

Patent-Aufgabe:

Sehr geehrte Damen und Herren!

Wir, die Firma WonderTeeth, wenden uns an Sie, weil unsere bisherige österreichische Patentanwältin in den Ruhestand getreten ist und uns Ihre Kanzlei namentlich empfohlen hat! Wir vertrauen unserer bisherigen Patentanwältin vollkommen und bitten Sie, ihre Aussagen nicht zu hinterfragen!

Wir sind ein österreichisches Unternehmen, welches Dentalfräsen herstellt und diese in Österreich und Deutschland sowohl verkauft als auch im Wege von Leasingverträgen vermietet. Unsere wichtigste Dentalfräse ist unter der Bezeichnung „Drillwonder“ bekannt.

Eine Dentalfräse wird von Dentaltechnikern dazu verwendet, gemäß einer digitalen Vorlage aus einem Rohling einen Zahnersatz zu fräsen. In der Praxis kommen nur sogenannte Zirkon-Rohlinge zum Einsatz.

Der meiste Umsatz wird nicht mit dem Verkauf oder der Vermietung der Dentalfräsen selbst erzielt, sondern damit, dass die Käufer oder Mieter einer Dentalfräse auch ihren Bedarf an Zirkon-Rohlingen bei uns decken, was über langjährige Lieferverträge für solche Zirkon-Rohlinge abgesichert ist. Diese Lieferverträge können eindeutig jeder Dentalfräse zugeordnet werden.

Wir stehen in Deutschland und Österreich in hartem Wettbewerb mit der polnischen Firma HappyTooth.

Erster Fragenkomplex:

Nun hat uns HappyTooth in Bezug auf unsere Dentalfräse „Drillwonder“ mit einem Patentverletzungsverfahren gedroht.

Erfreulicherweise wird das mögliche Klagepatent, bei welchem es sich um ein (nur) in Österreich (Patent-1-AT) und Deutschland (Patent-1-DE) in identischer Fassung aufrechtes europäisches Patent handelt, im Dezember 2025 wegen Erreichen der Höchstlaufzeit ablaufen.

Das europäische Patent (siehe Beilage) umfasst nur einen einzigen Patentanspruch, welcher auf eine Dentalfräse mit einer speziellen Ausbildung des Fräskopfs gerichtet ist. Der Einsatz von Zirkon-Rohlingen wird in der Beschreibung erwähnt, war aber unbestrittenerweise schon lange vor diesem Patent in der Fachwelt allgemein bekannt.

Unsere bisherige Patentanwältin hat trotz intensiver Recherchen leider keinen relevanten Stand der Technik finden können, die Verletzung konnte sie leider nicht mehr thematisieren. Liegt eine solche Ihrer Meinung nach vor?

Der von uns eingesetzte Fräskopf weist eine Rauheit von 10,1 Mikrometer auf und ist mit einer Schicht aus gehärtetem Material mit einer Dicke in einem Bereich von 0,1 Mikrometer versehen.

Natürlich befinden sich viele „DrillWonder“ Dentalfräsen bei unseren Kunden in Österreich und Deutschland im Einsatz und wir möchten diese Kunden auch weiterhin mit Zirkon-Rohlingen beliefern. Unserer Ansicht nach stellt dies in der Praxis kein Problem dar, weil das europäische Patent ja bald ablaufen wird (außerdem ist das europäische Patent ohnehin nicht auf die Zirkon-Rohlinge gerichtet). Ist es korrekt, dass es nach Ablauf eines Patents keine Ansprüche mehr geben kann?

Folgende Fragen haben wir konkret:

- Ist die Vermietung von Dentalfräsen als patentverletzende Handlung anzusehen?
- Falls ja: Sind Schadenersatzforderungen auch für Gewinne aus dem Zusatzgeschäft mit den Zirkon-Rohlingen zu befürchten?
- Welche dem Patentinhaber vorbehaltenen Ansprüche enden mit dem Patentablauf und welche erstrecken sich darüber hinaus?

Ein Teil unserer Lieferverträge für Zirkon-Rohlinge wurde über eine deutsche Schwesterfirma abgeschlossen. Weil Patent-1-AT nur in Österreich gilt und Patent-1-DE nur in Deutschland müsste HappyTooth zwei getrennte Klagen einreichen, wenn es unsere Aktivitäten in Österreich und Deutschland und die Aktivitäten unserer deutschen Schwesterfirma erfassen will. Stimmt das?

Wir haben noch einen zweiten Fragenkomplex:

Unsere Mitbewerberin HappyTooth hat ein nationales Patent in Österreich (Patent-2-AT) erteilt bekommen, welches erst im Jahr 2035 die Höchstlaufzeit erreichen wird. Zu diesem Patent gibt es keine weiteren Familienmitglieder.

Das Patent enthält zwei Patentansprüche mit folgendem Wortlaut:

- 1. Dentalfräse mit einer Aufspannvorrichtung für einen Rohling und einem durch eine Lagervorrichtung gelagerten Fräskopf zum Bearbeiten eines in der Aufspannvorrichtung aufgespannten Rohlings, dadurch gekennzeichnet, dass die Lagervorrichtung ein 3D-Gelenk zur Lagerung des Fräskopfs aufweist.*

2. Dentalfräse nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das 3D-Gelenk ein Kugelkopf-Gelenk ist.

In der Beschreibung werden als mögliche Ausbildungen des 3D-Gelenks ein Kardangelenk und ein Kugelkopf-Gelenk (bevorzugt) beschrieben. Es wird überzeugend dargelegt, dass ein Kugelkopf-Gelenk im Vergleich zu einem Kardangelenk wesentliche technische Vorteile hat.

Bisher haben wir das 3D-Gelenk in Form eines Kardangelenks verwirklicht (nur dieses war unserer bisherigen Patentanwältin bekannt). Aufgrund der technischen Vorteile möchten wir in Zukunft anstelle eines Kardangelenks ein Kugelkopf-Gelenk einsetzen!

Eine Recherche nach Stand der Technik hat nichts ergeben. Erfreulicherweise liegt uns aber ein Gutachten unserer bisherigen Patentanwältin vor, wonach uns ein Vorbenutzungsrecht in Österreich zusteht, weil wir in Bezug auf die Dentalfräse mit den Merkmalen des Anspruchs 1 mit Kardangelenk vor dem Anmeldetag von Patent-2-AT gutgläubig die für einen Verkauf erforderlichen Veranstaltungen getroffen haben. Der Verkauf erfolgte erst nach dem Anmeldetag von Patent-2-AT.

Könnten wir mit dem Patent-2-AT von HappyTooth ein Problem bekommen?

Wir freuen uns über eine baldige Stellungnahme!

Mit freundlichen Grüßen

Saul D. Ental
CEO WonderTeeth

Beilage:

Patent-1-AT

Patent-1-AT

Beschreibung:

Die vorliegende Erfindung betrifft eine Dentalfräse mit den Merkmalen des Oberbegriffs des Anspruchs 1.

Derartige Dentalfräsen werden dazu verwendet, gemäß einer digitalen Vorlage aus einem Rohling einen Zahnersatz zu fräsen. Bevorzugt kommen Zirkon-Rohlinge zum Einsatz.

Im Stand der Technik kann es beim Fräsen des Rohlings zu Ungenauigkeiten in der Formgebung des Zahnersatzes kommen, obwohl die digitale Vorlage eigentlich die Gestaltung einer detailgetreuen Oberfläche gestatten würde.

Herkömmliche Dentalfräsen haben einen Fräskopf mit einer Rauheit von ca. 11 Mikrometer.

Aufgabe der Erfindung ist die Bereitstellung einer Dentalfräse, bei welcher Ungenauigkeiten in der Formgebung des Zahnersatzes reduziert sind.

Diese Aufgabe wird durch eine Dentalfräse mit den Merkmalen des Anspruchs 1 gelöst.

Weil der Fräskopf eine Rauheit in einem Bereich von 5,0 Mikrometer bis 10,0 Mikrometer aufweist und mit einer Schicht aus gehärtetem Material mit einer Dicke in einem Bereich von 0,1 Mikrometer bis 0,3 Mikrometer versehen ist, können Oberflächendetails mit großer Genauigkeit gefertigt werden.

Patentanspruch:

1. Dentalfräse mit einer Aufnahme für einen Rohling, einem bewegbar gelagerten Fräskopf und einer Computersteuerung, welche dazu konfiguriert ist, den Fräskopf so anzusteuern, dass gemäß einer digitalen Vorlage aus einem Rohling ein Zahnersatz gefräst werden kann, dadurch gekennzeichnet, dass
 - der Fräskopf eine Rauheit in einem Bereich von 5,0 Mikrometer bis 10,0 Mikrometer aufweist und
 - mit einer Schicht aus gehärtetem Material mit einer Dicke in einem Bereich von 0,1 Mikrometer bis 0,3 Mikrometer versehen ist.