Hinweis auf die Patenterteilung wurde am 09.04.1997 bekanntgemacht.

Sollte die Beklagte mit ihrem Vortrag zum Gebrauchsmuster 94 21 411 durchdringen, so stellt sich für uns die Frage, ob uns das hier angesprochene europäische Patent weiterhelfen kann. Ist es möglich, die schon anhängige Gebrauchsmuster-Verletzungsklage noch zusätzlich auf das erteilte europäische Patent zu stützen? Wenn ja, welche Auswirkungen hätte dies auf das

anhängige Klageverfahren? Müssen wir eine neue Klage einreichen, die auf den deutschen Teil des europäischen Patents EP 0 668 500 gestützt ist? Welche Kostenfolge tritt ein, wenn das auf das Gebrauchsmuster gestützte Klageverfahren aufgegeben werden müßte?

### 3. Britische nationale Patentanmeldung 96 23 545.2

Anmeldetag in Großbritannien: 12. November 1996

Ein Schreiben Ihrer Kanzlei, das Sie mir heute zukommen ließen, ist mir nicht verständlich.

Mit Ihrem Schreiben senden Sie mir den ersten Prüfungsbescheid des Britischen Patentamts zu, aus dem sich ergibt, daß der britische Prüfer ein deutsches Gebrauchsmuster DE-U-29 52 1244 mit dem Eintragungstag 17.10.1996 aufgefunden hat, das angeblich alle Merkmale unserer britischen nationalen Patentanmeldung offenbart.

Natürlich hat der britische Prüfer recht, weil es sich bei dem recherchierten Gebrauchsmuster DE-U-29 521 244 um unser eigenes Gebrauchsmuster handelt, das mit der britischen nationalen Patentanmeldung inhaltsgleich ist.

Sie haben mir damals, als wir über eine britische Patentanmeldung nachdachten, auf Anfrage mitgeteilt, daß eine Nachanmeldung in Großbritannien eigentlich nicht mehr möglich sei, weil einerseits das Prioritätsjahr der dem Gebrauchsmuster zugrundeliegenden deutschen Patentanmeldung schon abgelaufen und andererseits das von der deutschen nationalen Patentanmeldung abgezwigte Gebrauchsmuster schon eingetragen wäre. Ich habe Ihnen damals mehrfach versichert, daß wir den im Gebrauchsmuster beschriebenen Gegenstand noch nicht in der Öffentlichkeit vorgestellt hatten.

Ihre telefonisch eingeholten Auskünfte beim Deutschen Patent- und Markenamt haben, wie ich einer Telefonnotiz von Herrn Gründlich aus unserer Akte entnehmen kann, ergeben, daß das schon eingetragene Gebrauchsmuster im Volltext erst am 14.11.1996 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingesehen werden konnte. Dies deshalb, so hat Herr Klug vom Deutschen Patent- und Markenamt Ihnen gegenüber telefonisch ausgeführt, weil sich die Abspeicherung des besagten Gebrauchsmusters auf den üblichen CD-Datenträgern verzögert hat und deshalb eine Zugänglichkeit des Datenträgers mit dem auf dem Datenträger abgespeicherten Text des Gebrauchsmusters in der Auslegehalle des Deutschen Patent- und Markenamtes erst ab dem 14. November 1996 möglich war. Wir haben damals die Aussage des Deutschen Patent- und Markenamts so interpretiert, daß beliebige Dritte den Text des eingetragenen Gebrauchsmusters erst ab dem 14.11.1996 lesen konnten. Die Veröffentlichung des am 17. Oktober 1996 eingetragenen Gebrauchsmusters im Patent- und Markenblatt ist nach meinen Unterlagen am 25. November 1996 erfolgt.

Ist das deutsche Gebrauchsmuster DE-U-29 52 1244 gegenüber der britischen nationalen Patentanmeldung als Stand der Technik anzusehen? In unserer Akte lese ich einen Vermerk, daß die Definition der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit im britischen Patentrecht dem deutschen Patentrecht entspricht. Nachdem ich die Definitionen der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit nicht kenne, bitte ich Sie um eine entsprechende Erläuterung.

#### 4 Ergänzende Schutzrechtszertifikate

Unsere Tochterfirma ist Inhaberin eines Arzneimittelpatents. Sie hat dem DPMA eine ansonsten tadellose Zertifikatsanmeldung ohne Kopie der Genehmigung für das Inverkehrbringen (Zulassung) in der Bundesrepublik Deutschland vorgelegt. Nach unserem Wissen ist die Zulassung von einer Lizenznehmerin erwirkt worden in deren Besitz auch die entsprechenden Papiere sind. Jedoch ist diese Lizenznehmerin nicht bereit, durch die Überlassung einer Kopie dieser Zulassung zur Erlangung eines ergänzenden Schutzzertifikats durch die Patentinhaberin beizutragen. Wir haben gerade noch ausfindig machen können, wann die Zulassung erteilt worden ist und so die Sechsmonatsfrist einhalten können. Nicht einmal das Aktenzeichen der Zulassung ist bekannt.

Ist es zulässig, eine derart unvollständige Zertifikatsanmeldung aus diesem Grund zurückzuweisen? Welche Möglichkeiten würden Sie sehen, wie unsere Tochterfirma zu einem Zertifikatsschutz kommen könnte?

Nachdem ich ab 7. Februar Urlaub plane, bitte ich um Ihre Stellungnahme bis 4. Februar 2000.

Zeit: 5 Stunden  
Hilfsmittel: Schönfelder, Deutsche Gesetze, Textsammlung  
Taschenbuch des Gewerblichen Rechtsschutzes (4 Bände)



Patentanwaltsprüfung IC/2000

Praktische Prüfungsaufgabe

Heute erhalten Sie folgendes Schreiben eines Mandanten:

Sehr geehrter Herr Patentanwalt,

wir, die Korroller GmbH, sind ein Unternehmen, das Korrekturroller herstellt und vertreibt. Unser Patentsachbearbeiter ist vor kurzem verstorben und es haben sich deshalb eine Reihe von Problemen angesammelt.

1. Wir haben von einem Erfinder, Herrn Langmeier, eine Erfindung gekauft, die wir als Glättvorrichtung bezeichnen. Die Besonderheit dieser Glättvorrichtung ist, daß der von einem Korrekturroller auf ein Papier aufgetragene Korrekturfilm mittels einer Rolle und einer Lasche geglättet wird. Herr Langmeier hat die Glättvorrichtung am 03.02.1997 als deutsches Gebrauchsmuster angemeldet, das am 07.06.1997 mit einem einzigen Anspruch eingetragen worden ist. Wir haben am 20.12.1997 eine deutsche Patentanmeldung unter Inanspruchnahme der Priorität des deutschen Gebrauchsmusters beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereicht. Die Beschreibung der Patentanmeldung ist im wesentlichen identisch mit der des Gebrauchsmusters, wobei wir jedoch das Material der Lasche näher spezifiziert haben, da einem unserer Mitarbeiter aufgefallen ist, daß dieses Material aufgrund seines geringen Reibungswiderstandes sehr vorteilhaft für die Erfindung ist. Das neue Material der Lasche verändert nicht das Lösungsprinzip der Erfindung, sondern stellt eine vorteilhafte Ausführungsform derselben dar.

Die Erteilung des Patents ist am 17.12.1999 veröffentlicht worden. Das Patent enthält einen einzigen Anspruch. Der Anspruch des Patents ist gegenüber dem Anspruch des Gebrauchsmusters durch bereits im Gebrauchsmuster beschriebene Merkmale und dem Material der Lasche ergänzt worden.

Ein Konkurrent aus den USA hat gedroht, gegen das Patent Einspruch zu erheben, wobei er seinen Einspruch mit folgendem Stand der Technik begründen will:

- a) Unser japanischer Vertreter, Herr Suzuki, hat einen Prototypen am 05.04.1997 auf einer Spezialmesse für Schreibwaren in Tokio an Rahmen eines Vortrages vorgestellt. Das veröffentlichte Manuskript dieses Vortrages enthält keinerlei Hinweis auf die Erfindung, jedoch hat er deren Funktionsweise kurz erläutert, was mittels Zeugen bewiesen werden kann.
  
- b) Ein US-Konkurrent hat am 20.03.1997 eine PCT-Anmeldung eingereicht, die eine sehr ähnliche Erfindung betrifft, die alle Merkmale des Anspruchs des Gebrauchsmusters offenbart, und bereits das von uns bevorzugte Material für die Lasche beschreibt. Mit der PCT-Anmeldung sind alle Länder des EPÜ benannt. Mit der PCT Anmeldung wurde eine Priorität einer US-amerikanischen Patentanmeldung vom 20.03.1996 in Anspruch genommen. Die PCT-Anmeldung ist am 25. September 1997 veröffentlicht worden. Auf die US-Anmeldung wurde bereits am 07.05.1999 das Patent erteilt. Der Patentschrift haben wir entnommen, daß dieses Patent eine sogenannte Fortsetzung ("continuation application") einer Anmeldung sei.

- 1.) Beurteilen Sie bitte die Schutzwürdigkeit (Bestandsfähigkeit) des Gebrauchsmusters.
  
- 2.) Beurteilen Sie bitte ausführlich die Erfolgsaussichten des angedrohten Einspruchs.

Gehen Sie bei Ihren Beurteilungen davon aus, daß kein weiterer Stand der Technik geltend gemacht wird und daß Herr Suzuki alle Merkmale des Anspruchs des Patent mit Ausnahme des Materials der Lasche erläutert hat und daß nicht alle Merkmale des Anspruchs des Patent. in der PCT-Anmeldung beschrieben sind.

- 3.) Welchen Tip würden Sie Ihrem Mandanten geben, um seine Position am deutschen Markt gegenüber seinem US-Konkurrenten zu stärken.

II. Wir sind außerdem Inhaber des deutschen Patents 19 ..., das nach Einsprüchen von drei Einsprechenden, die insgesamt 20 Entgegenhaltungen und angebliche offenkundige Vorbenutzungen genannt hatten, in einem Einspruchsbeschwerdeverfahren mit dem folgenden Hauptanspruch aufrechterhalten wurde:

Elektrisches Widerstandsheizelement, mit mindestens einem Heizleiter in Form eines an gegenüberliegenden Flächen mit einer Kontaktierung versehenen Elements aus einem Material mit positivem Temperaturkoeffizienten des elektrischen Widerstandes (PTC-Element) sowie mit zwei Kontaktblechen, wobei die Kontaktbleche mit dem dazwischengelegten PTC-Element als Kontaktanordnung in Verbund gehalten und klemmend in eine Gehäusehülse eingesetzt sind, dadurch gekennzeichnet, daß die Hülse ausschließlich aus elektrisch isolierendem, wärmeleitfähigem elastomeren Material besteht, daß die Hülse für sich einen Innenraum aufweist, dessen lichter Querschnitt dem Querschnitt der Kontaktanordnung mit der Maßgabe entspricht, daß die Höhe des Innenraums knapp unter der Höhe der Kontaktanordnung liegt; und daß die zur Ebene der Kontaktbleche erforderliche senkrechte Andruckkraft der Kontaktanordnung ausschließlich durch die Elastizität der Hülse erfolgt.

Im Ausführungsbeispiel dargestellt und beschrieben ist ein derartiges Widerstandsheizelement mit einer elastischen Hülse mit rechteckiger Innen- und Außenkontur und dementsprechend ebenen, plattenförmigen Kontaktblechen.

Das Landgericht ... hat in einem ordentlichen Gerichtsverfahren rechtskräftig die Verletzung unseres Patentes durch eine Klebepistole mit einer metallischen Schmelzeinheit zum Schmelzen des Klebstoffs festgestellt, die neben einem Schmelzkanal eine zylinderförmige Ausnehmung hat, in die, ummantelt von einer zusätzlichen, nicht-kompressiblen Isolierfolie, ein elektrisches Widerstandsheizelement eingeschoben ist. Die elastische Hülse hat allerdings, angepaßt an die Ausnehmung der Schmelzeinheit, ebenfalls zylinderförmige Außen- und Innenkontur. Die das PTC-Element kontaktierenden Kontaktelemente haben demgemäß den Querschnitt eines Kreisausschnittes.

Das Landgericht ... hat keine wortlautgemäße, sondern eine äquivalente Verletzung angenommen, da Bleche im Sinne des Anspruchswortlauts ebene Platten und nicht derartige

Kontaktelemente mit kreisausschnittförmigem Querschnitt, also bogenförmiger Außenseite seien.

Wir haben- nun am 15. Januar in einem Warenhaus einer anderen Warenhauskette eine andere Klebepistole erstanden, die allerdings genau das gleiche Widerstandsheizelement hat. Wir haben die Warenhauskette zur Unterlassung aufgefordert, sind aber bisher ohne Antwort geblieben.

Was empfehlen Sie dem Mandanten? Bedenken Sie, daß das Schutzrecht nur noch kurze Zeit laufen könnte und Interesse besteht, die offensichtlich im Ausland ansässigen Hersteller, die an der Pistole in keiner Weise erkennbar sind, kennenzulernen und mit einer üblichen Schadensersatzzahlung der entstehende Schaden, der allerdings nicht aufgedeckt werden soll, in keiner Weise kompensiert werden wird.

Was verstehen Sie unter äquivalenter Verletzung?

Zeit: 5 Stunden

Hilfsmittel: Schönfelder, Deutsche Gesetze  
Taschenbuch des gewerblichen Rechtsschutzes (4 Bände)

**Patentanwaltsprüfung IIA/2000  
Praktische Prüfungsaufgabe**

Auerbach, den 5. Juni 2000

Sehr geehrter Herr Patentanwalt Pudel,

in einigen schwebenden Sachen benötigen wir Ihre schnelle Hilfe.

Unsere Patentanwältin, Frau Grete, die uns seit über 20 Jahren auf allen Gebieten des gewerblichen Rechtsschutzes zu unserer vollen Zufriedenheit höchst zuverlässig betreut hatte, erkrankte vor einigen Monaten an einer Neurose, die wir anfangs nicht bemerkten. Sie arbeitete in letzter Zeit ohne Mitarbeiter. Wir mußten nun feststellen, daß sie seit etwa 6 bis 8 Monaten krankheitsbedingt keine Post mehr bearbeitete und eingehende Post, auch des Deutschen Patent- und Markenamtes, häufig nicht mehr öffnete. Wir haben erfahren, daß Frau Grete den Präsidenten des Deutschen Patent- und Markenamtes bereits gebeten hat, sie aus der Liste der Patentanwälte zu streichen.

Wir, die Faust AG, beschäftigen uns seit Jahrzehnten mit der Herstellung und dem Vertrieb von Freiraumdetails verschiedenster Art. Dabei handelt es sich zum Beispiel um Müllbehälterboxen unterschiedlichster Bauweise, um Rankanlagen für die Gestaltung von Freiräumen wie Fußgängerzonen, um Baumschutzgeräte, um Friedhofsgegenstände wie Urnenstelen, Schöpfbecken, Bänke usw. Auf diesem Gebiet haben wir in Deutschland eine führende Stellung.

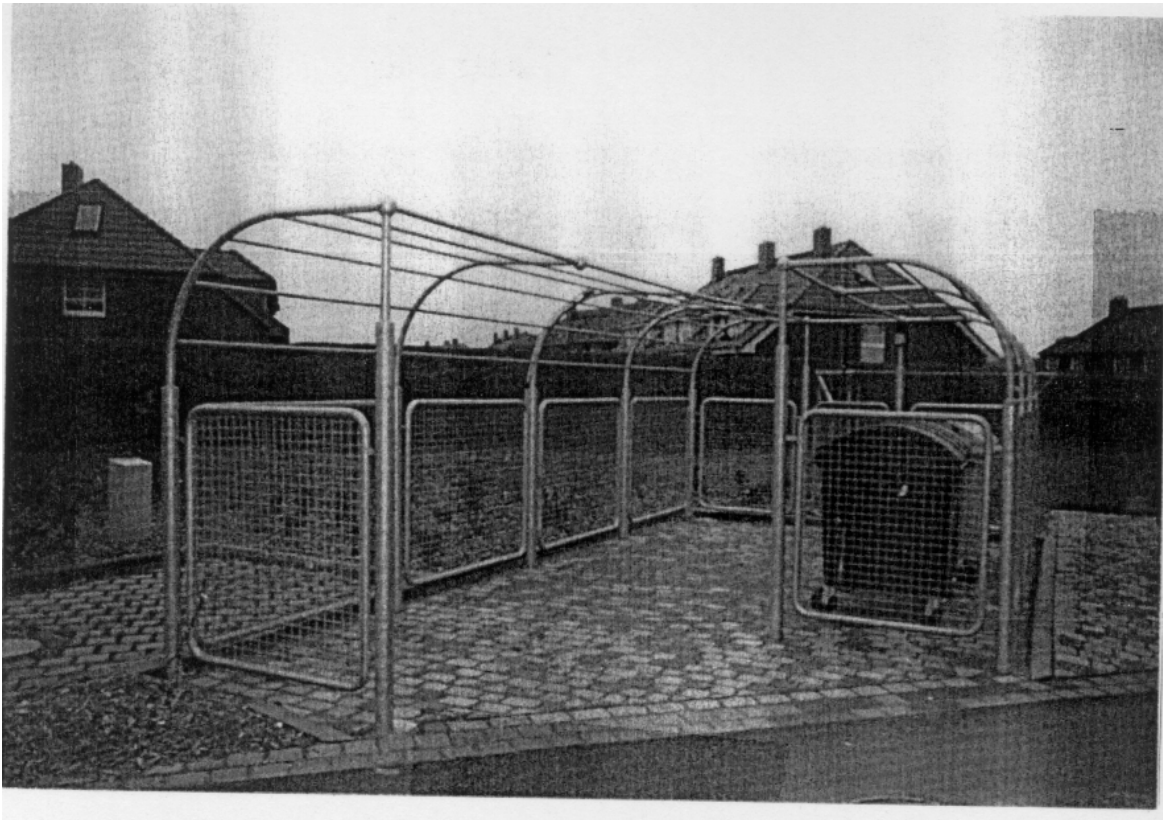
Nach Durchsicht der lose herumliegenden Post und dem Öffnen ungeöffneter Briefe haben wir den Eindruck gewonnen, daß in mehreren Sachen Fristen versäumt oder schwebende Angelegenheiten nicht weiter bearbeitet wurden. Wir bitten Sie, die ungeordneten Akten zu übernehmen und den Handlungsbedarf festzustellen. Teilweise wird es schwierig sein, aus dem Durcheinander der nicht zugeordneten Post eine Übersicht herzustellen.

Schon vorab weisen wir Sie auf unserer Ansicht nach sechs wichtige Verfahren hin, in denen wir gleich eine Beratung benötigen.

1. Wir sind Inhaber mehrerer Patente. In einem europäischen Patent mit Anmeldetag vom 15.03.1990, das die Versteifung eines Rankgitters zum Gegenstand hat, war unter anderem Deutschland benannt worden. Eine telefonische Abfrage der Patentrolle beim Deutschen Patent- und Markenamt am 2. Mai ergab, daß das Patentamt am 04.08.1999 an Frau Patentanwältin Grete wegen der Nichtzahlung der 10. Jahresgebühr geschrieben hatte. Können wir dieses wichtige Patent noch retten?

2. Wir hatten am 30. November 1998 ein Geschmacksmuster angemeldet. Das Geschmacksmuster war am 27. Januar 1999 eingetragen worden. Unsere Patentanwältin hatte sichergestellt, daß es bei der Anmeldung und Eintragung keinerlei Probleme gab.

Gegenstand des Geschmacksmusters ist ein Rankgitter, das in der beiliegenden Zeichnung abgebildet ist.



Dieses Rankgitter dient u.a. zur Einfassung von Müllbehältern in Wohnanlagen.

Der Gegenstand des Musters wurde auf einer Messe in Hannover schon am 17. Oktober 1998 vorgestellt, wobei ein Designpreis verliehen wurde. Der Jurypräsident Prof. Wagner wies darauf hin, daß besonders die gelungene, harmonische Gesamtgestaltung preiswürdig sei. Auch würden seiner Meinung nach die runden Bögen, die seitlichen Krippgitter und die kugligen Elemente die Eigentümlichkeit begründen. Eine solche Kombination sei bei Rankgittern oder vergleichbaren Gegenständen (z.B. Unterständen) nicht bekannt gewesen. Über diesen Designpreis ist viel in Fachzeitschriften berichtet worden.

Im August 1999 hatten wir erfahren, daß ein mit der Zeichnung identisches Rankgitter in München auf einer großen Baustelle mit mehreren Häusern aufgestellt wurde. Als Bauträger, der die Verantwortung für die gesamte Baustelle trägt, tritt die Mephisto AG auf, die ein bundesweit operierendes Großunternehmen ist.

Unsere Patentanwältin hatte mit Schreiben vom 15. September 1999 die Mephisto AG schriftlich auf unser Geschmacksmuster hingewiesen und angefragt, warum die Mephisto AG dieses Recht nicht beachte. Die Abgabe einer Unterlassungserklärung wurde nicht gefordert.

Die Mephisto AG wußte von der ganzen Angelegenheit nichts und teilte uns mit, daß die Ausflührung der Metallarbeiten an die Marthe Schwerdtlein GmbH als Auftrag vergeben worden sei. Man hätte gegenüber der Schwerdtlein GmbH vertraglich darauf bestanden, daß Faust-Rankgitter verwendet würden. Es sei schade, daß sich die Schwerdtlein GmbH nicht an den Vertrag gehalten habe, aber als Großunternehmen könne man sich ja nicht um alles kümmern. Da die von der Schwerdtlein GmbH aufgestellten Rankgitter mit unseren identisch seien, hätte sie die Vertragsverletzung nicht bemerken können. Man sei über die Schwerdtlein GmbH verärgert, da diese Originalware berechnet, aber ein offensichtlich billigeres Plagiat aufgestellt hätte.

Im übrigen hätte man intensiv recherchiert und einen Gegenstand gefunden, der unserem sehr ähneln würde. Dieser Gegenstand würde seit 1980 vor der Hauptverwaltung der Mephisto AG als Bushäuschen stehen. Andere ähnliche Gegenstände hätte man nicht gefunden.

Bevor wir jetzt weitere Schritte zur Wahrung unserer Interessen unternehmen, bitten wir um Ihre Meinung, wie wir unser Geschmacksmusterrecht am wirksamsten durchsetzen können. Wie bewerten Sie die Chancen einer Klage?

3. Vor einiger Zeit ging einer unserer Konkurrenten in Konkurs. Vom Konkursverwalter kauften wir den gesamten Betrieb mit allem Inventar und auch mit allen Schutzrechten. Zu diesen Schutzrechten gehört ein Patent, das eine Bewässerungsanlage für Straßenbäume in Fußgängerzonen zum Gegenstand hat. Als Erfinder wird der Inhaber der in Konkurs gegangenen Firma genannt. Unter dem Namen seiner Frau hat dieser Erfinder nun eine neue Firma gegründet. In Werbeanzeigen bietet er diese Bewässerungsanlage an und wirbt gleichzeitig mit dem Hinweis, daß er als Erfinder dieser neuartigen Bewässerungsmöglichkeit für Straßenbäume über besondere Erfahrungen verfüge.

Uns stört die neu gegründete Firma. Wir möchten daher vermeiden, daß diese Werbeanzeige zukünftig erneut in Fachzeitschriften erscheint. Ist das möglich?

4. Unsere Patentanwältin reichte am 4.7.1998 beim Deutschen Patentamt eine Patentanmeldung ein. Sie vergaß die Patentansprüche der Anmeldung beizufügen. Das Patentamt forderte Frau Grete auf, Patentansprüche einzureichen. Der Schriftsatz mit den Patentansprüchen ging beim Patentamt am 18.9.1998 ein.

In der ungeöffneten Post finden wir nun ein Schreiben vom 1. 10. 1999 des Patentamtes, in dem unserer Anmeldung eine am 10.8.1998 beim Österreichischen Patentamt eingereichte Patentanmeldung entgegeng gehalten wird. Leider müssen wir dem Prüfer zustimmen, daß der erste und wohl wichtigste Anspruch unserer Anmeldung mit dem ersten Anspruch der österreichischen Anmeldung fast identisch übereinstimmt.

Für uns stellt sich die Frage, ob das Patentamt überhaupt berechtigt war, die Einreichung eines Patentanspruchs zu verlangen. Denn erst durch die nachträgliche Einreichung der Patentansprüche konnte es geschehen, daß der österreichische Anmelder vorher seine Anmeldung einreichen konnte.

5. Uns alarmierte ein Schreiben vom 30. Mai 2000 des Europäischen Patentamtes, mit dem uns mitgeteilt wurde, daß unsere europäische Patentanmeldung als zurückgenommen gilt, da unsere Patentanwältin den Prüfungsbescheid vom 10. Januar 2000 nicht fristgerecht beantwortet habe. Glücklicherweise haben wir die zu diesem Schreiben gehörende Akte gefunden und zu unserer Erleichterung festgestellt, daß auf den Prüfungsbescheid rechtzeitig, nämlich mit Schreiben vom 12. Mai geantwortet wurde. In der Akte befindet sich ein schriftlicher Vermerk der Frau Grete, daß sie dieses Schreiben abgesandt hat. Wir haben bereits selbst an das Europäische Patentamt geschrieben, auf diesen Umstand hingewiesen und Kopien sowohl des Schreibens vom 12. Mai als auch des handschriftlichen Vermerks der Patentanwältin beigefügt. Wir gehen davon aus, daß damit diese Angelegenheit zunächst erledigt ist. Sind Sie anderer Ansicht?

6. Zur Weiterentwicklung unserer Produkte sind wir an einer Zusammenarbeit mit einem Ingenieurbüro (GmbH) interessiert, mit dem sich ein junger Wissenschaftler, Herr Dr. X zusammen mit einem weiteren Gesellschafter selbständig gemacht hat. Herr Dr. X arbeitet eng mit zwei Doktoranden zusammen, die noch an der Hochschule promovieren. Ob das Ingenieurbüro mit den Doktoranden bereits Dienstverträge bzw. Arbeitsverträge abgeschlossen hat, ist uns nicht bekannt.

Herr Dr. X ist bei einer Zusammenarbeit bereit, uns die Entwicklungsergebnisse, die die Zusammenarbeit betreffen, einschließlich der Schutzrechte, zur Vermarktung zu überlassen. Für eine Erfindung, die in das Zusammenarbeitsgebiet fällt, hat Herr Dr. X bereits eine Patentanmeldung getätigt (Herr Dr. X ist Erfinder und Anmelder). Für diese Erfindung werden wir eine ausschließliche Lizenz für unser Anwendungsgebiet erhalten. Die Rechte an zukünftigen schutzrechtsfähigen Erfindungen, die im Rahmen unserer Zusammenarbeit entstehen, sollen auf uns übertragen werden.

**Wir bitten Sie um Beratung und Auskunft, was wir zum Abschluss unseres Zusammenarbeitsvertrages vorprüfen und bei Vertragsabschluß regeln sollten, insbesondere**

- 1 a. zur Sicherstellung unserer Lizenz für die bestehende Patentanmeldung: wer sollte Vertragspartner sein, das Ingenieurbüro oder Dr. X. Wir haben hierzu bereits festgestellt, daß über die Rechte am know how, das für die Verwertung der Erfindung erforderlich ist, das Ingenieurbüro verfügt sowie
- 1 b. zur Übertragung der Rechte an künftig entstehenden Schutzrechten: unter Berücksichtigung der Zusammenarbeit von Herrn Dr. X mit den beiden Doktoranden.

Bitte beraten Sie uns umfassend.

Zeit: 5 Stunden

Hilfsmittel: Schönfelder, Deutsche Gesetze, Textsammlung  
Taschenbuch des gewerblichen Rechtsschutzes (4 Bände)



Patentanwaltsprüfung IIB/2000  
Praktische Prüfungsaufgabe

Bohrmeister GmbH

Bohrdorf, den 6. Juni 2000

Patentanwälte  
Klug & Weise

München

Sehr geehrter Herr Patentanwalt Klug,

1. ich war von 1993 bis 1995 leitender Angestellter der Firma Bohrstar GmbH, auf deren Namen mehrere Patentanmeldungen für Bohrwerkzeuge eingereicht worden waren, zu denen ich neben dem damaligen Firmeninhaber als Erfinder benannt bin.

Als die Firma Bohrstar im März 1995 Konkurs anmelden mußte, so daß ich kurzzeitig arbeitslos wurde, erwies sich dies dennoch als ein glücklicher Umstand für mich. Ich konnte nämlich mit Hilfe eines befreundeten Geldgebers die Büro- und Fertigungsgebäude und den Lagerbestand der Bohrstar GmbH günstig übernehmen. Außerdem habe ich zu einem sehr günstigen Preis auch fünf der insgesamt zehn Patente bzw. Patentanmeldungen der Firma Bohrstar erworben und meine jetzige Firma Bohrmeister GmbH gegründet, bei der ich geschäftsführender Gesellschafter bin. Dabei konnte ich auch eine ganze Reihe der vorher bei Bohrstar beschäftigten, hochqualifizierten Mitarbeiter einstellen.

Zu den Patenten der Bohrstar GmbH, die die Bohrmeister GmbH übernommen hat, gehört auch die Patentanmeldung P 43, zu welcher als Erfinder der damalige Firmeninhaber Bohrwurm und ich benannt sind. Diese noch im Prüfungsverfahren anhängige Patentanmeldung betrifft einen Bohrer, dessen Schneidkanten von zwei in etwa diametral gegenüberliegend angeordneten Wendeschneidplatten gebildet werden, die zum Ausgleich der auf den Bohrer wirkenden radialen Schneidkräfte asymmetrisch, d. h. in

Umfangsrichtung um einen von  $180^\circ$  abweichenden Winkel  $\gamma$  versetzt, an der Bohrerspitze angeordnet sind.

Im Rahmen einer Recherche stießen wir auf ein kürzlich erteiltes europäisches Patent EP 94, welches die Priorität einer britischen Patentanmeldung GB 93 in Anspruch nimmt, wobei die GB 93 am 07. September 1993 angemeldet wurde. Unsere Patentanmeldung P 43 wurde dagegen erst am 12. September 1993 angemeldet. Im Hauptanspruch des auf die GB 93 zurückgehenden europäischen Patent EP 94 (eine vom Deutschen Patentamt veröffentlichte Übersetzung ist beigefügt) ist von einem Bohrer mit zwei Wendeschneidplatten 11, 12 die Rede (siehe Figur 1), bei welchem ebenfalls zum Ausgleich der radialen Schneidkräfte die eine Platte gegenüber der anderen im Umfangsrichtung asymmetrisch versetzt (d. h. aus einer diametral gegenüberliegenden Position um einen Winkel  $\gamma$  versetzt) angeordnet ist (siehe Figur 2). Dies stimmt völlig mit unserem Bohrer überein. Dabei ist in dem Hauptanspruch der EP 94 im Unterschied zu unserem Bohrer allerdings auch angegeben, daß die Schneidkanten S der beiden Wendeschneidplatten 11, 12 in einer Seitenansicht des Bohrers im wesentlichen in nur einer Richtung zu der Bohrerachse C gleich geneigt sein müssen (siehe Figur 3).

Wir hingegen verwenden für unsere Bohrer Wendeschneidplatten mit dachförmigen Schneidkanten, d. h., Wendeschneidplatten, deren einer Schneidkantenabschnitt in einer Richtung und deren anderer Schneidkantenabschnitt in der entgegengesetzten Richtung relativ zur Bohrerachse geneigt ist (siehe Figur 4). Die beiden Wendeschneidplatten müssen allerdings so am Bohrer angeordnet sein, daß zwei der relativ zueinander gleich geneigten Schneidkantenabschnitte  $S_1$  der beiden Wendeschneidplatten 11, 12 einen stark überlappenden Schneidbereich haben, so daß sie nur zum Teil mit dem zu bohrenden Material in Eingriff kommen, während die beiden anderen, wiederum zueinander gleich geneigten Schneidkantenabschnitte  $S_2$  über ihre volle Länge mit dem zu bohrenden Material in Eingriff kommen. Diese so angeordneten dachförmigen Schneidkanten ermöglichen es, die Asymmetrie in der Anordnung der Wendeschneidplatten, also den Winkel  $\gamma$ , zu verringern (siehe Figur 5), was wiederum günstig für die Stabilität des Bohrschaftes ist.

Auch wenn unsere Patentanmeldung erst am 12. September 1993 erfolgte, hatten wir bei der Bohrstar GmbH nach der Durchführung erfolgreicher Tests bereits im Juli und August 1993 eine erste Serie von Bohrern mit einem Nenndurchmesser von 24 mm hergestellt, die in der Anordnung und Form der Schneidplatten exakt mit unseren heute hergestellten Bohrern übereinstimmten.

Die Bohrstar GmbH hatte außerdem im Frühjahr 1994 dieselben Unterlagen, die für die Einreichung der deutschen Patentanmeldung P 43 verwendet wurden, auch als Gebrauchsmuster eingereicht. Allerdings habe ich bei der Übernahme der Schutzrechte der Bohrstar GmbH dieses Gebrauchsmuster nicht mit übernommen und es ist inzwischen nach Auskunft des seinerzeitigen Konkursverwalters **wegen** Nichtzahlung von Verlängerungsgebühren verfallen.

Wie beurteilen Sie unsere rechtliche Situation gegenüber dem britischen Wettbewerber?

Kürzlich fand ich außerdem in den Unterlagen der Bohrstar GmbH, die ich zusammen mit den Lagerbeständen übernommen hatte, noch einen Lieferschein, wonach unser größter Kunde in Frankreich bereits Ende August 1993 zwanzig der Bohrer aus der ersten Serie mit dem Nenndurchmesser von 24 mm ohne Geheimhaltungsverpflichtung erhalten und auch ordnungsgemäß bezahlt hat. Der damalige Mitarbeiter, der den Lieferschein abgezeichnet hat, ist heute Angestellter meiner Firma, befindet sich allerdings zur Zeit auf einer längeren Urlaubsreise. Würde eine solche Lieferung an unserer Situation etwas ändern?

2. meine im Frühjahr 1997 aus der Ukraine eingewanderte Bekannte Freda Kahlo arbeitet als Raumpflegerin bei der Firma Schnell & Putzig, die sich im wesentlichen mit der Herstellung von Badewannen beschäftigt. Bei der Herstellung von Badewannen tritt insbesondere ein Dichtigkeitsproblem am Badewannenabfluss auf, das allgemein noch nicht gelöst war. Freda Kahlo erfährt von diesem Problem eher zufällig im Laufe eines Gesprächs mit einem Mitarbeiter der Firma Schnell & Putzig. Im Oktober 1997 entwickelt sie dann ohne jede weitere Anleitung und mit Hilfe einfacher Utensilien, die sie aus der Werkstatt ihres Arbeitgebers entwendet hat, eine Lösung für das oben angegebene Dichtigkeitsproblem. Diese Lösung besteht in einem besonderen Dichtungsring für den Badewannenabfluss und einem angepassten, praktikablen Verfahren (1) zu dessen Herstellung. Die innere Struktur des Dichtungsringes sowie die Einzelheiten des Verfahrens lassen sich durch nachträgliche Zerstörung und Analyse des Dichtungsringes nicht ableiten. Weiterhin entwickelt Freda Kahlo ein alternatives Verfahren, nach dem die Dichtungsringe erhalten werden können, dieses Verfahren ist aber unpraktikabel, aufwendig und teuer. Auf Anraten eines Bekannten aus der Firma meldet Freda Kahlo die "Erfindung" im Dezember 1997 beim Werksmeister Lothar Ferraro als technischen Verbesserungsvorschlag und beschreibt in dieser Meldung ausführlich den neuen Dichtungsring und das Verfahren zu dessen Herstellung. Daraufhin erhält Freda Kahlo seitens der Firma Schnell & Putzig im Januar 1998 eine Prämie in Höhe von DM 200,-- für ihren technischen Verbesserungsvorschlag. Überzeugt von den Vorteilen

der Erfindung der Freda Kahlo übernimmt diese die Erfindung sofort in die laufende Produktion, die dann innerhalb weniger Wochen komplett auf erfindungsgemäße Dichtungsringe, hergestellt nach dem neu entwickelten Verfahren, umgestellt wird. Nachdem Freda **Kahlo von diesen Umständen erfährt, schreibt sie an die Betriebsleitung der** Firma Schnell & Putzig, daß ihr die ausgezahlte Prämierung unangemessen vorkommt und daß sie wegen der besonderen Umstände des Falles eine Vergütung als sogenannter "qualifizierter technischer Verbesserungsvorschlag" begehrt. Dieses Ansinnen lehnt die Firma Schnell & Putzig mit Schreiben vom März 1998 ab. Als Begründung führt diese aus, daß Musterstücke der "Erfindung" bereits gegen Anfang November 1997 interessierten Kunden in Amerika angeboten und vorgeführt wurden. (Die Muster wurden allerdings mit dem "impraktikablen" Verfahren hergestellt.) Somit fehle es an der nach § 20 ArbEG geforderten Vorzugsstellung für den Arbeitgeber, die aber Voraussetzung für die Vergütung als qualifizierter technischer Verbesserungsvorschlag sei.

Im Anschluss an diese Ablehnung der Vergütung als qualifizierter technischer Verbesserungsvorschlag entwirft Freda Kahlo eine Patentanmeldung. Diese Patentanmeldung beschreibt zwar in allen Einzelheiten den Dichtungsring, gibt aber als Verfahren zu dessen Herstellung nur das unpraktikable und teure Verfahren an. Mit diesen Unterlagen wendet sie sich zunächst an den Werksmeister, der die Aufsicht über die Fertigung der Dichtungsringe bei Schnell & Putzig hat. Am Ende des Gesprächs weist der Werksmeister Freda Kahlo kategorisch ab und weigert sich, insbesondere die als "Meldung einer freien Erfindung" kenntlich gemachten Unterlagen überhaupt anzunehmen. Einen Grund hierfür gibt er nicht an. Allerdings bringt er zum Ausdruck, daß er Freda Kahlos Ansinnen als unangemessen ansieht. Von diesem Gespräch ernüchert entschliesst sich Freda Kahlo dann, die ausgearbeitete Patentanmeldung beim Deutschen Patent- und Markenamt anzumelden. Dies geschieht am 2. Juni 1998. Nach Ausarbeitung einer vollständigen Erfindungsmeldung wird am 1. September 1998 schriftlich eine erneute Meldung der Erfindung als Diensterfindung bei der Patentabteilung der Firma nachgereicht, allerdings nur per Fax-Gerät, unter Setzung einer Frist von 2 Monaten. Die Original-Meldung mit der Unterschrift von Freda Kahlo geht auf dem Postweg verloren. Anfang Oktober erhält dann Freda Kahlo mit eingeschriebenem Brief und unterschrieben von dem Werksmeister und dem in der Patentabteilung der Schnell & Putzig arbeitenden Patentassessor die uneingeschränkte Freigabeerklärung. Unmittelbar danach überarbeitet ein Patentanwalt die ursprünglich von Freda Kahlo entworfene Anmeldung und erweitert diesen Text insbesondere um eine ausführliche Beschreibung des von Kahlo erarbeiteten praktikableren Verfahrens (1) zur Herstellung der Dichtungsringe.

### Aufgabenstellung

1. Bitte überprüfen Sie die Möglichkeit der Vergütung als qualifizierter technischer Verbesserungsvorschlag. Welchen Vorschlag würden Sie als Anwalt von Frau Kahlo dieser im März 1998 unterbreitet haben, um zu einer angemessenen Vergütung zu kommen?
2. Wie ändert sich die Situation infolge der späteren Freigabe der Erfindung durch den Arbeitgeber? Welche Möglichkeiten hat Freda Kahlo jetzt gegenüber ihrem Arbeitgeber?
3. Unterziehen Sie die Umstände der Meldungen und späteren Freigabe der Erfindung einer genaueren rechtlichen Prüfung und kommentieren Sie.
4. Im Fall 1 kündigt Bohrwurm an, für die Verwertung des Patents, bei dem er als Miterfinder benannt ist, Erfindervergütung zu beanspruchen, obwohl er tatsächlich nichts zu der Erfindung beigetragen hat. Mit Erfolg?

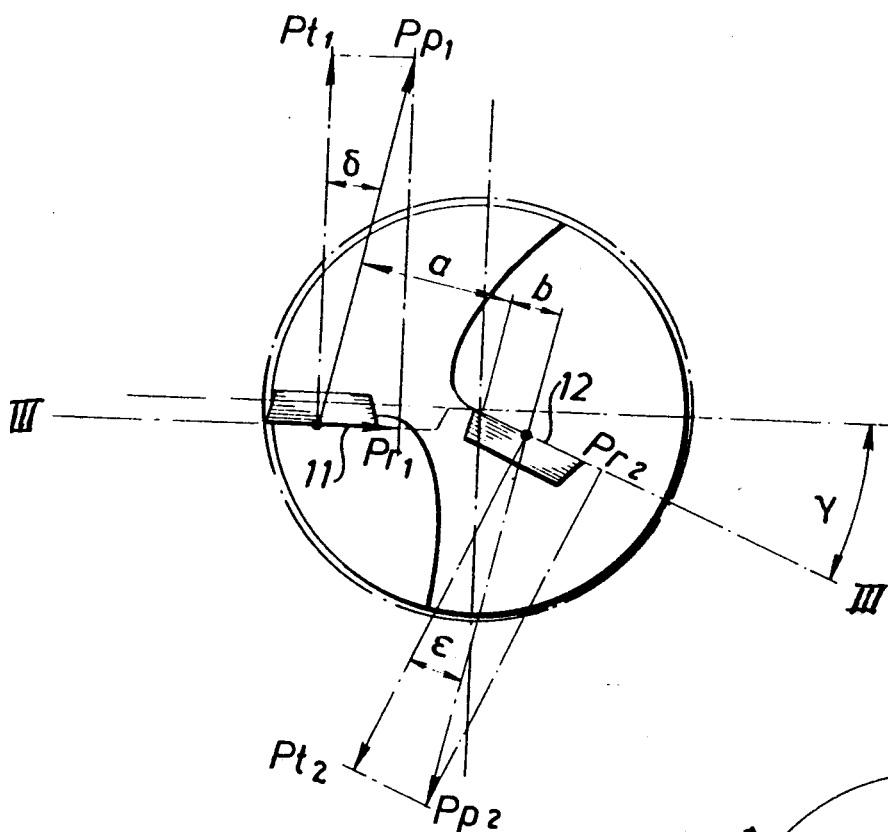
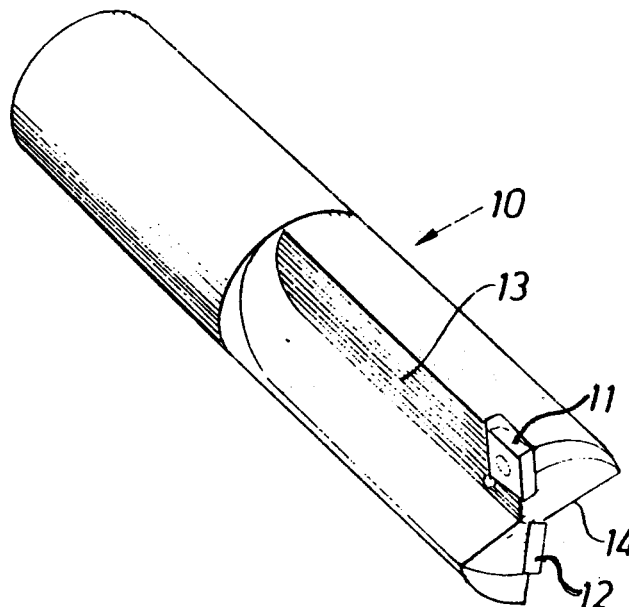
Mit freundlichen Grüßen

B. Bohrmann

Zeit: 5 Stunden

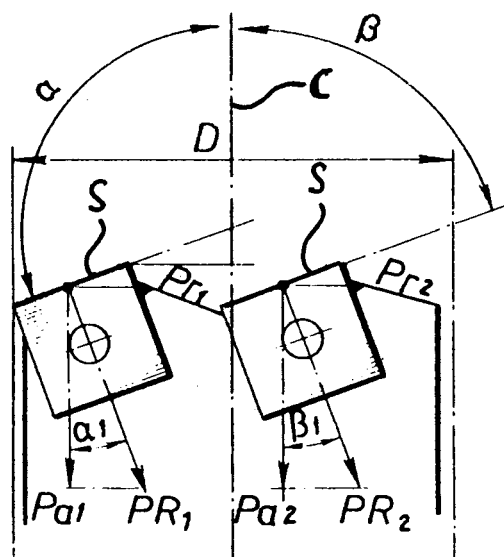
Hilfsmittel: Schönfelder, Deutsche Gesetze  
Taschenbuch des Gewerblichen Rechtsschutzes (4 Bände)

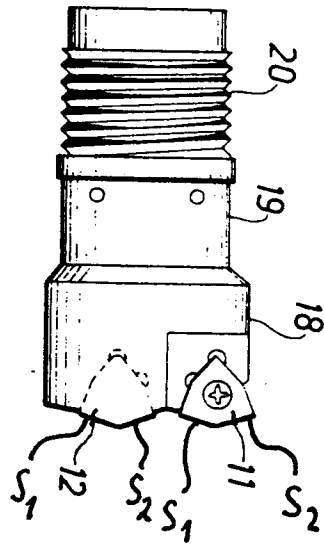
**Fig. 1**



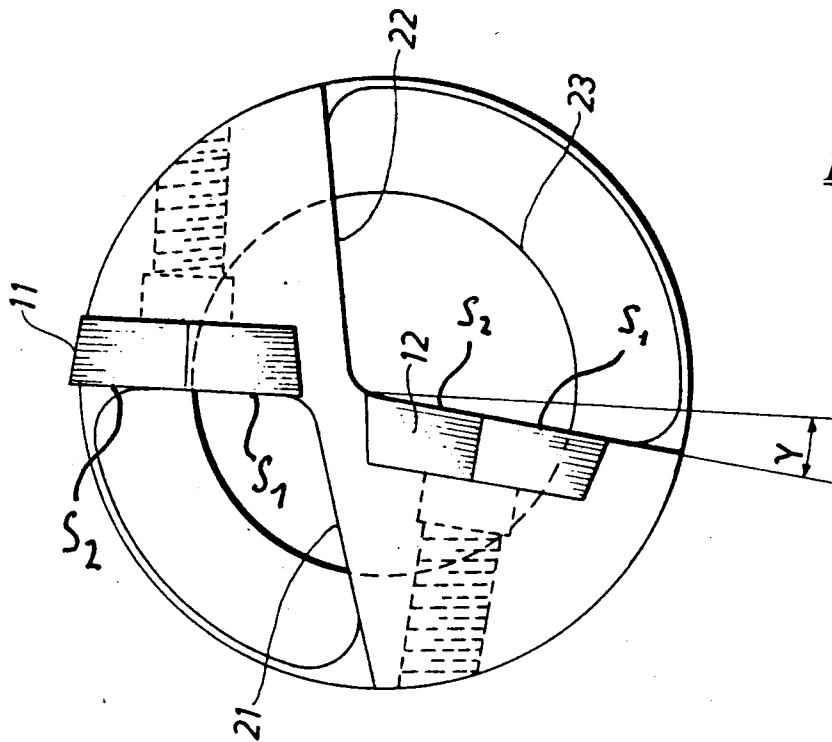
**Fig. 2**

**Fig. 3**





**Fig. 4**



**Fig. 5**

**Patentanzwaltsprüfung IIC/2000  
Praktische Prüfungsaufgabe**

DRUCKSPECHT GMBH  
- Geschäftsleitung -  
Höhlriegelgreuter Straße 24  
88888 München

30. Juni 2000

Patentanzwälte  
Fleißig & Partner

Deutschland

Sehr geehrte Damen und Herren,

vielleicht erinnern Sie sich noch an mich. Bis vor kurzem war ich Entwicklungsleiter der Abteilung „Industrielle Gebläse“ bei der EMAG, die alle Schutzrechtsangelegenheiten durch Ihre Kanzlei abwickeln ließ. Mein Arbeitsvertrag läuft zwar noch bis Ende des Jahres, man hat mich freigestellt und mir zugestanden, bis dahin unbezahlten Urlaub zu nehmen, so daß ich vor zwei Wochen meine neue Stelle als Geschäftsführer der DRUCKSPECHT GMBH (wir stellen schnell laufende Druckmaschinen her) antreten konnte. Wir haben auch zwei Schwesterfirmen, deren Mit-Geschäftsführer ich ebenfalls bin, nämlich die READYBAU-GMBH (sie stellt Zargen oder Rahmen für Fenster und Türen her) sowie die POLYCRET-GMBH (sie stellt aushärtbare Stoffgemische zur Herstellung von Polymerbetonbauteilen her). Neben meiner Geschäftsführertätigkeit soll ich mich insbesondere um Innovationen in den Firmen kümmern.

Da ich mit der Beratung durch Ihre Kanzlei, insbesondere auch wegen Ihres verständlichen Stils - wenn Sie wollen, auch im juristischen Gutachtenstil - immer sehr zufrieden war, wende ich mich heute mit den in meiner neuen Firma vorgefundenen Problemen an Sie und bitte um möglichst baldige Stellungnahme.

Meine Probleme im einzelnen:

1. Unserer früherer Patentanzwalt, Dr. Bündig, hat immer sehr - vielleicht zu - knapp formuliert. Wir (genauer die READYBAU-GMBH) haben ein Patent (Anmeldetag: 02.01.1996, Offenlegung: 02.07.1998, Veröffentlichung der Patentschrift: 16.08.1999) mit folgendem (einzigem) Patentanspruch:



Fensterzarge aus Polymerbeton, der eine Mischung aus einem ausgehärteten Epoxidharz und Füllstoffen, nämlich Sand und Kies enthält,

**d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t**, daß

die Füllstoffe Hohlgaskugeln, Styroporkugeln oder dergleichen körnige Stoffe mit guten thermischen Isolationseigenschaften umfassen.

Die Beschreibung ist auch sehr karg. Neben den im Patentanspruch enthaltenen Merkmalen und der Erwähnung von 30 - 50 % Blähton als isolierendem Zuschlagsstoff steht in der Anmeldung nichts drin, was über den allgemein bekannten Stand der Technik hinausginge. Dr. Bündig hat nicht einmal das Merkmal, daß man statt Epoxidharz auch Polyester verwenden kann, in die Anmeldung aufgenommen, obwohl der Erfinder, der frühere Entwicklungsleiter der READYBAU-GMBH, Herr Nimmersatt, dies im uns vorliegenden Auftragsschreiben zur Patentanmeldung an Dr. Bündig vom 20.12.1995 erwähnt hat.

Herr Nimmersatt hat die Firma mit Arbeitsvertragsende zum 31.03.1998 verlassen, um dann sofort bei der Konkurrenzfirma FENSTERSTAR GMBH anzufangen. Die FENSTERSTAR GMBH hat durch Dr. Bündig, der mit Herrn Nimmersatt zur Konkurrenz ging und die Vertretung aller unserer Schutzrechte niederlegte, am 15.06.1998 eine Patentanmeldung eingereicht. Die Offenlegung war am 15.12.1999. Das Patent wurde vor ein paar Tagen (23.06.2000) veröffentlicht und hat 2 Patentansprüche (Dr. Bündig hat sich wohl viel Mühe gegeben), die lauten:

1. Fensterzarge aus Polymerbeton, der eine Mischung aus einem aushärtbaren Kunstharz und Füllstoffen enthält, wobei die Füllstoffe neben Sand und Kies 35-45 % Blähtonkügelchen enthalten.
2. Fensterzarge nach Anspruch 1,  
**d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t**, daß  
das Kunstharz Polyester ist.

Durch Akteneinsicht konnten wir feststellen- daß in den ursprünglichen Anmeldeunterlagen der nun beanspruchte Bereich von 35 bis 45 % Blähton nirgends angegeben ist, lediglich der Bereich 30 bis 50 % Blähton ist dort zu finden. Man hat die Einschränkung wohl lediglich zum Zwecke der Abgrenzung gegen den Stand der Technik vorgenommen.

Die FENSTERSTAR GMBH fertigt Fensterzargen (mit 40 % Blähton) nach diesem Patent, und zwar zwei Typen- Normalzargen mit Polyesterharz und (was uns noch mehr stört) Billigzargen mit PVC-Harz. Unsere Firma READYBAU-GMBH arbeitet mit Epoxidharz und ohne Blähton, da das besser ist.

Wir, also die POLYCRET-GMBH und die READYBAU-GMBH, wollen aber die Konkurrenz ausschalten, ihr und Herrn Nimmersatt zumindest aber schaden, da wir das ganze Vorgehen ziemlich unfair finden. Insbesondere möchten wir das Konkurrenzprodukt vom Markt haben, das Patent vernichten und zumindest Herrn Nimmersatt in der Branche unmöglich machen. Was können/dürfen wir tun und was kann die FENSTERSTAR GMBH dagegen unternehmen?

2. In unserer DRUCKSPECHT GMBH wurde eine Erfindung gemacht. Wir haben festgestellt, daß eine Trocknung der Druckfarbe auf Papier sehr gut und schnell funktioniert, wenn wir mit handelsüblichen Halogenstrahlern das bedruckte Papier aufheizen, wobei wir die Halogenstrahler bei erhöhter Spannung, also in einem vom Hersteller nicht empfohlenen Leistungsbereich betreiben. Durch diese Betriebsweise können wir aber eine erhöhte Energiedichte der elektromagnetischen Strahlung bei Wellenlängen (NIR = nahes Infrarot) erzeugen, die vom Lösungsmittel der Druckfarbe stärker als vom Papier absorbiert werden. Am wirksamsten sind hier die Wellenlängen zwischen 800 nm und 1,5 nm. Das Lösungsmittel wird also erhitzt und dampft ab, während das Papier relativ kalt bleibt.

Bitte skizzieren Sie die Patentansprüche für diese Erfindung, damit ich den Gesellschaftern Ihre (mir natürlich bekannte) Qualifikation demonstrieren kann. Bitte beachten Sie hierbei, daß wir einen optimalen Schutz brauchen und mit der Erfindung möglichst auf Dauer gute Einnahmen erzielen wollen. Wir wollen die Erfindung auch gerne in Lizenz vergeben.

3. Ich selbst hatte noch die Zusatzidee, das abdampfende Lösungsmittel durch ein Querstromgebläse zu entfernen, das die Luft über die gesamte Papierbahnbreite entgegen der Papier-Förderrichtung auf das Druckgut bläst. Das Gebläse ist also genau so lang, wie die Papierbahn breit ist. Solche Gebläse sind bisher nicht bekannt. Wie soll ich mich betreffend dieser Zusatzidee verhalten? Kann ich dafür eine Prämie oder dergleichen verlangen, obwohl in meinem Arbeitsvertrag nichts über Erfindungen steht?
4. Wir haben die Marke „DRUCKSPECHT“ seit 1998 für Druckmaschinen und Druckerzeugnisse eingetragen und wollen nun eine Internet-Domain haben. Leider ist der Name schon besetzt. Die Domain „druckspecht.de“ ist seit dem 02.01.2000 von einer uns unbekanntem Firma SPECHT OHG besetzt, die nach ihrer Homepage Tankdichtigkeitsmessungen durch Druckmessungen in den Tanks durchführt. Die Domain „druckspecht.com“ ist seit Dezember 1999 durch eine SPECHT GMBH besetzt, die Copy-Shops in Gelsenkirchen, Bochum, Dortmund und anderen Städten in dieser Gegend betreibt. Was können wir tun?

Mit freundlichen Grüßen

F. Freundlich

Zeit: 5 Stunden

Hilfsmittel: Schönfelder, Deutsche Gesetze, Textsammlung  
Taschenbuch des gewerblichen Rechtsschutzes (4 Bände)

Patentanwaltprüfung IIIA/2000

Praktische Prüfungsaufgabe

WSP-Verlag  
München

--

München, den 1. Oktober 2000

Sehr geehrter Herr Patentanwalt,

ich möchte Sie bitten, uns in nachfolgenden Angelegenheiten zu beraten:

1. Vor einigen Jahren habe ich zusammen mit einem Freund, Herrn F., eine Snowboardbindung entwickelt und gemeinschaftlich mit ihm zum Patent angemeldet. Wie unter Freunden leider üblich, haben wir keine klare Vereinbarung. Wir waren uns lediglich (mündlich) einig, daß wir je zu 50 % zur Erfindung beigetragen haben, die Patentkosten je zur Hälfte tragen und eventuelle Lizenzeinnahmen ebenfalls hälftig teilen. Herr F. ist freiberuflicher Journalist und - wie ich - begeisterter Snowboardfahrer. Er erklärte damals, aufgrund seiner guten Beziehungen zur Sport-Fachpresse und zu Herstellern werde er unsere Erfindung bekannt, machen und dann das Patent gut verkaufen oder lizensieren. Der Erlös sollte dann hälftig geteilt werden.

**Das Patent** wurde Ende letzten Jahres erteilt und veröffentlicht. Da ich selbst mit dem Verlag genug zu tun habe, kann ich mich um Verkauf oder Lizenzierung des Patentbesitzes nicht kümmern. Zu meiner großen Überraschung erfuhr ich jetzt, daß F. sich gar nicht um Lizenzierung oder Verkauf des Patentbesitzes kümmert, sondern die Bindung in Taiwan fertigen läßt und sie mit recht gutem Erfolg an mehrere Sportgeschäfte und Großkaufhäuser im eigenen Namen verkauft.

Da die Erfindung zur Hälfte von mir stammt, wir gemeinsam Anmelder sind und ich auch bisher die Hälfte aller Patentkosten getragen habe, bin ich der Meinung, daß F. mir jetzt eine halbe Lizenzgebühr für die Nutzung meiner Patenthälfte zahlen muß. Dies

lehnt er aber strikt ab, weshalb wir zerstritten sind. Er argumentiert, er hätte die ganze Arbeit mit Produktion und Vermarktung. Daß überhaupt etwas Gewinn erzielt werde, liege ausschließlich an seiner Arbeit und nicht an dem Patent. Im Übrigen sei das Patent auch nicht viel wert, da es viele patentfreie Bindungen auf dem Markt gebe, die im Prinzip genauso gut seien. Er verkaufe ohnehin nur aufgrund seiner guten persönlichen Kontakte zur Sportartikelbranche und wegen des günstigen Preises seines taiwanesischen Vorlieferanten. Er droht sogar damit, daß er lieber das Patent durch Nichtzahlung der nächsten Jahresgebühr oder durch Verzicht gegenüber dem Patentamt fallen lassen wolle, als mir auch nur eine Mark Lizenzgebühr zu zahlen.

Dummerweise habe ich seinerzeit im Patenterteilungsverfahren vor dem Patentamt Herrn F. eine sehr weitreichende Vollmacht gegeben, die ihn auch berechtigt, auf das Patent zu verzichten. Auch habe ich ihn gegenüber dem Patentamt als gemeinsamen Zustellungsbevollmächtigten benannt.

Inzwischen ist auch eine namhafte Firma an mich herangetreten, ob sie das Patent ganz oder zumindest meinen Anteil kaufen kann oder ob ich zumindest bereit sei, ihr eine Lizenz zu geben.

Aus obigem ergeben sich für mich folgende Fragen:

- a) Kann ich F. verbieten, das Patent zu nutzen?
- b) Kann ich von F. die halbe Lizenzgebühr fordern?
- c) Kann ich ohne Zustimmung von F. meinen hälftigen Anteil an dem Patent an einen Dritten verkaufen oder lizenzieren?
- d) Kann dieser Dritte dann ohne Zustimmung von F. die Bindung bauen?
- e) **Muß der Dritte dann an F (halbe?) Lizenzgebühren zahlen?**
- f) Gibt es Möglichkeiten, wie ich allein Patentinhaber werde (F. weiß nichts von der Anfrage der Firma)?
- g) Kann F. gegen meinen Willen erreichen, daß das Patent vorzeitig erlischt? Was muß ich sonst tun, damit er das Patent nicht fallen läßt oder darauf verzichtet?

- h) Wie kann ich erreichen, daß das Patentamt auch mir Schriftstücke zustellt?  
Über das gesamte Verfahren liegen mir nämlich gar keine Unterlagen vor und  
F. weigert sich, mir noch irgendwelche Kopien zu übersenden.

Bitte gehen Sie bei Ihrer Beurteilung davon aus, daß eine gütliche Einigung nicht zustandekommen wird.

2. Einer unserer mit gewerblichen Schutzrechten nicht vertrauten Ingenieure hat ein Gerät entwickelt und dieses in der Öffentlichkeit präsentiert, ohne vorher ein Schutzrecht angemeldet zu haben.

Bitte informieren Sie uns detailliert, ob und unter welchen Bedingungen nach geltendem Recht der Ingenieur für seine Erfindung in Deutschland trotzdem noch Patent- oder Gebrauchsmusterschutz erwerben kann, insbesondere in Abhängigkeit von der Art der Präsentation, in der die Veröffentlichung stattgefunden hat.

Mit freundlichen Grüßen

Walter

Zeit: 5 Stunden

Hilfsmittel: Schönfelder, Deutsche Gesetze, Textsammlung  
Taschenbuch des gewerblichen Rechtsschutzes (4 Bände)

**Patentanwaltsprüfung IIB/2000**  
**Praktische Prüfungsaufgabe**

---

Feinschliff GmbH

D- 12345 Schaffhausen

Patentanwälte Gründlich & Genau  
Winkelgasse 7  
54321 Fallheim

6. Oktober 2000

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir sind ein mittelständisches Unternehmen und bitten um Ihre gutachterliche Stellungnahme zu den folgenden Punkten:

1. Unser früherer Geschäftsführer P hat uns jetzt auf Zahlung von Erfindervergütung verklagt. Dies erscheint uns ziemlich unfair, denn er hat ja bereits Geld dafür erhalten.

P hat 1970 bei uns im Bereich der Entwicklung als Assistent angefangen. Eine von ihm stammende Erfindung wurde von uns voll in Anspruch genommen und 1973 angemeldet. Mit der Anmeldung haben wir ihm mitgeteilt:

*Als Anerkennung für Ihre Entwicklung haben wir Ihnen eine einmalige Sonderprämie von DM 1.000,00 zuerkannt. Die Erfindung ist bereits als Patent - unter Ihrer Nennung als Erfinder - angemeldet worden. Wir stellen Ihnen anheim, andere einschlägige Firmen dafür zu interessieren, damit mit diesen evtl. eine Lizenzvereinbarung abgeschlossen werden kann. Wir danken für Ihre tatkräftige Mitarbeit und hoffen, Ihnen mit der Prämie eine besondere Freude zu bereiten.*

P nahm die angekündigte, für damalige Verhältnisse hohe Zahlung widerspruchslos entgegen.

Die Patentanmeldung führte zu einem Patent, das 1991 abgelaufen ist. Die Erfindung von P haben wir bis heute eingesetzt, da damit eine wesentlich kosten-, „günstigere Fertigung von Werkstücken möglich ist.

P wurde 1976 Geschäftsführer. 1996 ist er ausgeschieden, wobei er noch bis Ende 1997 einen Beratervertrag hatte.

Wir finden die Forderung von P unverschämt und verspätet. Auch haben wir keine Unterlagen mehr über die damalige Benutzung. Müssen wir trotzdem zahlen?

2. Wir möchten die Marken "SUPERSPAN" und "Gute Arbeit schafft Werte" für spanend bearbeitete Metallteile anmelden. Sehen Sie Probleme?
3. Zur Kostenminimierung zahlen wir deutsche Anmelde- und Verlängerungsgebühren selbst ein. In den nachfolgenden Fällen bitten wir um eine kurze Stellungnahme, da uns Fälligkeit und Höhe der Gebühren unklar sind, insbesondere im Hinblick auf die erfolgte 15%ige Gebührenerhöhung.
  - a) Eine europäische Patentanmeldung wurde am 28. April 1996 eingereicht. Das Europäische Patentamt hat im-November 1999 mitgeteilt, daß die Erteilung mit Wirkung für Deutschland erfolgt ist und ein entsprechender Hinweis am 27. April 2000 veröffentlicht wird. Die 5. Jahresgebühr haben wir im Dezember 1999 an das Europäische Patentamt überwiesen.
  - b) Ein deutsches Geschmacksmuster wurde am 4. Oktober 1995 angemeldet.
  - c) Für eine vor drei Monaten für fünf Klassen eingereichte Markenmeldung haben wir noch gar keine Gebühren entrichtet.
4. Es handelt sich um die Marke "John Duke" unserer Tochterfirma Senkel GmbH, die diese am 03.11.1999 beim Patentamt angemeldet hatte und die am 11.02.2000 unter der Registernummer 399 99 999 in das Markenregister eingetragen wurde. Sie verwendet diese Marke ausschließlich für besonders hochwertige Herrenschuhe im englischen Stil und beabsichtigt nicht, sie für andere Produkte zu benutzen. Deswegen hatten wir die Anmeldung von vornherein auf "Herrenschuhe" beschränkt. Die Eintragung der Marke "John Duke" wurde am 09.03.2000 im Markenblatt veröffentlicht.

Am 10.07.2000 erhält Sie nun den beiliegenden Widerspruch der Fa. Zwirn GmbH zugestellt (siehe dazu die Anlage) mit der Aufforderung des Patentamts, binnen drei Monaten sich zu dem Widerspruch zu äußern. Ich habe übrigens die Marke "John Dude" auf die der Widerspruch gestützt wird, erst vor einigen Wochen auf Etiketten an Herrenanzügen und Sakkos und in Werbematerialien für Herrenbekleidung, die die Zwirn GmbH vertreibt, gesehen, als ich mehrere führende Geschäfte für Herrenmode besuchte. Ausschließlich für solche Waren ist die Marke "John Dude" gemäß dem Widerspruch auch eingetragen. Jedoch habe ich mir dabei in Bezug auf unsere Marke "John Duke" keine Gedanken gemacht, da Herrenoberbekleidung und Schuhe doch wohl nicht dasselbe sind. Ich möchte daher, daß dem Widerspruch entgegengetreten wird, zumal wir unter der Marke "John Duke" derzeit eine ganze Palette hochwertiger Herrenschuhe anbieten.

Ich halte auch im übrigen die von der Fa. Zwirn GmbH in ihrem Widerspruch vorgebrachten Argumente nicht für stichhaltig. Die Worte "Duke" und "Dude" heben sich doch nicht unerheblich voneinander ab und haben ja auch eine ganz unterschiedliche Bedeutung (einerseits "Herzog" , andererseits "Dandy" oder "Stadtmensch"). Überdies ist es immer noch so, daß gerade exclusive Herrenschuhe und hochpreisige Herrenoberbekleidung überwiegend in unterschiedlichen Verkaufsgeschäften angeboten werden und gerade in diesem Markensegment mit seinen sehr markenbewußten Kunden Schuhe und Oberbekleidung nicht unter denselben Marken vertrieben werden. Das haben gerade auch die Gespräche mit den Inhabern der Herrenmoden-Geschäfte ergeben, die ich kürzlich besucht habe. Da ist die Situation bei Sportschuhen und Sportbekleidung doch eine ganz andere! Selbst wenn in einigen großen Kaufhäusern exclusive Herrenoberbekleidung und Herrenschuhe unter einem Dach angeboten werden, sind diese Produkte doch noch nicht ähnlich, denn dann wären ja auch Computer und Kochtöpfe gleichartig.

(Bearbeiterhinweis: Soweit zu dem in Ziff. 4 dargelegten Sachverhalt Schriftsätze an das Deutsche Patent- und Markenamt veranlaßt sind, sind entsprechende Schreiben zu fertigen, Falls im Einzelfall etwa mangels Erfolgsaussicht Schritte gegenüber dem Deutschen Patent- und Markenamt nicht veranlaßt sind, ist in einem



Schreiben an die Fa. Senkel GmbH die Rechtslage darzustellen.)

Wir sehen mit Interesse Ihrer Antwort entgegen. Bitte nennen Sie uns zu Frage 3 auch die in Betracht kommenden gesetzlichen Vorschriften.

Mit freundlichen Grüßen

Karl Schaffer

Zeit: 5 Stunden  
Hilfsmittel: Schönfelder, Deutsche Gesetze, Textsammlung  
Taschenbuch des gewerblichen Rechtsschutzes (4 Bände)

ZWIRN GmbH

*Exklusive Herrenmoden*

*Schloßstr. 3*

00000 *Mustershausen*

An das

Deutsche Patent- und Markenamt

80297 München

**Eingang im Deutschen Patent-  
und Markenamt am 8. Juni 2000**

Mustershausen, den 6. Juni 2000

Sehr geehrte Damen und Herren,

Gegen die

Marke 399 99 999 „John Duke“  
angemeldet am 3. November 1999, eingetragen am 11. Februar 2000, veröffentlicht  
am 9. März 2000

legen wir **Widerspruch** ein

Der Widerspruch wird gestützt auf die

Marke 397 00 000 „John Dude“,  
angemeldet am 16. Juli 1997., eingetragen am 9. Dezember 1997.

Den Widerspruch begründen wir des weiteren wie folgt:

Die für unser Haus, die Fa. Zwirn GmbH **eingetragene Marke** 397 00 000 „John Dude“ genießt Schutz für folgende Waren: Klassische Bekleidungsstücke für Herren und Damen. Die vom Zeitrang her jüngere Marke 399 99 999 „John Duke“ Inhaberin Fa. Senkel GmbH, Lindenstr.31, 99999 Oberpfammerskirchen, ist für „Herrenschuhe“ eingetragen worden. Beide Marken sind sowohl phonetisch, als auch von der, Schreibweise her nahezu identisch. Ferner sind auch die jeweils unter Schutz gestellten Waren zumindest als ähnlich anzusehen, zumal klassische Bekleidungsstücke und Herrenschuhe gerade bei exklusiven Erzeugnissen in Verkaufsgeschäften in engem räumlichen Zusammenhang angeboten werden. Im übrigen ist anerkannt, daß bei Sportkleidung Sportschuhe und Sporthosen als gleichartige Waren gelten. In Bezug auf unsere Marke „John Dude“ droht daher eine erhebliche Verwechslungsgefahr, so daß die Marke „John Duke“ zu löschen ist.

Einen Scheck über DM 230,- zur Begleichung der Widerspruchsgebühr haben wir beigefügt.

Mit freundlichen Grüßen

Hugo Feinripp  
Geschäftsführer

Patentanwaltsprüfung IIIC/2000

Praktische Prüfungsaufgabe

1. Die Erfinder Dr. Müller, Dr. Mayer und Dr. Lehmann melden am 2.12.1999 dem Unternehmen Vereinigte Kunststoffe AG in Neustadt/Sachsen eine Erfindung, die auf einen "Neuen Werkstoff" gerichtet ist.

Dr. Mayer ist Angestellter der Vereinigte Kunststoffe AG und in der Forschungsabteilung beschäftigt.

Dr. Müller war bis zum 31.12.1995 bei der Vereinigte Kunststoffe AG beschäftigt. Seit 1. 1. 1996 ist er bei der United Plastics Limited, einer 100 %-igen Tochter der Vereinigte Kunststoffe AG mit Sitz in Großbritannien, angestellt.

Dr. Lehmann ist Angestellter der Vereinigte Kunststoffe AG und in der Anwendungstechnik beschäftigt. Vom 1. 10. 1999 bis 31.12.1999 hielt er sich bei der United Plastics Limited auf, wo er technische Unterstützung bei der Einführung eines neuen Verfahrens leistete.

Frage 1: Welche Maßnahmen muß die Vereinigte Kunststoffe AG bis wann durchführen?

Die Patentabteilung erhält einen Brief von Dr. Müller, in dem er mitteilt, daß er Miterfinder bei der Patentanmeldung „Hochleistungskunststoff“ sei. Die Erfindung wurde 1999 von zwei Mitarbeitern der Forschung der Vereinigte Kunststoffe AG gemeldet.

Am 1.2.2000 wurde eine deutsche Patentanmeldung hinterlegt.

Dr. Müller führt aus, daß er in den Jahren 1990 und 1991, also während seiner Zugehörigkeit zur Vereinigte Kunststoffe AG, auf diesem Gebiet gearbeitet und damals bereits einzelne Merkmale der gemeldeten Erfindung gefunden hätte. Die Arbeiten

wurden allerdings Ende 1991 eingestellt, da eine weitere Entwicklung wenig aussichtsreich erschien. Über die Arbeiten diskutierte er mit seinem Bereichsleiter, der jedoch das Potential ebenfalls als-schlecht bewertete. Eine fertige Lösung für den geforderten Kunststoff wurde 1991 nicht gefunden. Am 1. 1. 1997 wurden die Arbeiten bei der Vereinigte Kunststoffe AG wieder aufgenommen, und ein Material entwickelt, für das gute Einsatzmöglichkeiten gesehen werden. Von den neuen Entwicklungsarbeiten hat Dr. Müller erst nach der Anmeldung des Patentbesitzes erfahren.

Frage 2: Ist Dr. Müller Miterfinder der Deutschen Patentanmeldung?

Frage 3: Was wäre, wenn Dr. Müller, nachdem er von der erfinderischen Lösung erfahren hatte, seine Arbeitsergebnisse als Erfindung gemeldet hätte? Es soll davon ausgegangen werden, daß die Meldung von Dr. Müller einen erfinderischen Teilbereich der zum Patent angemeldeten Lösung „Hochleistungskunststoffe“ enthielt.

Die in der Anmeldung vom 1.2.2000 geschützten Hochleistungskunststoffe könnten ein großes Potential haben, das derzeit noch nicht zu überschauen ist. Es daher noch nicht absehbar, ob und wenn ja in welchen Ländern Patente erworben werden sollten.

Frage 4: Wie könnte die Vereinigte Kunststoffe AG vorgehen „um Rechte in möglichst vielen Ländern zu sichern? Welche Maßnahmen müssen bis wann durchgeführt werden, und welche Kosten sind etwa zu erwarten?

II. Mit der deutschen Patentanmeldung 1 95 20, am 1.6.1995 eingereicht, Titelseite der Offenlegungsschrift als Anlage, gibt es ein Problem. Der mit dem zweiten Prüfungsbescheid im März 1998 erfolgten Aufforderung nach Einreichung von an die vorgeschlagenen Änderungen angepassten Unterlagen ist die Anmelderin umgehend nachgekommen. Seither hat sie nichts mehr vom Patentamt gehört. Am 15. September 1999 wurden Unterlagen für eine Teilanmeldung mit Antrag, Beschreibung, Ansprüchen und Zeichnungen eingereicht, wobei auf dem Antrag Gebührenmarken aufgeklebt waren. Daraufhin erhielt die Anmelderin unter dem 10. Februar 2000 die beiliegende Bibliographie-Mitteilung. Sie hat vorsichtshalber am 24. Februar 2000 per Telefax für die Teilanmeldung 1 95 49 eine Zusammenfassung eingereicht. Jetzt sind

schon wieder einige Monate vergangen, ohne daß irgendetwas passiert ist. Die Anmelderin meint, wenigstens die Prüfung könnte beginnen, denn bereits im November hatte das Patentamt mitgeteilt, daß der Prüfungsantrag wirksam gestellt sei.

- Bitte stellen Sie fest, wie der Status der, beiden Anmeldungen ist.
- Falls irgendetwas schief gelaufen ist, kann diese Angelegenheit noch gerettet werden? Was könnte sonst noch getan werden, um schnell Schutz zu erhalten?
- Was könnte das Patentamt entgegenhalten? Weiche Argumente könnten helfen, wenn das Patentamt die nachgereichten Zusammenfassungen nicht akzeptiert?
- Warum braucht man überhaupt eine Zusammenfassung?

Nach Ihrer Stellungnahme soll das weitere Vorgehen abgestimmt werden.

Mit freundlichen Grüßen

Anlagen

Zeit: 5 Stunden

Hilfsmittel: **Schönfelder, Deutsche Gesetze**, Textsammlung,  
Taschenbuch des gewerblichen Rechtsschutzes (4 Bände)

**Schnellschuß AG**  
**Industriestraße 10-15**  
**40764 Langenfeld**

Deutsches Patent- und Markenamt

80297 München

vorab per Telefax

24. Februar 2000

Deutsche Patentanmeldung 195 49.2/ Teilanmeldung aus DE 195 20.0

Titel: „Verwendung einer flüssigen oder pastösen Wirkstoffzubereitung in einem  
WC-Körbchen“

Anmelderin: Schnellschuß AG

Unser Zeichen: H 1468 X

Auf die Bibliographie-Mitteilung des Deutschen Patent- und Markenamtes wird als Anlage  
die Zusammenfassung in dreifacher Ausfertigung überreicht.

für die Schnellschuß AG

Dr. Schnellschuß

Anlage  
Zusammenfassung (3-fach)



19 BUNDESREPUBLIK  
DEUTSCHLAND



DEUTSCHES  
PATENTAMT

12 **Offenlegungsschrift**  
10 **DE 195 20 A 1**

51 Int. Cl. 6:  
E 03 D 9/02

21 Aktenzeichen: 195 20 . 0  
22 Anmeldetag: 1. 6. 95  
43 Offenlegungstag: 5. 12. 98

H 1468

DE 195 20 145 A 1

71 Anmelder:  
Schnellschuß AG, 40764 Langenfeld

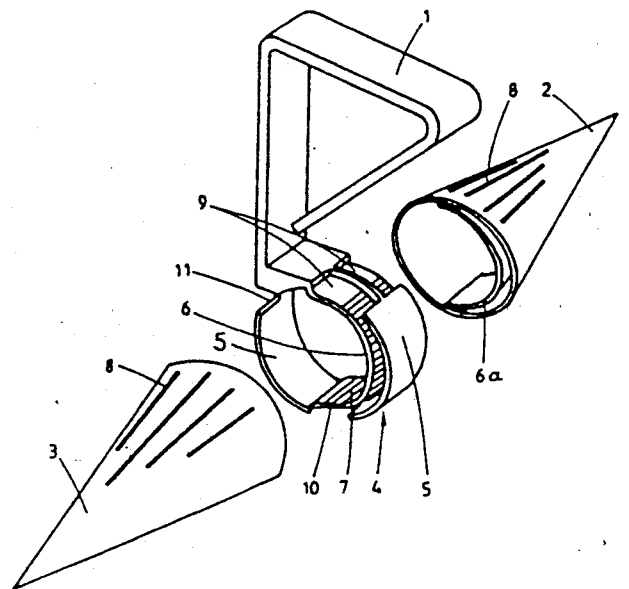
72 Erfinder:  
Mühlhausen, Georg, 40597 Düsseldorf, DE; Türk,  
Erich, 40764 Langenfeld, DE; Menke, Ronald, 40822  
Mettmann, DE; Pessel, Frank, 40595 Düsseldorf, DE

58 Entgegenhaltungen:  
WO 92 20 876

Prüfungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt

54 WC-Körbchen für flüssige oder pastöse Wirkstoffzubereitungen

57 Das WC-Körbchen besteht aus einem im Toilettenbecken unterhalb von dessen Rand anzuordnenden, beim Spülen überströmten, eine Wirkstoffzubereitung aufnehmenden Behälter mit mindestens einer Ein- und Auslaßöffnung für das Spülwasser und einer Halterung (1) zum Befestigen am Beckenrand. Zumindest ein Teil des in der Gebrauchsstellung unteren Bereichs der den Füllraum für die Wirkstoffzubereitung begrenzenden Wand (8) ist für wäßrige Flüssigkeiten mit Viskositäten bis zu 3000 mPas, aber nicht für tensidhaltige Pasten mit Viskositäten über 3000 mPas durchlässig. Die Ein- und Auslaßöffnungen (8) für das Spülwasser sind im darüberliegenden Bereich angeordnet. Das WC-Körbchen gibt bei jedem Spülvorgang die gleiche Menge an Wirkstoffen ab, die gleichmäßig im Toilettenbecken verteilt werden. Eine Sumpfbildung wird vermieden.



DE 195 20 A 1

Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen



Deutsches Patent- und Markenamt 80297 München

Aktenzeichen: 195 49.2-25  
Ihr Zeichen: H 1468 X  
Anmeldernr.: 1007

Schnellschuß AG  
Industriestr. 10-15  
40764 Langenfeld

Dr. Schnellschuß  
21. Feb. 2000

Bibliographie-Mitteilung

IPC Hk1 E03D 9/02 Akz 195 49.2-25  
Ant 01.06.1995  
Aus/Tei aus 195 20.0  
Bez Verwendung einer flüssigen oder pastösen  
Wirkstoffzubereitung in einem WC-Körbchen  
Anr 1007 Schnellschuß AG, 40764 Langenfeld  
Erf Mühlhausen, Georg, 40597 Düsseldorf, DE; Türk,  
Erich, 40764 Langenfeld, DE; Menke, Ronald,  
40822 Mettmann, DE; Pessel, Frank, 40595  
Düsseldorf, DE

Hinweise

Innerhalb von 15 Monaten nach dem Anmelde- bzw. Prioritätstag ist/sind nachzureichen:

Zusammenfassung (§ 36 PatG)

Folgende angekreuzte Unterlagen sind innerhalb einer Frist von ... Monaten

...-fach nachzureichen (§§ 4-6, 8 PatAnmV):

- Druckfähige Zeichnungen
- Patentansprüche
- Beschreibung
- Zeichnung zur Zusammenfassung (§ 36 PatG)
- Weitere Anforderungen: Siehe gesonderter Bescheid
- keine weiteren Anforderungen

Prüfungsstelle 11.25

Bitte Anmelder und Aktenzeichen bei allen Eingaben angeben !



Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise auf der Rückseite !