Ruff | Wilhelm | Beier | Dauster
& Partner

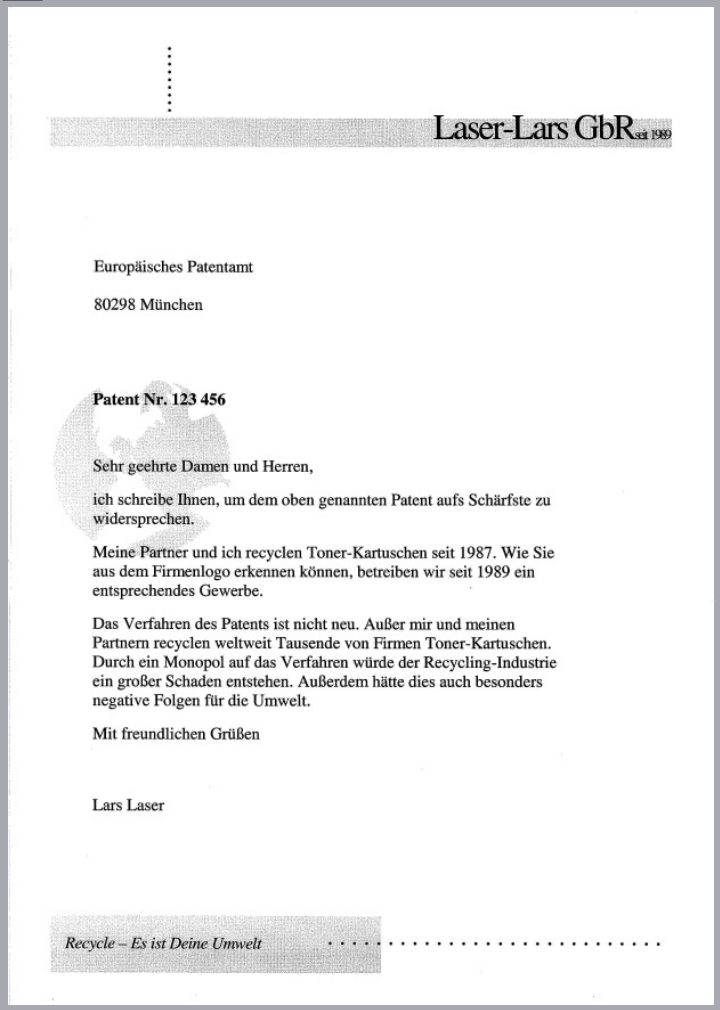
Patentanwälte Ruff, Wilhelm, Beier, Dauster & Partner
European Patent, Design and Trademark Attorneys

Remax

Berlin, 16. / 17. 10. 2006

Patentanwältin
Dr. – Ing. Katja Dauster

Motivation



Laser-Lars GbR seit 1989

Europäisches Patentamt

80298 München

Patent Nr. 123 456

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich schreibe Ihnen, um dem oben genannten Patent aufs Schärfste zu widersprechen.

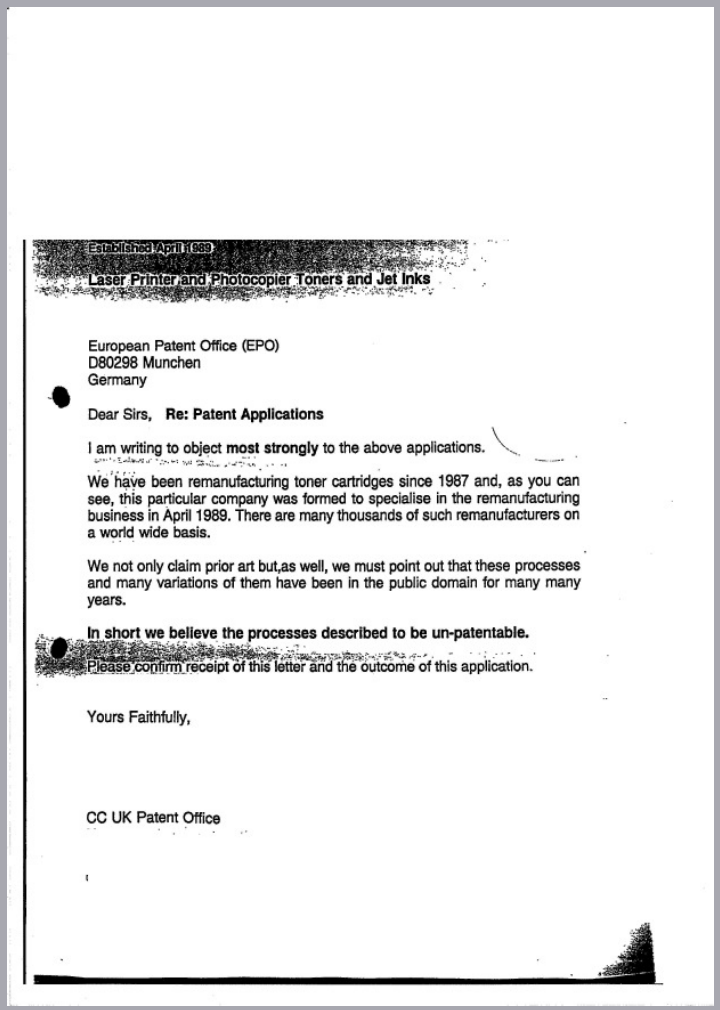
Meine Partner und ich recyclen Toner-Kartuschen seit 1987. Wie Sie aus dem Firmenlogo erkennen können, betreiben wir seit 1989 ein entsprechendes Gewerbe.

Das Verfahren des Patents ist nicht neu. Außer mir und meinen Partnern recyclen weltweit Tausende von Firmen Toner-Kartuschen. Durch ein Monopol auf das Verfahren würde der Recycling-Industrie ein großer Schaden entstehen. Außerdem hätte dies auch besonders negative Folgen für die Umwelt.

Mit freundlichen Grüßen

Lars Laser

Recycle – Es ist Deine Umwelt



Established April 1989

Laser Printer and Photocopier Toners and Jet Inks

European Patent Office (EPO)
D80298 Munchen
Germany

Dear Sirs, **Re: Patent Applications**

I am writing to object **most strongly** to the above applications.

We have been remanufacturing toner cartridges since 1987 and, as you can see, this particular company was formed to specialise in the remanufacturing business in April 1989. There are many thousands of such remanufacturers on a world wide basis.

We not only claim prior art but,as well, we must point out that these processes and many variations of them have been in the public domain for many many years.

In short we believe the processes described to be un-patentable.

Please confirm receipt of this letter and the outcome of this application.

Yours Faithfully,

CC UK Patent Office

Gliederung/*Agenda*

- Grundlagen des Patentrechts / *patent law basics*
  - Patentierungsvoraussetzungen und EP-Erteilungsverfahren / *patentability - requirements and grant procedure*
  - Patentverletzung / *patent litigation*
- Weitere gewerbliche Schutzrechte / *other intellectual property rights*
  - Grundlagen / *basics*
  - Entscheidungen deutscher Gerichte / *recent cases in Germany*

Patentierungsvoraussetzungen und EP-Erteilungsverfahren /

patentability - requirements and grant procedure

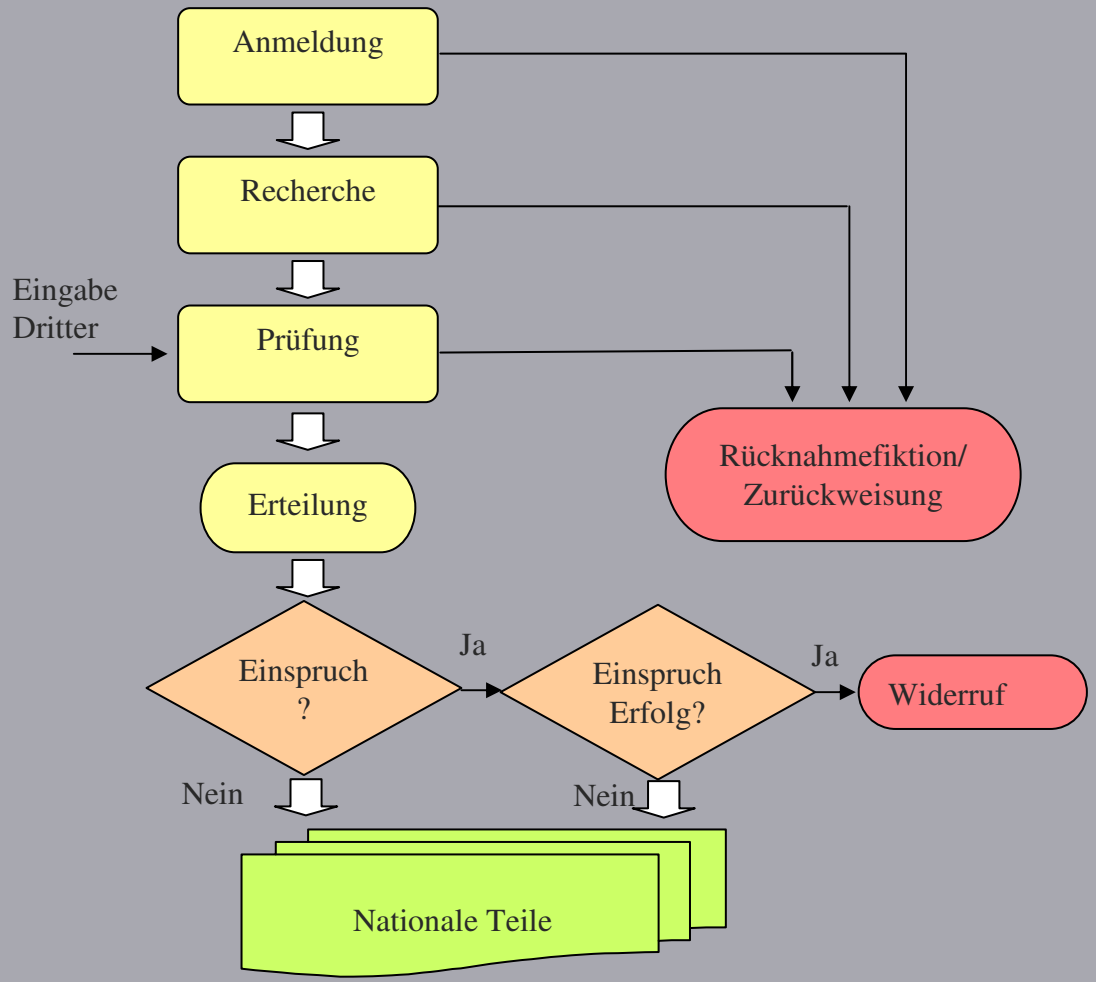
Ruff | Wilhelm | Beier | Dauster

& Partner

Grundlagen Patentrecht / *Patent Law Basics*

- Erzeugnis, Verfahren, Verwendung / *product, method, utilization*
- Schutz für (ausführbare) Idee / *protection on (sufficiently clear) concept*
- Schutzvoraussetzungen / *requirements*
  - Technische Erfindung / *technical invention*
  - Gewerbliche Anwendbarkeit / *susceptible of industrial application*
  - Neuheit / *novelty*
  - Erfinderische Tätigkeit / *inventive step*

EP-Erteilungsverfahren / *EP grant procedure*



Prüfungsverfahren / *Examination Procedure*

- Überprüfen der Schutzvoraussetzungen, insbesondere
  - Neuheit
  - Erfinderische Tätigkeit

- *patent examination, in particular*
  - *novelty*
  - *inventive step*

Neuheit / *Novelty*

Neuheit = nicht Stand der Technik /
novelty = not forming part of the state of the art

Stand der Technik = alles, was vor dem Anmeldetag (Prioritätstag) der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde /
state of the art = everything made available to the public before the application (priority) date

- absolut
  keine örtliche Beschränkung / *no territorial restrictions*
  keine Beschränkung auf bestimmte Mittel/ *no restrictions in means*

- objektiv
  kein Wissen des Anmelders / *independent of knowledge*

Öffentlich zugänglich machen / *Public Availability*

Eine Erfindung wurde der Öffentlichkeit zugänglich gemacht, wenn

- ein unbegrenzter Personenkreis
- die Möglichkeit hatte, von der Erfindung Kenntnis zu nehmen.

"unbegrenzter Personenkreis" / *members of the public*

- beliebige Dritte
- keine Vertraulichkeitsverpflichtung

„Möglichkeit der Kenntnisnahme“ / *possible to gain knowledge*

- tatsächliche Kenntnisnahme nicht erforderlich
- Möglichkeit der Kenntnisnahme nicht zu entfernt

Fallbeispiele zur öffentlichen Zugänglichkeit / *case studies regarding public availability*

I. Interner Prospekt

A) an Anwalt zur Ausarbeitung einer Patentanmeldung
B) an Kunden ohne Geheimhaltungsvereinbarung

- Zu A) kein unbeschränkter Personenkreis
  - ⇒ keine Veröffentlichung
  - ⇒ kein Stand der Technik

- Zu B) beliebiger Dritte erhält Prospekt auf Wunsch
  - ⇒ Möglichkeit zur Kenntnisnahme für unbegrenzten Personenkreis
  - ⇒ Stand der Technik

Fallbeispiele zur öffentlichen Zugänglichkeit / *case studies regarding public availability*

II. Patentanmeldung Recyclingverfahren für Tintenpatronen

A verwendete das Verfahren vor Anmelde-/Prioritätstag und

A) berichtete regelmäßig darüber, z.B. im Internet, bei Firmenführungen, auf Tagungen
B) Verfahren geheim gehalten

- zu A) mögliche Kenntnisnahme für unbegrenzten Personenkreis
  $\Rightarrow$ Stand der Technik

- zu B) niemand hatte Zugang
  $\Rightarrow$ kein Stand der Technik

Stand der Technik / *Prior Art*

- 1964 Schiffsbergung durch Styroporkugeln
- Patentanmeldung
- Stand der Technik
- Zurückweisung

- **aber:** Ausführbarkeit muss gegeben sein / *enabeling disclosure*

Patentanmeldung - Patent /
Patent Application – Patent

(19) Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets

(11) EP 0 904 717 A1

(12) **EUROPEAN PATENT APPLICATION**

(43) Date of publication:
31.03.1999 Bulletin 1999/13

(51) Int Cl.⁶: A47J 31/06

(21) Application number: 98203309.4

(22) Date of filing: **30.09.1998**

(84) Designated Contracting States:
AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU MC NL PT SE
Designated Extension States:
AL LT LV MK RO SI

(30) Priority: **30.09.1997 NL 1007171**

(71) Applicant: **Sara Lee/DE N.V.**
3532 AA Utrecht (NL)

(72) Inventor: **Dijs, Daniel Albertus Jozef**
3533 VP Utrecht (NL)

(74) Representative:
Smulders, Theodorus A.H.J., Ir. et al
Vereenigde Octrooibureaux
Nieuwe Parklaan 97
2587 BN The Hague (NL)

(54) **Assembly for use in a coffee machine for preparing coffee, container and pouch of said assembly**

(57) The assembly for use in a coffee machine comprises a container (2) having a bowl-shaped inner space (6) bounded by a bottom (8) having at least one outlet opening (12) and at least one vertical sidewall (10). The assembly further comprises a pill-shaped pouch (4) manufactured from filtering paper and filled with ground coffee, accommodated in the inner space of the container.

The pouch extends over the bottom to a position adjacent the vertical sidewall. In the bottom (8), a number of channel-shaped grooves (14) are provided, extending in radial direction of the container to the outlet opening. The grooves extend from a position (18) located at a distance from the sidewall in the direction of the outlet opening. This prevents bypass.

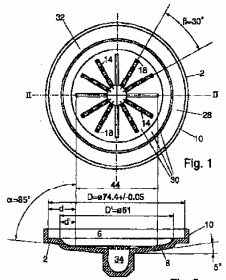


Fig. 1

Fig. 2

Printed by Jouve, 75001 PARIS (FR)

EP 0 904 717 A1

(19) Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets

(11) EP 0 904 717 B1

(12) **EUROPEAN PATENT SPECIFICATION**

(45) Date of publication and mention of the grant of the patent:
17.07.2001 Bulletin 2001/29

(51) Int Cl.⁷: A47J 31/06

(21) Application number: 98203309.4

(22) Date of filing: **30.09.1998**

(54) **Assembly for use in a coffee machine for preparing coffee, container and pouch of said assembly**

Baueinheit zum Einsatz in einem Kaffeebrühgerät, sowie deren Filterbehälter und Filterbeutel dafür

Unité d'extraction utilisé dans une machine à café, porte-filtre et sachet filtre faisant partie de cette unité

(84) Designated Contracting States:
AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU MC NL PT SE

(30) Priority: **30.09.1997 NL 1007171**

(43) Date of publication of application:
31.03.1999 Bulletin 1999/13

(73) Proprietor: **Sara Lee/DE N.V.**
3532 AA Utrecht (NL)

(72) Inventor: **Dijs, Daniel Albertus Jozef**
3533 VP Utrecht (NL)

(74) Representative:
Smulders, Theodorus A.H.J., Ir. et al
Vereenigde
Postbus 87930
2508 DH Den Haag (NL)

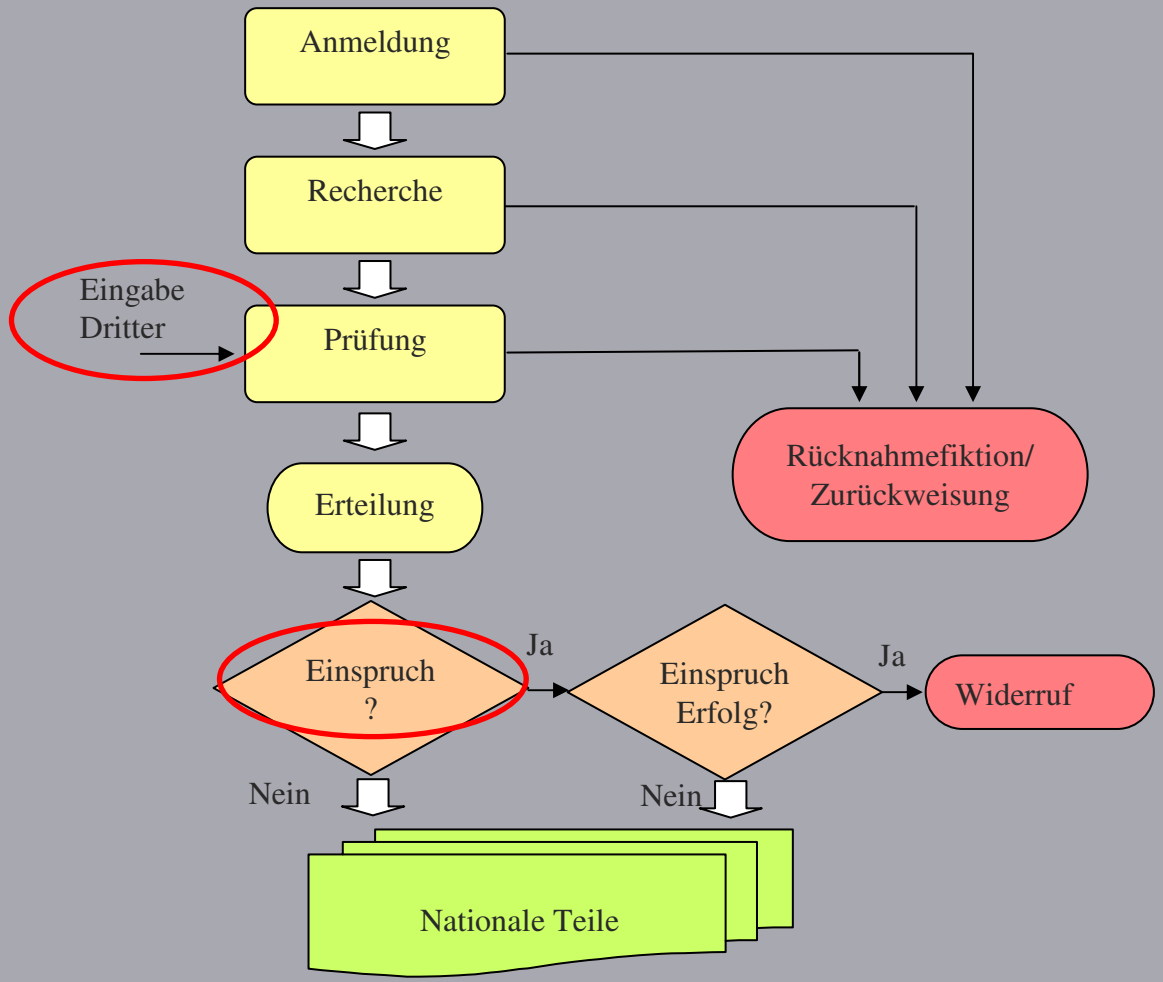
(56) References cited:
EP-A- 0 249 700
DE-A- 3 504 441
NL-A- 9 400 837
US-A- 3 620 155
WO-A-94/02059
DE-U- 9 403 616
US-A- 3 450 024

Note: Within nine months from the publication of the mention of the grant of the European patent, any person may give notice to the European Patent Office of opposition to the European patent granted. Notice of opposition shall be filed in a written reasoned statement. It shall not be deemed to have been filed until the opposition fee has been paid. (Art. 99(1) European Patent Convention).

Printed by Jouve, 75001 PARIS (FR)

EP 0 904 717 B1

Erteilungsverfahren –Einflussnahme durch Dritte / *Grant Procedure - Third Party Intervention*



Einwendungen nach Art. 115 / *Third part observation*

- Wann: nach der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung / *after publication of application*
- Wer: jeder Dritte / *any person*
- Wie: schriftlich beim EPA / *in writing*
  begründet / *including a statement of the grounds*

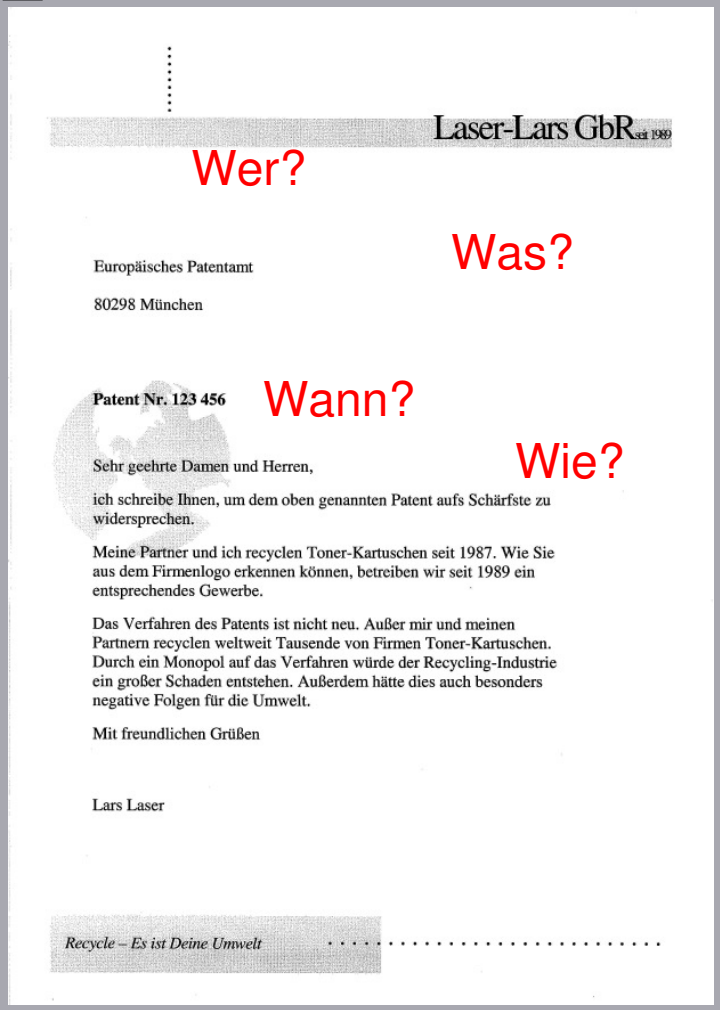
\+ keine Amtsgebühren / *no official fees*
\+ frühe Einflussnahme / *early intervention*
\- keine Verfahrensbeteiligung / *not party of proceedings*

Einspruch / *Opposition*

- Wann: innerhalb von neun Monaten nach Erteilung / *within nine month after grant*
- Wer: jeder Dritte / *any person*
- Wie: schriftlich beim EPA / *in writing*
  begründet / *including a statement of the grounds*
- Amtsgebühr */ official fee*

- Amtsgebühren / *official fees*
+ Verfahrensbeteiligung / *party of proceedings*

Eingaben im Prüfungsverfahren



Laser-Lars GbR seit 1989

Wer?

Europäisches Patentamt

80298 München

Was?

Patent Nr. 123 456

Wann?

Wie?

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich schreibe Ihnen, um dem oben genannten Patent aufs Schärfste zu widersprechen.

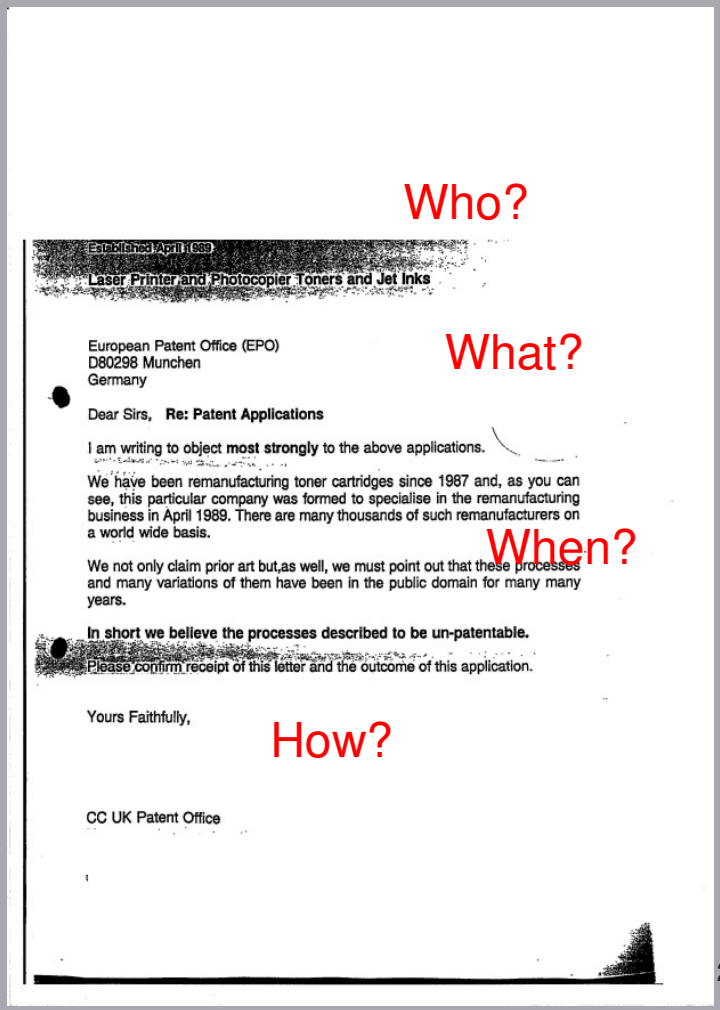
Meine Partner und ich recyclen Toner-Kartuschen seit 1987. Wie Sie aus dem Firmenlogo erkennen können, betreiben wir seit 1989 ein entsprechendes Gewerbe.

Das Verfahren des Patents ist nicht neu. Außer mir und meinen Partnern recyclen weltweit Tausende von Firmen Toner-Kartuschen. Durch ein Monopol auf das Verfahren würde der Recycling-Industrie ein großer Schaden entstehen. Außerdem hätte dies auch besonders negative Folgen für die Umwelt.

Mit freundlichen Grüßen

Lars Laser

Recycle – Es ist Deine Umwelt



Who?

Established April 1989

Laser Printer and Photocopier Toners and Jet Inks

European Patent Office (EPO)
D80298 Munchen
Germany

What?

Dear Sirs, **Re: Patent Applications**

I am writing to object **most strongly** to the above applications.

We have been remanufacturing toner cartridges since 1987 and, as you can see, this particular company was formed to specialise in the remanufacturing business in April 1989. There are many thousands of such remanufacturers on a world wide basis.

When?

We not only claim prior art but,as well, we must point out that these processes and many variations of them have been in the public domain for many many years.

In short we believe the processes described to be un-patentable.

Please confirm receipt of this letter and the outcome of this application.

Yours Faithfully,

How?

CC UK Patent Office

Patentverletzung /

patentlitigation

Ruff | Wilhelm | Beier | Dauster

& Partner

Schutz aus Patent / *protection conferred by patent*

Ansprüche bestimmen Schutz / *subject-matter definded by claims*

Unmittelbare Verletzung / *direct infringement*

- Erzeugnis:

  Herstellen, Verwenden, Anbieten, in Verkehrbringen, Importieren / *making, using, offering, selling, Importing*
- Verfahren:

  Anwenden, Anbieten, unmittelbar hergestelltes Erzeugnis /*using, offering, product directly produced*

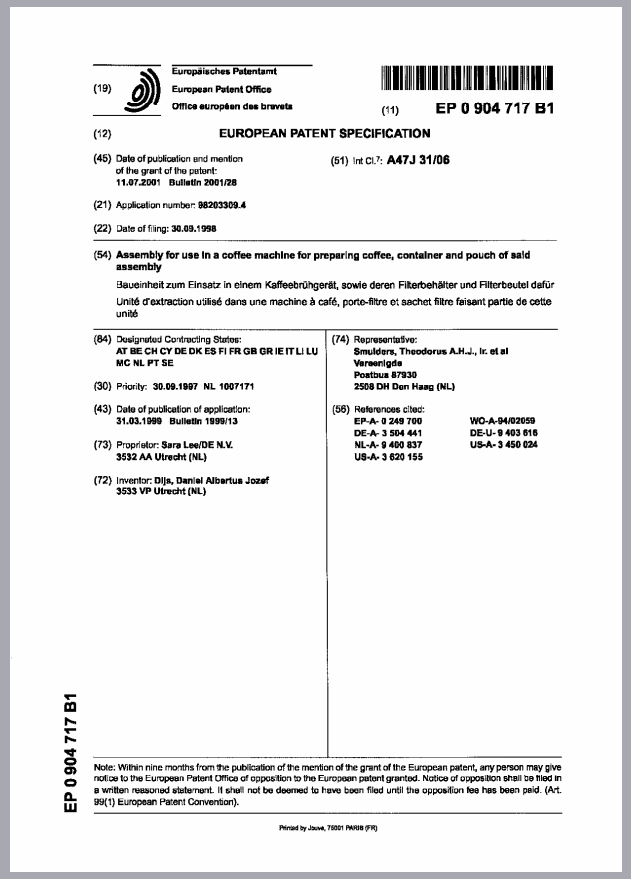
Mittelbare Verletzung / *indirect infringement*

- Anbieten / Liefern von wesentlichen Elementen

Schranken des Schutzes / *exclusions from protection*

- Territorial begrenzt / *territory exclusivity*
- EU: private use / *private use*
- Erschöpfung / *exhaustion*
- Reparatur ./. Neuherstellung / *repair ./. reconstruction*

2 U 35/04 OLG Düsseldorf, 17. 11. 2005



(19) Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets

(11) EP 0 904 717 B1

(12) EUROPEAN PATENT SPECIFICATION

(45) Date of publication and mention of the grant of the patent: 11.07.2001 Bulletin 2001/28

(51) Int Cl.⁷: A47J 31/06

(21) Application number: 98203309.4

(22) Date of filing: 30.09.1998

(54) Assembly for use in a coffee machine for preparing coffee, container and pouch of said assembly

Baueinheit zum Einsatz in einem Kaffeebrühgerät, sowie deren Filterbehälter und Filterbeutel dafür

Unité d'extraction utilisé dans une machine à café, porte-filtre et sachet filtre faisant partie de cette unité

(84) Designated Contracting States: AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU MC NL PT SE

(30) Priority: 30.09.1997 NL 1007171

(43) Date of publication of application: 31.03.1999 Bulletin 1999/13

(73) Proprietor: Sara Lee/DE N.V. 3532 AA Utrecht (NL)

(72) Inventor: Dijs, Daniel Albertus Jozef 3533 VP Utrecht (NL)

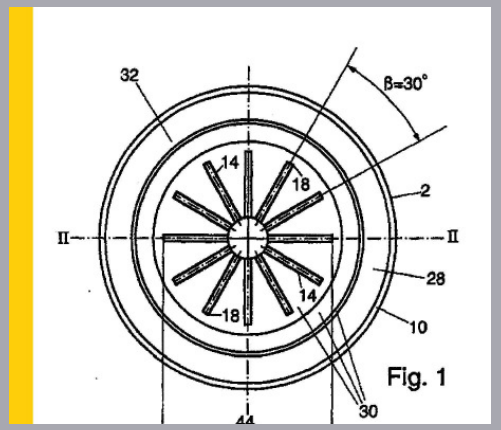
(74) Representative: Smulders, Theodorus A.H.J., Ir. et al Vereenigde Postbus 87930 2508 DH Den Haag (NL)

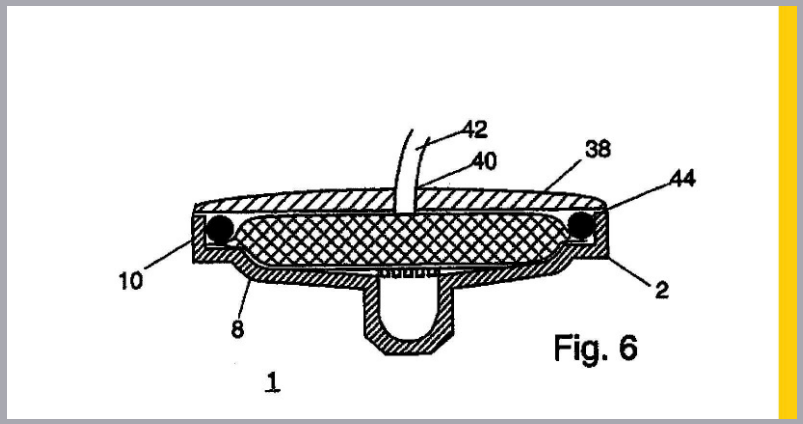
(56) References cited:
EP-A- 0 249 700
DE-A- 3 504 441
NL-A- 9 400 837
US-A- 3 620 155
WO-A-94/02059
DE-U- 9 403 616
US-A- 3 450 024

EP 0 904 717 B1

Note: Within nine months from the publication of the mention of the grant of the European patent, any person may give notice to the European Patent Office of opposition to the European patent granted. Notice of opposition shall be filed in a written reasoned statement. It shall not be deemed to have been filed until the opposition fee has been paid. (Art. 99(1) European Patent Convention).

Printed by Jouve, 75001 PARIS (FR)





Patentanspruch 1/ *Claim 1*

- **Baueinheit (1) zum Einsatz in einem Kaffeebrühgerät.**
- **Die Baueinheit (1) umfasst einen Behälter (2) ...**
- **Die Baueinheit (1) umfasst ... einen tablettenförmigen Filtereinsatz(4) ...**
- **....**
- **Der Boden (22) des Filtereinsatzes (4) hat eine Form, die weitgehend der Form des Bodens (8) der Behälters (2) entspricht.**

- ***An assembly (1) for use in a coffee machine for preparing coffee.***
- ***The assembly (1) comprises a container (2) ...***
- ***The assembly (1) comprises ... a pill-shaped pouch (4) ...***
- ***...***
- ***A bottom of the pouch (4) has a shape substantially corresponding to the shape of the bottom (8) of the container (2).***

Verfahren / *Legal Case*

- Beklagte: Herstellerin von sogenannten Kaffeepads
- Vereinfachter Sachverhalt:
  Kaffeepad & Kaffeemaschine verwirklichen geschützten Gegenstand

- Urteil des OLG Düsseldorf vom 17. November 2005:
  - Mittelbare Verletzung
  - Baueinheit geht mit Entnahme des verbrauchten Filtereinsatzes unter
    $\Rightarrow$ Keine Erschöpfung durch Verkauf!

Urteil / *Decision*

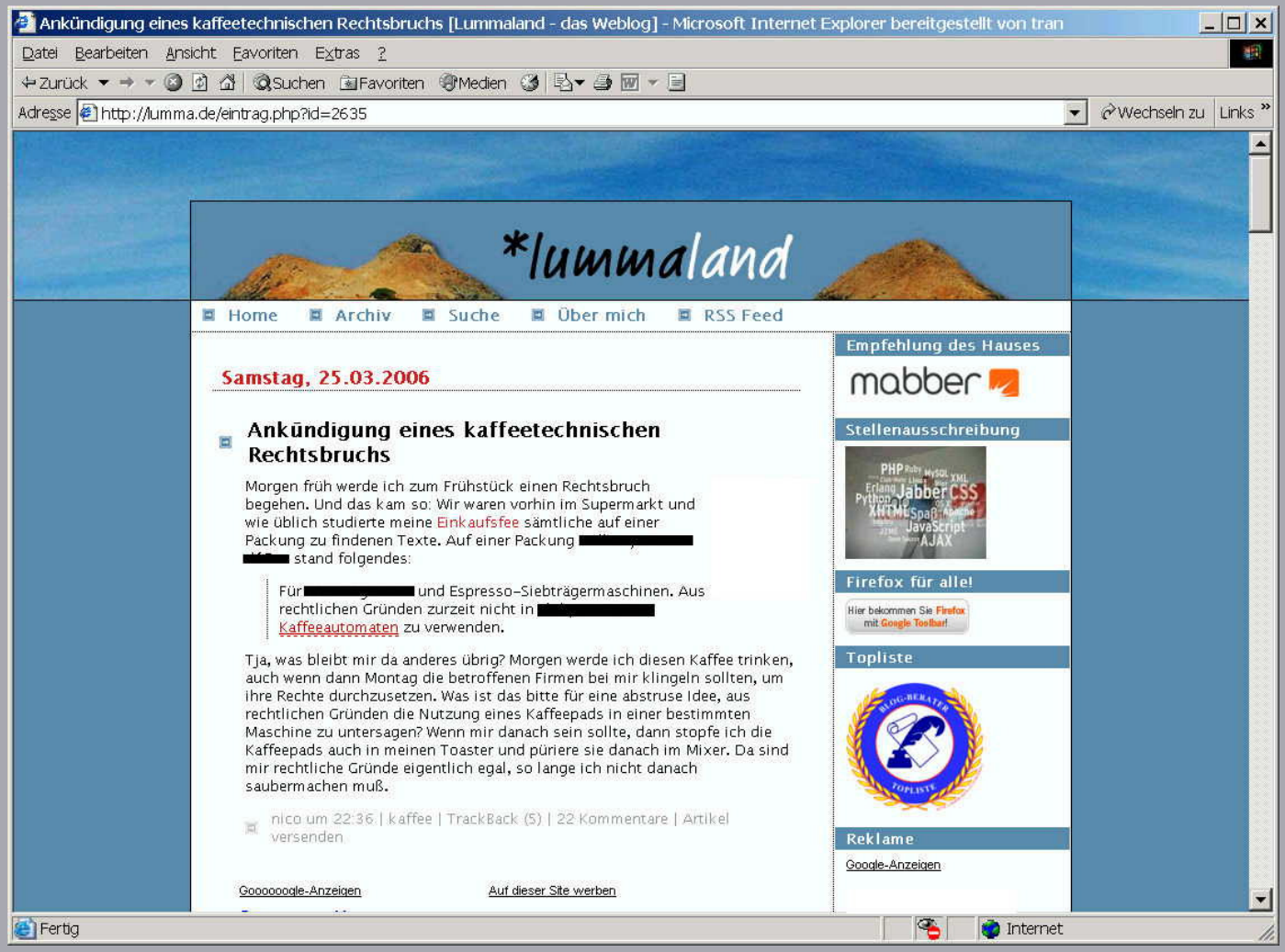
Der Beklagte wird zur Unterlassung verurteilt,

***es sei denn**,*

*... unübersehbar und blickfangartig auf der Schauseite angegeben: **"Nicht geeignet für XYZ-Kaffeepad-Maschinen“***

Rechtsbruch ? /

Breach of law ?



Rechtsbruch ? / *Breach of law ?*

- Privatperson / *private person* ⊗
- *aber: Kaffeemaschine in Büro, Praxis, Restaurant*
  ⇒ nicht privat ✓

Anmerkung:

- *Urteil des OLG Düsseldorf ≠ BGH*
- *Patent zwischenzeitlich widerrufen*

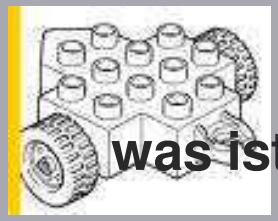
Geschmacksmuster /

design patent

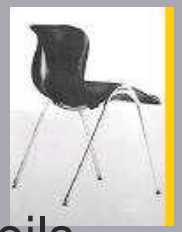
Ruff | Wilhelm | Beier | Dauster

& Partner

Geschmacksmusterrecht / *design patents*



was ist ein Geschmacksmuster ?



Die Erscheinungsform eines Erzeugnisses oder eines Teils davon, die sich aus den Linien, Konturen, Farben, der Gestalt, Oberflächenstruktur, der Werkstoffe und seiner Verzierung ergibt.

what is a design ?

The outward appearance of a product or part of it which results from the lines, contours, colour, shape, texture, materials and its ornamentation.

Schutzausschluss / *exclusion from design protection*

- Formen,
  die nur durch die technische Funktion bedingte sind /
  forms determined only by their technical function

- must-fit – Bauteile / *must- fit -parts*
  Ausnahme: Lego-Klausel

- im normalen Gebrauch unsichtbare Elemente komplexer Bauteile / *component parts of a complex product invisible in „normal use“*

- [must-match- Bauteile / *must-match parts*]

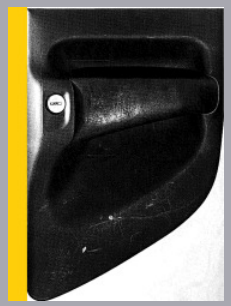
5 U 149 / 03 OLG Hamburg, 25.11. 2005

LKW-Ersatzteile,

zumindest teilweise technisch bedingt /

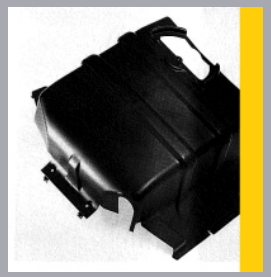
truck spare parts, form at least partially determined by function

- Fahrzeuggriff



✓

- Motorraum-Verkleidung



⊗

Markenschutz /

trade mark

Ruff | Wilhelm | Beier | Dauster

& Partner

Markenrecht / *trademark law*

- Herkunfts- und Qualitätshinweis / *origin of goods and quality guarantee*
- Waren und/oder Dienstleistungen / *products and/or services*
- Schutz gegen Nachahmung und vor Verwechslung / *protection against imitation and likelihood of confusion*

BGH I ZR 44/02 - SodaStream vom 24. Juni 2004

Klägerin

- produziert Besprudelungsgeräte und
- bietet Dienstleistung zur Wiederbefüllung von Gaszylindern an
- Inhaberin der Marke “SODASTREAM” eingetragen u.a. für Behälter sowie Befüllen von Druckbehältern
- In Gaszylindern der Klägerin „SodaStream“ eingeschlagen

Plaintiff
producses home carbonation systems and
refills used carbon dioxide canister
holder of the trademark „SODASTREAM” registered
among others for carbon dioxide canister and refilling of canisters
„SodaStream“ engraved in distributed canisters

BGH I ZR 44/02 - SodaStream

Beklagte

- nimmt leere Gaszylinder entgegen und befüllt diese.
- Gaszylinder werden umetikettiert
- „SodaStream“ nach Umetikettieren sichtbar.

Defendant collects and refills used canisters. Canisters are re-labeld. “SodaStream” visible after re-laberling

⇒ markenmäßiger Gebrauch

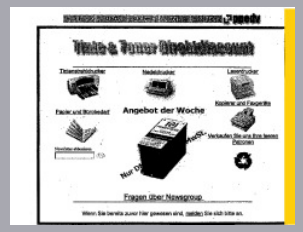
⇒ **aber:**

Erschöpfung für gebrauchten Gaszylinder. Wiederbefüllen keine Veränderung der Ware, sondern Teil des bestimmungsgemäßen Gebrauchs / *exhaustion*

Werbung für Produkte/ *advertising*

Marke als Bestimmungshinweis nutzbar / *trade mark may be used for indicating the intended purpose*

aber: Verwechslungsgefahr muss vermieden werden / *likelihood of confusion must be avoided*



~~OEM-Drucker-Kartusche~~ $\Rightarrow$

Nicht-Originalkartusche verwendbar mit OEM-Drucker

~~*OEM-toner-cartrdige*~~ $\Rightarrow$

non-original cartridge for use with OEM-printer

Ruff | Wilhelm | Beier | Dauster
& Partner

Patentanwälte Ruff, Wilhelm, Beier, Dauster & Partner
European Patent, Design and Trademark Attorneys

Remax

Berlin, 16. / 17. 10. 2006

Dr. Katja Dauster