

Patentanzwaltsprüfung I/2001

**Schriftliche Aufsichtsarbeit betreffend eine
praktische Aufgabe bestehend aus 2 Teilen**

Bearbeitungszeit für beide Teile zusammen: 5 Stunden

Teil 1
(Seiten 1 bis 8)

GPC GmbH
Gartenstr. 1
80999 Rosenau

Patentanzwälte
X., Y. und Z.
70999 Meineidingen

Sehr geehrter Herr Patentanzwalt Z.,

nachdem ich mit Ihrer Kanzlei als zuständiger Abteilungsleiter der Flop AG zu meiner vollsten Zufriedenheit zusammengearbeitet habe, möchte ich mich jetzt bei Ihnen als neuer Geschäftsführer der GPC GmbH vorstellen. Die GPC GmbH ist ein mittelständisches Unternehmen, das sich auf die Herstellung von Pflanzenschutzmitteln für den Gartenbereich spezialisiert hat. Sehr hohe Umsätze erzielen wir mit einem Granulat, welches aus einem vernetzten, sehr stark quellfähigen Polymer ("Superabsorber") besteht und welches einen Pflanzenschutz-Wirkstoff oder eine Mischung aus Pflanzenschutz-Wirkstoffen enthält. Das Granulat wird in die Umgebung der zu schützenden Pflanzen ausgebracht. Wenn die Pflanzen gegossen oder beregnet werden, quillt das Granulat auf und führt zu einer verzögerten und kontrollierten Freisetzung der Wirkstoffe. Die Wirkstoffe werden dann von der Pflanze aufgenommen und schützen die Pflanze vor Insekten- oder Pilzbefall. Ein solches Produkt ist bisher nur von uns erhältlich.

In den letzten Wochen habe ich mir einen Überblick über die laufenden Geschäftsaktivitäten der neuen Firma verschafft. Dabei haben sich für mich im Zusammenhang mit unserem "Verkaufsschlager" einige Fragen ergeben, um deren Beantwortung ich Sie bitte.

2.

I.

Glücklicherweise sind wir Inhaber eines Europäischen Patents, das alle EU-Staaten einschließt. Dadurch haben wir Patentschutz für den Superabsorber und für Granulate aus dem Superabsorber und Wirkstoff(en). Da unser Vertriebssystem noch recht klein ist, haben wir eine nicht-ausschließliche Lizenz an einen Wettbewerber (ABC GmbH) vergeben, um auf diese Weise durch Lizenzgebühreneinnahmen unseren Gewinn zu steigern.

Einen Auszug aus dem Lizenzvertrag habe ich als Anlage 1 diesem Schreiben beigelegt. Nach Teilnahme an einem Seminar zum Vertragsrecht hat ihn unser Forschungs- und Entwicklungsleiter mit der ABC GmbH ausgehandelt. Besonders stolz ist er auf den Artikel 3.3. Dazu ist anzumerken, dass das betreffende Fungizid "Fungitotazol" patentfrei ist und in gleich guter Qualität außer von uns von zwei weiteren deutschen Herstellern vertrieben wird, die auch die Zulassungen für das Inverkehrbringen dieses Pflanzenschutz-Wirkstoffes in Deutschland besitzen. In anderen EU-Staaten sind noch keine solchen Zulassungen erteilt worden und werden bis zum Ablauf unseres Patents auch nicht erteilt werden. Ich bitte Sie, den Vertrag hinsichtlich des Artikels 3.3 zu prüfen, ob er rechtlich in Ordnung ist.

II.

Wir möchten jetzt einen ähnlichen Lizenzvertrag mit der deutschen Tochtergesellschaft (DEF GmbH) einer französischen Firma abschließen, wobei die Granulate das Insektizid "Insektotaprid" enthalten. Die Lizenz für die DEF GmbH soll exklusiv sein, aber nur für Frankreich und Spanien gelten. Für die anderen EU-Staaten wollen wir weitere Lizenzen vergeben. Hier ist anzumerken, dass auch das betreffende Insektizid patentfrei ist und von verschiedenen Herstellern bezogen werden kann, die Zulassungen für das Inverkehrbringen in den EU-Staaten besitzen. Wir selbst produzieren dieses Insektizid nicht, jedoch vertreiben wir ein Granulat aus unserem Superabsorber mit dem betreffenden Insektizid. Es wäre für uns von Vorteil, den Artikel 3.3 durch eine Regelung zu ersetzen, welche den Lizenznehmer dazu verpflichtet, das Granulat mit dem Insektizid "Insektotaprid" nicht zu einem billigeren Preis anzubieten als der Preis, zu dem wir dieses Produkt verkaufen. Da sie ohne eine Lizenz an unserem Patent überhaupt nicht verkaufen dürften, ist die Auflage im Lizenzvertrag wohl gerechtfertigt, oder nicht? Bitte werfen Sie auch einen Blick auf

die anderen Regelungen des Vertragsentwurfs gemäß Anlage 2 zu diesem Schreiben und teilen Sie mir mit, ob diese o.k. sind.

III.

Wir sind weiterhin Inhaber eines Europäischen Patents für alle EU-Staaten, das eine Mischung aus dem Insektizid "Insektotaprid" und dem Fungizid "Fungitotazol", gegebenenfalls mit weiteren Formulierhilfsmitteln schützt. Der Superabsorber ist als mögliches Formulierhilfsmittel in der Beschreibung genannt. Wie oben erwähnt, sind sowohl das Insektizid als auch das Fungizid patentfrei. Das Patent für die Mischung wurde nur deshalb erteilt, weil beide zusammen synergistisch wirken. Leider läuft das Patent bereits am 3. August 2001 aus. Die Genehmigung für das Inverkehrbringen der Mischung als Pflanzenschutzmittel wurde jedoch erst am 12. September 2000 erstmalig von der zuständigen deutschen Behörde erteilt. Zwar besitzen wir schon seit 1992 für Italien eine entsprechende Zulassung, jedoch konnten wir das Patent in Deutschland aufgrund des langen Genehmigungsverfahrens praktisch bis jetzt nicht nutzen. Wir möchten natürlich auch Granulate aus unserem Superabsorber und der Mischung Insektotaprid/Fungitotazol herstellen und vermarkten. Was können Sie uns raten, um unsere Wettbewerber noch möglichst lange aus diesem Geschäft herauszuhalten? Falls Sie eine Möglichkeit sehen, was ist zu tun?

IV.

Zum Schluss noch eine allgemeine Frage: Gerade hinsichtlich des Vertrags mit der ABC GmbH erwarten wir Streitigkeiten. In dem Vertrag hat unser F&E-Leiter jedoch keine Streitregelung vorgesehen. Falls es zur Klage kommen sollte, welches Gericht ist dann sachlich zuständig? Können Sie uns dort allein vertreten?

Im Voraus schon vielen Dank für Ihre Bemühungen.

Mit freundlichen Grüßen

GPC GmbH

H. H.
Geschäftsführer

Anlage 1 zum Schreiben an Patentanwälte X., Y. und Z.**Patentlizenzvertrag**

zwischen

GPC GmbH
Gartenstr. 1
80999 Rosenau

- nachstehend LIZENZGEBER genannt -

und

ABC GmbH
Golfplatz 9
20999 Schönblum

- nachstehend LIZENZNEHMER genannt -

wird die folgende Vereinbarung geschlossen:

1. Definitionen

Die Definitionen für die dem Vertrag zugrunde gelegten Begriffe werden wie folgt festgelegt:

- 1.1 VERTRAGSSCHUTZRECHT ist das Deutsche Patent DE 693 45 678 (der deutsche Teil des Europäischen Patents 0 456 789).
- 1.2 WIRKSTOFF ist das Fungizid "Fungitotazol".
- 1.3 PRODUKT ist ein Granulat aus einem Superabsorber-Material mit den Merkmalen gemäß VERTRAGSSCHUTZRECHT, wobei das Granulat WIRKSTOFF enthält.
- 1.4 NETTOVERKAUFSERLÖS bedeutet den aus Verkäufen an unabhängige Dritte für das PRODUKT erzielten Verkaufserlös ausschließlich Transport-, Verpackungs- und Versicherungskosten, Rabatten, Steuern und ähnlichen Abgaben, soweit sie vom LIZENZNEHMER getragen werden, sowie ausschließlich der Mehrwertsteuer.
- 1.5 VERTRAGSGEBIET ist die Bundesrepublik Deutschland.

2. Lizenzumfang

Der LIZENZGEBER erteilt dem LIZENZNEHMER eine nicht-ausschließliche Lizenz an dem VERTRAGSSCHUTZRECHT für die Herstellung und den Vertrieb des PRODUKTS im VERTRAGSGEBIET.

3. **Lizenzgebühr**

3.1 Der LIZENZNEHMER zahlt dem LIZENZGEBER eine Lizenzgebühr m Höhe von

4 % (vier Prozent) vom NETTOVERKAUFSERLÖS des PRODUKTES für Umsätze zwischen 0 und 1 Mio. DEM im VERTRAGSGEBIET,

• 3,5 % (dreieinhalb Prozent) vom NETTOVERKAUFSERLÖS des PRODUKTES für Umsätze zwischen 1 und 2 Mio. DEM im VERTRAGSGEBIET,

3 % (drei Prozent) vom NETTOVERKAUFSERLÖS des PRODUKTES für Umsätze über 2 Mio. DEM im VERTRAGSGEBIET.

3.2 Die Lizenzgebühr wird halbjährlich fällig und ist innerhalb von 3 (drei) Wochen nach Fälligkeit auf ein vom LIZENZGEBER zu benennendes Konto zu zahlen.

3.3 Ferner verpflichtet sich der LIZENZNEHMER den WIRKSTOFF zu einem Transferpreis von 1 00. -- DEM pro kg ausschließlich vom LIZENZGEBER zu beziehen.

4. •

11. **Salvatorische Klausel**

Sollten sich einzelne Bestimmungen dieses Vertrages als unwirksam erweisen, so wird dadurch die Rechtsgültigkeit dieses Vertrages im übrigen nicht berührt.

12. **Vertragsdauer**

12.1. Der Vertrag tritt zum ... in Kraft. Er endet spätestens mit Ablauf des VERTRAGSSCHUTZRECHTS.

12.2. ...

80999 Rosenau,
Datum:
GPC GmbH

20999 Schönblum
Datum:
ABC GmbH

Anlage 2 zum Schreiben an Patentanwälte X., Y. und Z.**Patentlizenzvertrag**

zwischen

GPC GmbH
Gartenstr. 1
80999 Rosenau

- nachstehend LIZENZGEBER genannt -

und

DEF GmbH
Parkallee 1
60999 Grünfeld

- nachstehend LIZENZNEHMER genannt -

Präambel

...

1. Definitionen

Die Definitionen für die dem Vertrag zugrunde gelegten Begriffe werden wie folgt festgelegt:

- 1.1 VERTRAGSSCHUTZRECHT ist das Europäische Patent 0 456 789.
- 1.2 SUPERABSORBER ist das Polymer mit den Merkmalen gemäß VERTRAGSSCHUTZRECHT.
- 1.3 WIRKSTOFF ist das Insektizid "Insektotaprid".
- 1.4 PRODUKT ist ein Granulat aus SUPERABSORBER und WIRKSTOFF.
- 1.5 NETTOVERKAUFSERLÖS bedeutet den aus Verkäufen an unabhängige Dritte für das PRODUKT erzielten Verkaufserlös ausschließlich Transport-, Verpackungs- und Versicherungskosten, Rabatten, Steuern und ähnlichen Abgaben, soweit sie vom LIZENZNEHMER getragen werden, sowie ausschließlich der Mehrwertsteuer.
- 1.6 VERTRAGSGEBIET ist Frankreich und Spanien.

2. Lizenz

- 2.1 Der LIZENZGEBER erteilt dem LIZENZNEHMER und dessen Konzerngesellschaften eine ausschließliche, nicht-übertragbare Lizenz an dem VERTRAGSSCHUTZRECHT für die Herstellung und den Vertrieb des PRODUKTS im VERTRAGSGEBIET.
- 2.2 Der LIZENZNEHMER ist nicht berechtigt, Unterlizenzen zu erteilen.
- 2.3 Solange Patentschutz im VERTRAGSGEBIET besteht, ist der LIZENZNEHMER verpflichtet, die Herstellung von SUPERABSORBER auf die Mengen zu beschränken, die er zur Herstellung des PRODUKTS benötigt. Die Parteien sind sich darüber einig, dass der SUPERABSORBER nur als integraler Bestandteil des PRODUKTS Verwendung findet, jedenfalls nur in Verbindung mit dem PRODUKT veräußert werden darf.
- 2.4 Der LIZENZNEHMER verpflichtet sich, außerhalb des VERTRAGSGEBIETS keine eigens auf diese Gebiete ausgerichtete Werbung zu betreiben, die dazu führen könnte, dass im VERTRAGSGEBIET in Verkehr gebrachte PRODUKTE in diese Gebiete exportiert werden.
- 2.5 Der LIZENZNEHMER verpflichtet sich, keine Aufträge von Verbrauchern oder Wiederverkäufern im VERTRAGSGEBIET, die das PRODUKT in andere Gebiete innerhalb der EU absetzen wollen, auszuführen.

3. Lizenzgebühren

- 3.1 Als Gegenleistung für die unter diesem Vertrag eingeräumten Rechte verpflichtet sich der LIZENZNEHMER zur Zahlung von Lizenzgebühren in Höhe von
- 4 % (vier Prozent) vom NETTOVERKAUFSERLÖS des PRODUKTES für Umsätze zwischen 0 und 10 Mio. DEM im VERTRAGSGEBIET,
- 3,5 % (dreieinhalb Prozent) vom NETTOVERKAUFSERLÖS des PRODUKTES für Umsätze zwischen 10 und 20 Mio. DEM im VERTRAGSGEBIET,
- 3 % (drei Prozent) vom NETTOVERKAUFSERLÖS des PRODUKTES für Umsätze über 20 Mio. DEM im VERTRAGSGEBIET.
- 3.2 Die Lizenzgebühr wird halbjährlich fällig und ist innerhalb von 3 (drei) Wochen nach Fälligkeit auf ein vom LIZENZGEBER zu benennendes Konto zu zahlen.
- 3.3 Der LIZENZNEHMER verpflichtet sich, das PRODUKT nicht zu einem geringeren Preis anzubieten und zu vertreiben als der Preis, zu welchem ein gleichwertiges Produkt von LIZENZGEBER angeboten und vertrieben wird.

3.4 Der LIZENZGEBER verpflichtet sich, dem LIZENZNEHMER die günstigeren Vertragsbedingungen zu gewähren, die er einem anderen Unternehmen nach Abschluss des Vertrags gewährt.

4. Ausübungspflicht

Der LIZENZNEHMER ist verpflichtet, das PRODUKT nach besten Kräften und unter Ausnutzung seiner gesamten Fertigungskapazität herzustellen und zu vertreiben.

5. Erfahrungsaustausch

Während der Laufzeit dieses Vertrages teilt der LIZENZNEHMER dem LIZENZGEBER jede bei ihm entstandene Verbesserung und Weiterentwicklung des PRODUKTS mit und gewährt dem LIZENZGEBER eine gebührenfreie, ausschließliche Lizenz zur Nutzung einer derartigen Verbesserung oder Weiterentwicklung mit dem Recht zur Vergabe von Unterlizenzen.

6. ...

12. Vertragsdauer

12.1 Der Vertrag tritt zum ... in Kraft. Er endet spätestens mit Ablauf des VERTRAGSSCHUTZRECHTS.

12.2 ...

80999 Rosenau,
Datum:
GPC GmbH

60999 Grünfeld
Datum:
DEF GmbH

Teil 2
(Seiten 9 und 10)

XXL-OnLine GmbH
Entwicklungsleitung
Venusberg 28
D-66666 Marsstadt

02.02.2001

Sehr geehrte Frau Patentanwältin,
sehr geehrter Herr Patentanwalt,

unsere Firma XXL-OnLine GmbH ist von einem Konzern mit Sitz in den USA aufgekauft worden. Die gewerblichen Schutzrechte und Schutzrechtsanmeldungen in unserem Namen, die ebenfalls aufgekauft wurden und nunmehr dem US Konzern gehören, werden zukünftig von der Konzernzentrale in Detroit bearbeitet.

Um eine geordnete Übergabe aller anhängigen Angelegenheiten sicherzustellen, dürfen wir Sie um detaillierte Beantwortung der nachfolgenden Fragen bitten. Wie Sie wissen, trage ich mich mit dem Gedanken, den Beruf des Patentanwalts zu ergreifen. Ich wäre Ihnen daher dankbar, wenn Sie nach Möglichkeit bei der Beantwortung der nachfolgenden Fragen die wesentlichen rechtlichen Erwägungen und einschlägigen Vorschriften und Paragraphen nennen könnten.

1. Ist eine Umschreibung unserer beim DPMA anhängigen deutschen Schutzrechte und Schutzrechtsanmeldungen erforderlich? Falls ja, warum ist dem so und wie kann dies am einfachsten bewirkt werden?
2. Zu unserer seinerzeit am 20. Januar 2000 eingereichten deutschen Patentanmeldung 100 888 069.0 hatten Sie uns erfreulicherweise den Erteilungsbeschluss übermittelt, der Ihnen am 29. Januar 2001 zugestellt worden war. Wir haben nun allerdings festgestellt, dass in dieser Anmeldung ein sehr wichtiges Merkmal offenbart ist, das wir gerne separat geschützt hätten.
- 2.1 Können wir noch einen separaten Patentschutz für dieses Merkmal erhalten? Falls ja, wie kann dies am einfachsten bewirkt werden?

- 2.2 Wir möchten auch gerne noch weitere Ausgestaltungen dieses Merkmals schützen, die wir bislang noch nicht offenbart haben, die jedoch wahrscheinlich gegenüber diesem Merkmal keine Erfindung sein dürften, weil sie in Kenntnis dieses Merkmals wohl als naheliegend angesehen werden müssen. Können wir dennoch eine auf diese Ausgestaltungen ausgerichtete Patentanmeldung einreichen oder können wir den separaten Schutz für dieses Merkmal zusammen mit den vorteilhaften Ausgestaltungen dieses Merkmals mit einer einzigen Anmeldung erreichen? Sind wir hierbei unter Zeitdruck?
3. Die Konzernzentrale in Detroit hat für den besagten Konzern mit Sitz in den USA eine Gemeinschaftsmarkenanmeldung direkt beim Harmonisierungsamt in Alicante, Spanien, eingereicht. Ist diese Anmeldung wirksam oder hätte man einen zugelassenen Vertreter bestellen müssen? Wie ist weiter zu verfahren?
4. Abschließend hätten wir noch gerne eine kurze Abwägung der Erfolgsaussichten des schwebenden Widerspruchsverfahrens gegen unsere am 29. Januar 1999 angemeldete Wortmarke

XXL-OnLine

für Dienstleistungen in Klasse 42 (insbesondere für das Betreiben einer Datenbank etc.) auf Grund der bereits im Jahre 1994 eingetragenen Wort-/Bildmarke XXL. Wir hatten seinerzeit schon festgehalten, dass die Buchstaben XXL, in der Widerspruchsmarke graphisch erheblich verfremdet und in die Darstellung eines japanischen Schwertes intergriert waren.

Vielen Dank für Ihre Bemühungen.

Mit freundlichen Grüßen

M. Schneider
XXL-OnLine GmbH

Patentanwaltsprüfung II/2001

Schriftliche Aufsichtsarbeit betreffend eine praktische Aufgabe bestehend aus 2 Teilen

Bearbeitungszeit für beide Teile zusammen: 5 Stunden

Teil 1

Mit Schreiben vom 05. Juni 1994 beantragte die GBI GMBH, München, als Inhaberin des am 07. Mai 1989 angemeldeten und mit Beschluß vom 12. September 1999 erteilten deutschen Patents 39 11 111, zu welchem ein Erfinder nicht genannt ist, dessen Beschränkung durch Hinzunahme des erteilten Anspruches 5 in den erteilten Anspruch 1 unter Änderung der Aufgabenstellung, da ihr aus dem parallelen US-Prüfungsverfahren am 10. Dezember 1990 ein gegenüber dem erteilten Anspruch 1 neuheitsschädlicher Stand der Technik bekannt geworden sei. Mit dem am 31. August 1994 zugestellten Beschluß vom 05. August 1994 folgte das DPMA diesem Antrag.

Mit Schreiben vom 28. September 1994 wandten sich die patentanwaltlichen Vertreter des schwedischen Staatsbürgers Olaf Ericson an den Geschäftsführer der GBI GMBH, Herrn Dr. Gustav, und verlangten die Nennung von Ericson als Erfinder. Sie machten gleichzeitig seine Ansprüche auf Erfindervergütung geltend, da er nachweislich der alleinige Erfinder des dort beanspruchten Gegenstands sei. Ericson sei nämlich vom 01. September 1988 bis 15. Oktober 1989 bei der GBI GMBH als Konstruktionsleiter angestellt gewesen. Im Rahmen eines für GBI wirtschaftlich bedeutsamen Entwicklungsprojektes sei ein Informationsaustausch mit dem damaligen Geschäftsführer der GBI GMBH, Herrn Dipl.-Ing. Meier, erfolgt, der somit über alle Details der Konstruktion von Ericson informiert gewesen sei und diese Konstruktion offensichtlich ohne Nennung von Ericson als Erfinder für die GBI GMBH angemeldet habe. Die Existenz des Schutzrechts sei Ericson erst jetzt bekannt geworden und Herr Meier habe ihm während seiner Anstellungszeit immer versichert, die ihm vorgestellten Konstruktionen seien nicht patentfähig.

Die GBI GMBH teilte dies dem früheren Geschäftsführer Dipl.-Ing. Meier mit und verlangte vom ihm die Unterzeichnung einer dem DPMA vorzulegenden Erklärung dahingehend, daß nicht er, Meier, sondern vielmehr Ericson der alleinige Erfinder des Gegenstandes des Patents 39 11 111 sei. Die Erklärung wurde nicht abgegeben.

Mit Schreiben vom 09. Dezember 1994 erklärten die patentanwaltlichen Vertreter von Ericson, ihr Mandant habe sich mit Meier auf eine Miterfinderschaft von Meier dahingehend geeinigt, daß Meier der Erfinder des Merkmals nach dem erteilten Anspruch 5 sei. Im übrigen sei die GBI GMBH von Ericson auf die Patentfähigkeit seiner Konstruktion mehrfach im Sinne einer Erfindungsmeldung hingewiesen worden, ohne daß daraufhin eine Inanspruchnahme nach dem Arbeitnehmererfindergesetz erfolgt sei, so daß Ericson hinsichtlich seines Erfindungsanteils als freier Erfinder anzusehen sei.

Mit Schreiben vom 12. Dezember 1994 erklärte die GBI GMBH gegenüber den patentanwaltlichen Vertretern von Ericson, eine den gesetzlichen Anforderungen genügende

Erfindungsmeldung läge nicht vor, darum nehme sie rein vorsorglich die ihr nunmehr zur Kenntnis gebrachte Erfindung in Anspruch, beanstande die Erfindungsmeldung jedoch und bäte zum Zwecke der Vergütungsfestsetzung um Vervollständigung der Angaben.

Mit Schreiben vom 14. März 1995 teilten die patentanwaltlichen Vertreter von Ericson zwar nicht die geforderten Angaben mit, jedoch forderten sie eine Vergütung auf der Basis eines Anteilsfaktors von 10 % und eines üblichen Lizenzsatzes von 1 %. Sollte diese Forderung nicht umgehend erfüllt werden, so werde eine freie Erfindung geltend gemacht.

Daraufhin setzte die GBI GMBH mit Schreiben vom 14. April 1995 eine Vergütung nach der Lizenzanalogie von DM 2.180,- fest und übergab einen entsprechenden Verrechnungsscheck, der jedoch nie eingelöst wurde. Hierbei legte sie einen Anteilsfaktor von 10 %, einen üblichen Lizenzsatz von 1 % und eine Bezugsgröße von 10 % vom Gesamtgegenstand fest. Weiterhin berücksichtigte sie in ihrem Vorschlag nicht die bis zur endgültigen Beendigung der Produktion des Produktes gemachten Gesamtumsätze von DM 50 Mio., sondern nur diejenigen Umsätze, die bis einschließlich September 1994 angefallen waren, nämlich 30 Mio., da dessen (beschränkter) Gegenstand nie gefertigt worden sei und staffelte die DM 30.000.000,- betragenden Gesamtumsätze auf einen Gesamtumsatz von DM 21.800.000,- ab, welcher dann der Berechnung zugrunde gelegt wurde.

Mit Schreiben vom 01. August 1995 riefen die patentanwaltlichen Vertreter von Ericson die Schiedsstelle beim Deutschen Patentamt an und beantragten, die Schiedsstelle möge einen Einigungsvorschlag machen. Neben ihrem bisherigen Vortrag behaupten sie nunmehr, Herr Ericson sei neben Herrn Meier in einem Verhältnis 90:10 (Ericson : Meier) Erfinder. Im übrigen läge eine freie Erfindung vor, da Ericson als in derartigen Dingen unerfahrener ausländischer Staatsbürger von der Ordnungsgemäßheit seiner mündlichen Erfindungsmeldung hätte ausgehen können, zumal das Verhalten von Meier dessen Verzicht auf die Einhaltung der Schriftform einer Erfindungsmeldung habe erkennen lassen. Anteilsfaktor, Lizenzsatz, Bezugsgröße und Umsatzzahlen sowie die tatsächliche Benutzung gemäß Schreiben vom 14. April 1995 wurden unstreitig gestellt.

Die GBI GMBH beantragt, die Schiedsstelle möge feststellen, daß Meier der alleinige Erfinder sei, daß eine Erfindungsmeldung nicht vorliege und daß ein Vergütungsanspruch vor Eingang einer korrekten Erfindungsmeldung nicht bestehe. Die Erfinderschaft von Ericson bestreitet sie mit Nichtwissen.

Wie wird die Schiedsstelle entscheiden und dies begründen? Entwerfen Sie die Eingangsformel(n) (Tenor) der Schiedsstellenentscheidung.

Bearbeitungshinweis:

Unstreitig gestellte Tatsachen und Zahlen sind nicht zu überprüfen.

Teil 2

Sorglos AG
Postfach
12345 Sorgenfrei

31. Mai 2001

Patentanwalt A.
Postfach
12346 Sorgenvoll

Sehr geehrter Herr Patentanwalt A.,

nachdem Sie uns vor einiger Zeit zu einem erfreulich schnellen, wenn auch recht teuren Patentschutz für einige unserer Produkte verholfen haben und Sie uns damals versichert haben, dass wir nun ein alleiniges Benutzungsrecht bzw. ein Verbotungsrecht gegenüber Dritten hinsichtlich der geschützten Gegenstände besitzen, müssen wir nun leider feststellen, dass dies aus den verschiedensten Gründen nicht gilt – oder wir haben einige grundlegende Regelungen des Patentrechts noch nicht verstanden. Wir bitten somit um Aufklärung in den folgenden Fällen:

Verschlussvorrichtung "Optimal"

Dieser Verschluss ist in einigen Ländern der EU sowie in Japan und in den USA für uns geschützt. Sie selbst haben in unserem Auftrag die Anmeldungen erstellt und zur Patenterteilung geführt. Mit Hilfe unseres Rechtsanwalts konnten wir erfreulicherweise Lizenz- und Vertriebsverträge abschließen, die zum einen auf Spanien und Italien und zum anderen auf Frankreich und Großbritannien begrenzt sind, d.h. unsere beiden Lizenznehmer dürfen vertragsgemäß nur in ihren jeweiligen Ländern vertreiben.

Zu unserer großen Überraschung mussten wir jedoch feststellen, dass ausgerechnet einer unserer stärksten Wettbewerber, die Firma Euroverschluss GmbH, den Verschluss "Optimal" seit etwa 2 Monaten in Deutschland anbietet und vertreibt. Wir haben natürlich Euroverschluss sofort schriftlich aufgefordert, den Vertrieb einzustellen und unser Schutzrecht zu beachten. Wir erhielten dann von dem Patentanwalt der Firma Euroverschluss ein Schreiben, in dem ausgeführt ist, dass Euroverschluss berechtigt sei, "Optimal" in Deutschland zu vertreiben.

Wie kann das denn sein? Wir haben doch in Deutschland ein gültiges Patent auf "Optimal". In dem Schreiben wurde noch erwähnt, dass unser Schutzrecht "erschöpft" sei. Ferner war von "Parallelimporten" die Rede. Wieso eigentlich Parallelimporte? In Deutschland vertreibt – nach unserer Meinung ungerechtfertigterweise – nur die Firma Euroverschluss "Optimal". Hier läuft also nichts "parallel" ! Hierzu müssen Sie wissen, dass wir selbst "Optimal" in Deutschland nicht vertreiben. Unsere Produktionsanlage ist leider Opfer der Überschwemmungen im letzten Jahr geworden. Wir hoffen aber demnächst mit der Produktion von "Optimal" beginnen zu können.

Da mein Sohn sich auch für Patente interessiert und den Beruf des Patentanwalts ergreifen möchte, hat er einmal das deutsche Patentgesetz durchgesehen. "Erschöpfung" oder "Parallelimport" hat er dort nicht gefunden. Woher stammen diese Begriffe und was ist eigentlich die Bedeutung? Der Absatz in Italien und Spanien ist leider nicht sehr befriedigend

und steht in keinem Verhältnis zu der Umsatz expectation in Deutschland. Ist dies für Sie relevant? Wenn ja, geben Sie bitte an, welche weitere Informationen Sie benötigen. Wir möchten Sie zudem noch daran erinnern, dass unser "Optimal" nur Schutz in Frankreich und Großbritannien, nicht jedoch in Italien und Spanien hat (hier ist unser Vertrag mit dem Lizenznehmer also eher als ein Know-how und Vertriebsvertrag anzusehen). Ist dies entscheidend dafür, dass eventuell die Fa. Euroverschluss in Deutschland "Optimal" vertreiben darf?

Ferner erhielt ich vor zwei Tagen einen Anruf von dem Geschäftsführer der Firma Euroverschluss, in dem er mir mitteilte, dass Euroverschluss auch in Deutschland selbst "Optimal" herstellen wird, da die Nachfrage riesig sei und da aufgrund der Erschöpfung des Schutzrechtes in Deutschland Euroverschluss ja berechtigt sei dies zu tun. Sie können sich denken, was diese Ankündigung bei uns in der Firma an Unruhe ausgelöst hat. Ich brauche Sie natürlich nicht darüber aufzuklären, dass dies nur eine Retourkutsche war, da Euroverschluss ja den teuren Verletzungsprozess vor kurzem verloren hat.

Wir möchten Sie nun dringend bitten, unser "Optimal"-Patent in Deutschland durchzusetzen, und der Firma Euroverschluss zu verdeutlichen, dass der deutsche Markt exklusiv für uns reserviert ist. Bitte informieren Sie uns, wie Sie vorgehen möchten. Wir möchten von der Firma Euroverschluss eine Unterlassungserklärung und Schadensersatz.

Wir möchten nur rein vorsorglich ferner noch wissen, ob unsere Position für die für uns so wichtigen Märkte in Japan und in den USA wirklich "wasserdicht" ist. Gilt hier Ihre frühere Aussage, dass uns die dortigen Patente eine exklusive Marktposition verschafft haben? Sobald unsere Produktionsanlage für "Optimal" steht, möchten wir nämlich so schnell wie möglich den japanischen und den US-Markt erobern. Eine Situation, wie sie durch die Firma Euroverschluss in Deutschland entstanden ist, wäre eine Katastrophe.

Verschlussvorrichtung "Basis"

Sie wissen, dass wir unserem Verschluss "Basis" nicht viel zutrauen. Wir haben hier auch nur ein deutsches und kein ausländisches Patent. Da wir keine Produktion und Vertrieb von "Basis" planen, haben Sie für uns schon vor einiger Zeit eine Lizenzbereitschaftserklärung gegenüber dem Deutschen Patent- und Markenamt abgegeben. Seitdem sparen wir wenigstens etwas an den Jahresgebühren.

- a) Zu unserer großen Überraschung hat uns ein Patentanwalt Z. vor ca. 3 Monaten per eingeschriebenen Brief mitgeteilt, dass er eine Fa. "Quicklock" aus Hongkong vertrete, die Verschlussvorrichtungen aller Art herstelle. Er hat ferner erklärt, dass Quicklock das Patent in vollem Umfang nutzen wolle. Diesem Schreiben haben wir keine weitere Beachtung geschenkt, zumal keinerlei Vorschläge für eine angemessene Lizenzgebühr oder Anhaltspunkte, was Quicklock eigentlich mit der Lizenz beabsichtigt, darin enthalten waren. Wir haben seitdem auch nichts mehr vom Patentanwalt Z. oder Quicklock gehört. Sollen wir Quicklock einen Entwurf für einen Lizenzvertrag zusenden, oder sollen wir zunächst vorsorglich unsere Lizenzbereitschaftserklärung widerrufen, damit wir bei den Verhandlungen für einen Lizenzvertrag nicht erpressbar sind? Wir bitten, um Vorschläge von Ihnen, wie hier zu verfahren ist. Ist das alles ernst zu nehmen?
- b) Wir mussten, wie bei "Optimal", leider auch hier zur Kenntnis nehmen, dass unsere Patente offenbar keine abschreckende Wirkung auf Dritte besitzen. Wir wissen

nämlich seit 3 Tagen, dass die Firma "Allesvertrieb", die auch hier in Sorgenfrei ansässig ist, unseren Verschluss "Basis" in Deutschland vertreibt. Wie der Name der Firma schon sagt, vertreibt diese Firma alles und jedes. Wir schätzen etwa 250 Artikel, wobei sich darunter etwa 10 Verschlüsse befinden. Eine eigene Produktion hat Allesvertrieb nicht. Wir wissen also nicht, wer der Hersteller des Verschlusses Basis ist. Wahrscheinlich glaubt die Firma, dass aufgrund der großen Artikelzahl keine Überprüfung auf Patentverletzung erfolgt. Ferner dürfte ggf. auch der geringe Preis und die gegenüber "Optimal" deutlich schlechteren Eigenschaften von "Basis" die Firma zu der Annahme verleiten, dass wir hier nicht genau hinsehen. Offen gesagt, wir haben diese Patentverletzung auch nur zufällig entdeckt. Bitte teilen Sie uns mit, was Ihre Schritte gegen Allesvertrieb sein werden. Sofern die Firma Quicklock wirklich Interesse an unserem Verschluss Basis hat, sollten wir Allesvertrieb möglichst bald eine Verwarnung oder Unterlassungserklärung oder ähnliches zustellen. Stimmen Sie zu?

Patentanwaltsprüfung III/2001

Schriftliche Aufsichtsarbeit betreffend eine
praktische Aufgabe bestehend aus 2 Teilen

Bearbeitungszeit für beide Teile zusammen: 5 Stunden

Teil 1 (Seiten 1 bis 2)

Melchior GmbH
Schreib-, Zeichen- und Malgeräte-Fabrik

Industriestraße 25
22220 Osternorddorf

Patentanwälte
Rategut & Kollegen
Am Hang 27
24242 Glücksstadt

...

2. Oktober 2001

Sehr geehrte Frau Patentanwältin,
sehr geehrter Herr Patentanwalt,

wir sind ein Unternehmen, das sich seit einigen Jahren vor allem auf die Herstellung von Schreibgeräten spezialisiert hat. Unser derzeit erfolgreichstes Produkt ist unser „PIXUS“, ein Füllhalter mit einem völlig neuartigen Tintenleitsystem und einem sehr außergewöhnlichen und attraktiven Design. Im Zusammenhang mit diesem Füllhalter haben wir folgende Anliegen:

1. Am 13. Oktober 2000 haben wir für den Füllhalter mit dem neuen Tintenleitsystem beim Deutschen Patent- und Markenamt eine Patentanmeldung eingereicht. Wir hatten mit der Anmeldung gleich einen Recherchantrag gestellt. Das Recherchenergebnis ist uns kürzlich übermittelt worden. Bei der Recherche wurden zwei Druckschriften ermittelt, die vom Prüfer in die Kategorie 'A' (Allgemein zum Stand der Technik, technologischer Hintergrund) eingeordnet wurden.

Wir haben den Füllhalter erstmals am 15. Mai 2001 auf den Markt gebracht und inzwischen aber schon auf mehreren Fachmessen im In- und Ausland vorgestellt. Der Füllhalter ist auf Anhieb ein echter „Renner“ geworden und wurde besonders im Ausland so gut angenommen, daß wir gerne für dieses Produkt auch noch Schutz in verschiedenen ausländischen Staaten erlangen würden.

Von größtem Interesse sind für uns die Staaten Belgien, Frankreich, Italien, Japan, Kanada, Luxemburg, Niederlande, Österreich, Polen, Schweiz, Tschechien und USA. In diesen Staaten

würden wir auf jeden Fall einen Patentschutz haben wollen. Eventuell kämen auch noch weitere Staaten in Frage, nämlich Dänemark, Norwegen, Schweden, Slowakei und Ungarn. Hier haben wir uns aber noch nicht endgültig entschieden.

Ist es noch möglich, in den oben genannten Staaten jeweils einen Patentschutz zu erlangen und falls ja, wie sollte sinnvoll vorgegangen werden? Müssen wir in jedem Staat eine gesonderte Anmeldung einreichen? Dies ist doch wahrscheinlich mit hohen Kosten verbunden. Unser größtes Problem ist es nämlich, daß wir im Moment trotz ausgezeichneter Auftragslage nicht ganz so flüssig sind, weil wir gerade unseren Betrieb umfangreich modernisiert haben. Es wäre uns daher sehr recht, wenn es eine Möglichkeit gäbe, die Hauptkostenlast möglichst lange hinauszuschieben.

Bitte informieren Sie uns, ob und wie wir möglichst kostengünstig Schutzrechte in den oben genannten Staaten erlangen können. Teilen Sie uns bitte auch mit, welche Informationen und Unterlagen Sie von uns benötigen, damit Sie die Anmeldung der Schutzrechte vornehmen können.

2. Zu dem Füllhalter haben wir noch ein weiteres Problem. Gestern hat uns einer unserer Vertreter, Herr Krause, darüber informiert, er habe erfahren, daß einer unserer Wettbewerber vor kurzem ebenfalls einen neuen Füllhalter auf den deutschen Markt gebracht hat. Dieses Wettbewerbsprodukt soll, wie Herr Krause behauptet, unserem „PIXUS“ vom Design her zum Verwechseln ähnlich sehen und wohl auch mit unserem neuen Tintenleitsystem versehen sein. Herr Krause hat versprochen, uns so schnell wie möglich ein Muster des Wettbewerbsprodukts zuzusenden.

Was könnten wir denn gegen den Wettbewerber unternehmen, falls sich herausstellt, daß dieser sich an unseren Erfolg anzuhängen versucht und das Wettbewerbsprodukt tatsächlich genauso oder fast genauso aussieht wie unser „PIXUS“ und vielleicht zudem auch mit unserem Tintenleitsystem ausgestattet ist? Wir benötigen zu diesem Problem dringend Ihren Rat, denn wir befürchten, daß uns größere Marktanteile verloren gehen werden, wenn - sofern sich unsere Befürchtungen hinsichtlich der Produktgleichheit bestätigen sollten - wir unseren Wettbewerber nicht so schnell wie möglich stoppen können. Können wir denn aus unserer Patentanmeldung gegen den Wettbewerber vorgehen? Falls dies nicht möglich sein sollte, gibt es einen anderen Weg, um **möglichst schnell an ein Schutzrecht** zu gelangen? Und könnten wir auch etwas dagegen unternehmen, wenn sich herausstellt, daß das Wettbewerbsprodukt zwar keinen Gebrauch von unserer Erfindung (Tintenleitsystem) macht, unserem „PIXUS“ sonst aber sehr ähnlich sieht?

Für Ihre baldige Stellungnahme wären wir Ihnen sehr dankbar.

Mit freundlichen Grüßen

Werner Alles
Geschäftsführer

Patentanwaltsprüfung III/2001**Schriftliche Aufsichtsarbeit betreffend eine
praktische Aufgabe bestehend aus 2 Teilen****Bearbeitungszeit für beide Teile zusammen: 5 Stunden****Teil 2 (Seiten 3 bis 5)**

Sehr geehrter Herr Findig,

wir wenden uns wieder einmal an Sie mit zwei Fragen zu gewerblichen Schutzrechten.

Frage 1

Wir haben im Mai 2001 die Anteilsmehrheit an dem französischen Unternehmen Bontoit S.A. erworben, das im Bereich der Baumaterialien tätig ist. Die dortige Entwicklungsabteilung hat in den letzten Jahren ein sehr interessantes Produkt entwickelt, eine "Unterspannbahn für steingedeckte Dächer". Diese Dächer werden zwar ausschließlich in südlichen Ländern gebaut, doch der Markt ist beträchtlich und wird auch von Wettbewerbern außerhalb der Region beliefert.

Zu dieser neu entwickelten Unterspannbahn hat die Bontoit S.A. bereits am 10. Oktober 2000 eine französische Patentanmeldung hinterlegt. Die Ansprüche richten sich auf die Herstellung der Unterspannbahn, die Unterspannbahn selbst sowie Verfahren zur Verwendung der Unterspannbahn. Wegen der zahlreichen Varianten, in denen eine geeignete Unterspannbahn herstellbar ist, hat die Anmeldung den für uns erstaunlichen Umfang von 55 Seiten.

Am 28. September 2001 hat die Bontoit S.A. eine PCT-Anmeldung unmittelbar beim Europäischen Patentamt hinterlegt, in dem die Priorität der französischen Patentanmeldung in Anspruch genommen wurde. Benannt wurden Länder Afrikas und Asiens, Israel, sowie Europa als Region. Für Europa sollen Portugal, Spanien, Frankreich, Italien, Griechenland, Monaco und die Türkei benannt werden.

Das in den Anmeldungen beschriebene und beanspruchte Produkt ist noch nicht veröffentlicht. Es ist in dieser Branche Tradition, auf der im zweijährigen Rhythmus stattfindenden Europa-Fachmesse ABRI, die im Januar in Bordeaux stattfindet, jeweils

Messeneuheiten zu präsentieren, die zuvor noch nicht gezeigt wurden. Die nächste Messe findet 2002 statt.

Wir haben nun erfahren, dass ein großer Wettbewerber aus Deutschland auf der ABRI 2002 offenbar eine identische Unterspannbahn für diese steingedeckten Dächer erstmals ausstellen will. Dieser Wettbewerber pflegt stets Patentanmeldungen zu neuen Produkten anzumelden, wobei immer deutsche Patentanmeldungen eingereicht werden. Die Erfahrungen aus früheren Jahren zeigen uns, dass eine solche Anmeldung im Dezember 2001 eingereicht werden wird. Der Wettbewerber weist dann später, nach der Erteilung der Schutzrechte gern in seiner Werbung auf diese Patente hin, um Innovationskraft zu demonstrieren.

Wir sind der Auffassung, dass die französische Patentanmeldung aus Oktober 2000 und die daraufhin eingereichte PCT-Anmeldung Herstellung und Vertrieb unserer Unterspannbahn in den relevanten Märkten in südlichen Ländern sichern wird. Unser Interesse geht vielmehr dahin, die Erteilung eines deutschen Schutzrechtes zu verhindern, allein um unserem Wettbewerber die Möglichkeit zu nehmen, Werbung mit einer solchen Entwicklung zu betreiben. Gibt es eine Möglichkeit, dies zu verhindern? Wir sind bereit, dafür gewisse Kosten auf uns zu nehmen, um einem deutschen Schutzrecht unseres Wettbewerbers entgegenzuwirken, würden diese aber gern möglichst gering halten.

Bitte zeigen Sie uns alle in dieser Situation möglichen Strategien auf, wobei Sie uns bitte mitteilen, ob Fristen einzuhalten sind, welche Handlungen vorzunehmen sind und welche Ausgaben ggf. anfallen. Da die Sache eilt, erwarten wir in Ihrer ersten Stellungnahme keine Angabe konkreter Summen sondern bitten lediglich um Benennung der Art der Ausgabe.

Frage 2

Wie Sie wissen, gehört zu unseren Tochterunternehmen seit 1970 auch die Spedition COURRIER. Bis vor zwei Jahren war COURRIER ausschließlich im Fernverkehr tätig. Inzwischen hat die Spedition neben dem bisherigen Angebot aber im Ruhrgebiet einen ausschließlich regional tätigen Botendienst (zu Fuß und per Rad) aufgebaut, der unter "zitycarrier" betrieben wird. Die Marke 300 89 765 "zitycarrier" wurde für unser Tochterunternehmen eingetragen für die Dienstleistung "Botendienste per Fahrrad und zu Fuß".

Gegen diese Marke 300 89 765 "zitycarrier" sind zwei Widersprüche eingelegt worden.

Der erste Widerspruch der Fa. Kärner stützt sich auf die Marke "KARIER" aus dem Jahr 1979 (im folgenden KARIER 1979), eingetragen für "Beförderung von Personen und Gütern im Fernverkehr". Diese Marke wurde ursprünglich für die Fa. Karier eingetragen. Zu dem Schicksal dieser Marke ist zu sagen, dass die Marke 1992 von der Fa. Kärner erworben wurde. Die Marke wurde vom DPMA 1999 auch auf Fa. Kärner umgeschrieben. Unser Tochterunternehmen, COURRIER, hat 1992 den unter dieser Marke aufgebauten Kundenstamm und Fuhrpark der Fa. Karier erworben, da Fa. Kärner lediglich die Marke, nicht aber den Geschäftsbetrieb übernommen hat.

Der zweite Widerspruch der Fa. Kärner stützt sich auf eine zweite Marke "KARIER" aus dem Jahr 1994 (im folgenden KARIER 1994), die von Fa. Kärner angemeldet wurde, und die seit 1994 unangefochten eingetragen ist für "Transport und Lagerung von Gefahrstoffen". Auf dieses Geschäftsgebiet hat sich die Fa. Kärner 1994 spezialisiert, musste diese Aktivitäten aber schon 1996 wieder einstellen, nachdem es zu einem schweren Unfall infolge der Explosion von Gefahrstoffen kam.

Seit 1996 betreibt die Fa. Kärner unter "KARIER" ausschließlich größere Taxiunternehmen in Dortmund, Bochum, Essen und Oberhausen.

Bitte beurteilen Sie, ob diese Widersprüche Aussicht auf Erfolg haben oder nicht.

Weiter bitten wir um Mitteilung, ob nach dem oben beschriebenen Sachverhalt das Risiko besteht, dass die Fa. Kärner möglicherweise unabhängig von den beiden Widerspruchsverfahren auf der Grundlage des Zeichens "KARIER" den Widerruf oder die Löschung der Marke "zitycarrier" bewirken kann.