

Patentanwaltsprüfung IA/2002

Schriftliche Aufsichtsarbeit betreffend eine wissenschaftliche Aufgabe
bestehend aus 2 Teilen; Bearbeitungszeit für beide Teile zusammen: 5 Stunden

Teil 1 (Seiten 1 bis 2)

Für beide Teilaufgaben gilt: Sollten sich anzuwendende Gesetzesvorschriften nach dem 31. Dezember 2001 geändert haben, kann wahlweise das bis dahin geltende oder das neue Recht angewendet werden.

Kernspintec GmbH
Weinbergsweg 13
10119 Berlin

6. Februar 2002

Sehr geehrter Herr Patentanwalt, sehr geehrte Frau Patentanwältin,

wir sind ein mittelständisches Unternehmen, das seit etwa 10 Jahren sogenannte Kernspintomographen herstellt. Mittels eines Kernspintomographen ist es möglich, das Innere des menschlichen Körpers hochauflösend in einem sogenannten MR (Magnetic Resonance)-Bild darzustellen. Hierzu wird der zu untersuchende Körper in einem starken Magnetfeld angeordnet und werden bestimmte Relaxationszeiten von Wasserstoffatomen gemessen und ausgewertet, die mittels hochfrequenter Pulse angeregt werden. Kernspintomographen sind ein etablierter Bestandteil der medizinischen Diagnostik.

Nun hat unsere Konkurrentin, die INNOVA GmbH, am 01.06.1999 beim Deutschen Patent- und Markenamt ein Verfahren zum Patent angemeldet, das der Positionsbestimmung eines in den menschlichen Körper eingeführten medizinischen Gerätes dient. Bei dem medizinischen Gerät handelt es sich beispielsweise um einen Katheter, der in den menschlichen Körper eingeführt ist und im MR-Bild gut dargestellt werden soll. Bisher war die Darstellung derartiger medizinischer Geräte im MR-Bild unbefriedigend. Bei der Erfindung der INNOVA GmbH ist vorgesehen, an der medizinischen Vorrichtung einen Schwingkreis aus Spule und Kondensator anzuordnen, der auf die Frequenz abgestimmt ist, mit der die Wasserstoffatome hochfrequent angeregt werden. Der Schwingkreis wird im MR-Bild besonders intensiv dargestellt, so dass aus seiner Darstellung im MR-Bild auf die Position des medizinischen Gerätes im menschlichen Körper geschlossen werden kann. Es wird somit gewissermaßen ein im MR-Bild gut sichtbarer Marker an dem medizinischen Gerät angeordnet.

Auf die Patentanmeldung der INNOVA GmbH, wurde für das oben beschriebene Verfahren ein Patent erteilt, im folgenden INNOVA-Patent genannt, und die Patenterteilung am 18.10.2000 im Patentblatt veröffentlicht.

Wir erhielten nun vor wenigen Tagen ein Schreiben der INNOVA GmbH, in dem diese uns unter Hinweis auf das INNOVA-Patent wegen einer angeblichen mittelbaren Patentverletzung auffordert, dazu Stellung zu nehmen, warum wir uns für berechtigt halten, unseren Kernspintomographen Modell „Spintec 2000“ anzubieten und zu vertreiben.

Der Kernspintomograph „Spintec 2000“ ist unser neuestes Modell und wird seit dem 1. Juli 2000 verkauft. Er ist zur Erzeugung beliebiger MR-Bilder einsetzbar. Der „Spintec 2000“ wird von unseren Kunden zu 99 % zur Erzeugung von MR-Bildern eingesetzt, bei denen in den menschlichen Körper kein medizinisches Gerät eingeführt ist. Um auch die Detektion von medizinischen Geräten im menschlichen Körper zu erleichtern, die gemäß dem Patent der INNOVA GmbH mit einem zusätzlichen Schwingkreis versehen sind, haben wir jedoch in der Software des „Spintec 2000“ eine Softwarekomponente vorgesehen, die hochfrequente Pul-

se erzeugt, mit denen ein mit einem medizinischen Gerät verbundener Schwingkreis besonders gut darstellbar ist. Hierauf weisen wir in unserem Prospekt zu dem „Spintec 2000“ auch explizit hin. Wir besitzen auch mehrere Kunden, die mit unserem „Spintec 2000“ das patentgeschützte Verfahren ausüben und die den „Spintec 2000“ gerade wegen dieser Zusatzfunktion erworben haben.

Trotzdem führen wir mit unserem „Spintec 2000“ das patentgemäße Verfahren natürlich nicht selbst aus, da wir weder ein medizinisches Gerät in einen zu untersuchenden Körper einführen noch hierzu einen mit dem medizinischen Gerät zu verbindenden Schwingkreis herstellen oder anbieten. Insofern ist uns völlig unklar, warum wir von der INNOVA GmbH wegen angeblicher Patentverletzung angegriffen werden. Andererseits wundert uns auch nicht, dass die INNOVA GmbH versucht, gegen uns vorzugehen. So würde es sich nicht gut machen, direkt gegen unsere Kunden wegen Patentverletzung vorzugehen, da diese in der Regel auch Kunden der INNOVA GmbH sind.

Weiter möchten wir Ihnen zu unserer Verteidigung folgende Informationen mitteilen:

1. Bereits im Oktober 1998 hatte ein Mitarbeiter der INNOVA GmbH dem Forschungsleiter unseres Unternehmens, Herrn Meyer, in einem vertraulichen Gespräch am Rande einer Fachtagung mitgeteilt, dass die INNOVA GmbH den Einsatz des später zum Patent angemeldeten Verfahrens zur Positionsbestimmung eines in den menschlichen Körper eingesetzten medizinischen Gerätes plane. Das Verfahren wurde dabei eingehend diskutiert. Da wir das inzwischen patentgeschützte Verfahren der INNOVA GmbH als sehr sinnvoll für die Detektion medizinischer Geräte im MR-Bild ansahen, haben wir daraufhin sofort damit begonnen, unsere Kernspintomographen mit einer Zusatzsoftware zu versehen, die die Darstellung der bei dem patentgeschützten Verfahren vorgesehenen zusätzlichen Schwingkreise in besonders effektiver Weise ermöglicht. Wir hatten dabei keine Ahnung, dass eine Patentanmeldung geplant war. Zum Anmeldezeitpunkt des Patentes der INNOVA GmbH waren die entsprechenden Entwicklungen in vollem Gange, so dass wir sie im Juli 2000 bei unserem neusten Kernspintomograph „Spintec 2000“ implementieren konnten.

Wir haben davon gehört, dass einem Unternehmen, das vor dem Anmeldezeitpunkt eines Patentes bereits in Erfindungsbesitz war, ein sogenanntes Vorbenutzungsrecht zusteht. Ich denke, dass wir uns hierauf problemlos berufen können. Oder stellt es ein Problem dar, dass wir zum einen von der Erfindung von einem Mitarbeiter der INNOVA GmbH gehört haben und zum anderen nicht das Verfahren selbst benutzen?

2. Ab Mitte dieses Jahres planen wir, die Software für unseren Kernspintomographen „Spintec 2000“ von der INNOVA-Software GmbH zu erwerben, die eine 100%ige Tochter der INNOVA GmbH ist. Diese Software wird dann auch die spezielle Softwarekomponente enthalten, die eine besonders gute Darstellung von Schwingkreisen im MR-Bild ermöglicht, die gemäß dem Patent der INNOVA GmbH mit einem medizinischen Gerät verbunden werden. Dies ist mit der INNOVA-Software GmbH explizit als wesentlich vereinbart worden. Es kann ja wohl nicht angehen, daß wir von der INNOVA-Software GmbH Software erwerben, die die Durchführung des patentgeschützten Verfahrens ermöglicht, und zum anderen von der Muttergesellschaft mit dem Vorwurf einer Patentverletzung überzogen werden. Ich gehe davon aus, daß zumindest nach Einführung der Software der INNOVA-Software GmbH ab Mitte des Jahres sämtliche Vorwürfe einer angeblichen Patentverletzung vollständig haltlos sein werden.

Ich benötige nun den Rat des Fachmanns, der mir eingehend die Rechtslage erläutert. Ich bitte Sie, dies zu tun und danke Ihnen bereits im voraus für Ihre kurzfristige Stellungnahme.

Mit freundlichen Grüßen
Michael Unschuldig
Kernspintec GmbH

Teil 2 (Seite 3)

- I. Bitte stellen Sie die Anspruchsgrundlagen und Voraussetzungen des Schutzes in Deutschland dar, den ein Markenrechtsinhaber hinsichtlich seines als Marke geschützten Firmennamens gegen einen Dritten geltend machen kann, der ihm bei der Registrierung dieses Firmennamens als Domain (firmenname.de) im Internet zugekommen ist.
- II. Welche Aspekte bzw. Unterschiede sind bei I. zu berücksichtigen,
 1. wenn es sich lediglich um eine firmenmäßig benutzte, weder in das Handelsregister noch als Marke eingetragene, nicht als Wort aussprechbare Abkürzung des Firmennamens handelt,
 2. wenn der Dritte eine natürliche Person ist und es sich bei der Domain um den Nachnamen des Dritten handelt,
 3. wenn es sich bei der Domain um einen Gattungsbegriff für Waren oder Dienstleistungen handelt, für die der Dritte die Domain benutzen will.

Patentanzwaltsprüfung IBundC/2002

Schriftliche Aufsichtsarbeit betreffend eine wissenschaftliche Aufgabe
bestehend aus 2 Teilen; Bearbeitungszeit für beide Teile zusammen: 5 Stunden

Teil 1 (Seiten 1 bis 2)

Für beide Teilaufgaben gilt: Sollten sich anzuwendende Gesetzesvorschriften nach dem 31. Dezember 2001 geändert haben, kann wahlweise das bis dahin geltende oder das neue Recht angewendet werden.

Professor Dr. Bert Best
Universität Marburg

1. Februar 2002

Frau Patentanwältin
Dr.-Ing. K. Kluge
Marburg

Sehr geehrte Frau Dr. Kluge,

im Zusammenhang mit einer Erfindung haben sich einige Probleme ergeben, zu denen ich Ihren Rat erbitte.

Mein Kollege Prof. Dr. Amsel Amper, wie ich Lehrstuhlinhaber an der Uni Marburg, und ich haben im Jahre 1998 im Rahmen eines Projekts, an dem wir ohne sonstige Abreden zufällig beide gearbeitet haben, eine Erfindung gemacht. Dies war möglich, nachdem die Uni einen Großrechner angeschafft hatte, an dem Arbeitsabläufe simuliert werden konnten. Das Patent betrifft eine Vorrichtung X zur Herstellung des Produkts Y sowie dieses Produkt Y. Die Erfindung wurde von Prof. A und mir zum Patent angemeldet, das uns im Jahre 2000 auch erteilt wurde. Mein Kollege und ich sind darüber einig, dass unser Erfindungsbeitrag gleichwertig ist. Im übrigen bestehen zwischen uns keinerlei Vereinbarungen im Hinblick auf das Patent.

1. Prof. A hat dank einer Erbschaft eine eigene Firma gegründet, in der er die geschützte Vorrichtung und das geschützte Produkt herstellt. Beides verkauft sich außerordentlich gut. Ich habe deshalb Prof. A angesprochen und ihn gefragt, wie er sich vorstelle, mich am Erfolg d.h. Gewinn zu beteiligen. Ich bin nämlich der Meinung, dass ich als Mitinhaber des Patents Anspruch auf Gewinnbeteiligung habe. Prof. A lehnt dies ab unter Hinweis darauf, dass es mir frei stehe, wie er auch eine Firma zu gründen und das Patent zu Geld zu machen. Mein Vorhalt, für mich komme eine solche wirtschaftliche Betätigung nicht in Frage, weil ich nicht über die dazu erforderlichen Mittel verfüge und überdies durch meine intensive Lehr- und Forschungstätigkeit voll ausgelastet sei, vermochte ihn nicht umzustimmen. Bitte teilen Sie mir mit, ob ich irgendwelche Ansprüche gegen den Kollegen geltend machen kann.

2. Vor einiger Zeit besuchte ich die Z-Messe. Dort bot die Firma K. Förde aus Kiel die Vorrichtung und das Produkt an. Es stellte sich heraus, dass Prof. A - ohne mich vorher gefragt zu haben - dieser Firma eine einfache Lizenz zur Herstellung von Vorrichtung und Produkt erteilt hatte, um Schleswig-Holstein und den Skandinavischen Markt zu bedienen.

Ich habe Prof. A gebeten, mich an den Lizenzgebühren zu beteiligen. Er hat dies abgelehnt wiederum mit dem Hinweis, ich könne mich selbst um Lizenzvergabe kümmern. Ich möchte auch hier wissen, ob ich eine Beteiligung an den Lizenzgebühren von meinem Kollegen verlangen kann.

3. Sie können sich vorstellen, dass ich ziemlich verärgert über das Verhalten meines Kollegen bin. Ich habe deshalb mit dem Kanzler der Uni den Fall erörtert. Aus Gründen der Neutralität hat er mir keine rechtliche Auskunft geben wollen und nur geraten, mich an einen Patentanwalt zu wenden. Er ließ aber durchblicken, dass die Uni von uns die Einkünfte aus der Verwertung des Patents fordern würde, weil die Erfindung eine Dienstfindung sei und im übrigen die Erfindung gar nicht hätte gemacht werden können, wenn nicht die Uni den Großrechner angeschafft und zur Verfügung gestellt hätte. Stimmt das?

In Erwartung Ihrer Stellungnahme verbleibe ich

mit freundlichen Grüßen

Best

Teil 2 (Seiten 3 bis 4)

Die Eintragung der Wortbildmarke

für die Waren/Dienstleistungen

„konserviertes, getrocknetes, gekochtes, tiefgekühltes Obst und Gemüse; vorgenannte Waren auch als Konserven; Frischgemüse; Zustellung von konfektionierten Lebensmitteln an Endverbraucher, insbesondere auf dem Wege des Franchising“

im Markenregister ist am 9.3.1998 veröffentlicht worden.

Dagegen ist Widerspruch erhoben aus der prioritätsälteren Marke

FAMILY FROST

die für die Waren und Dienstleistungen

„frisches und zubereitetes Obst und Gemüse, auch in tiefgekühlter Form; Werbung“

seit dem 17.2.1994 eingetragen ist. Im Markenregister ist bei der Widerspruchsmarke vermerkt: Abschluß des Widerspruchsverfahrens am 12.11.1997.

Die zuständige Markenstelle des DPMA hat durch Beschluß eines Beamten des höheren Dienstes die Verwechslungsgefahr teilweise bejaht und die Löschung der jüngeren Marke für alle Waren angeordnet. Im übrigen hat sie den Widerspruch zurückgewiesen. Der Beschluß der Markenstelle ist den Beteiligten am 17.10. 2001 zugestellt worden.

Mit der am 30.10.2001 eingelegten Beschwerde erhebt die Markeninhaberin die Einrede der Nichtbenutzung und beantragt den angefochtenen Beschluß aufzuheben. Sie vertritt die Auffassung, die Markenstelle habe ihrer Beurteilung in unzulässiger Weise nicht den Gesamteindruck der Kombinationsmarke zugrundegelegt.

Mit Schriftsatz vom 4.12.2001 an das DPMA legt die Widersprechende ihrerseits Beschwerde ein, soweit der angefochtene Beschluß die Löschung der angegriffenen Marke nicht auch hinsichtlich der Dienstleistungen angeordnet habe. Sie führt aus, neben dem Vertrieb der Ware gebe sie unter der Marke seit Jahren erfolgreich eine Kundenzeitschrift mit

umfangreichen Rezeptteil und den begehrten Gewinnspielen in großer Stückzahl heraus, die sich großer Beliebtheit erfreue.

Wie wird der zuständige Senat des Bundespatentgericht entscheiden?

Fertigen Sie ein Gutachten als Grundlage der bundespatentgerichtlichen Entscheidung. Nehmen Sie dabei zu den aufgeworfenen Problemen – gegebenenfalls hilfsgutachterlich – Stellung.

Patentanwaltsprüfung 2002 II Gruppen A bis D

**Schriftliche Aufsichtsarbeit betreffend eine wissenschaftliche (Gr. A bis C)
bzw. Pflichtfachaufgabe (Gr. D)
bestehend aus 2 Teilen; Bearbeitungszeit für beide Teile zusammen: 5 Stunden**

Teil 1 (Seiten 1 bis 2)

Die Bayer AG mit Sitz in Leverkusen ist Inhaberin der Marke "AUTAN", eingetragen für die Waren "Insektenabwehrmittel". In jahrelanger Forschungsarbeit hat die Bayer AG dieses Produkt deutlich verbessert, so dass bei weniger hautschädlichen Eigenschaften ein nahezu 100 %iger Schutz gegen Mückenstiche erreicht werden konnte. Das bisherige Produkt "AUTAN" soll durch diese neue Entwicklung, die unter dem Namen "AUTAN-INNOVA" vertrieben werden soll, ersetzt werden. Unter dieser Bezeichnung wurde das neue Produkt ab Oktober 2001 in Fachzeitschriften vorgestellt.

Am 31. Oktober 2001 meldete Herr Maier das Wort "Innova" für die Waren "Insektenvernichtungsmittel, pharmazeutische Produkte, Trekking-Bekleidungsstücke" als Marke an. Die Eintragung in das Register erfolgte antragsgemäß am 10. Januar 2002 unter der Nummer 301 00 000. Die Bayer AG meldete die Wörter "AUTAN-INNOVA" am 05. November 2001 für die Waren "Arzneimittel, Insektenabwehrmittel" als Marke an. Die Eintragung erfolgte antragsgemäß am 08. Januar 2002 unter der Nummer 301 33 444.

Nach der Veröffentlichung der Eintragung der Marke der Bayer AG legte Herr Maier aus seiner Marke 301 00 000 form- und fristgerecht Widerspruch ein.

Nachdem die Bayer AG im Februar 2002 mit dem neuen Produkt auf den Markt kam, kündigte Herr Maier ihr eine Unterlassungsklage an, mit der er die Verwendung des Namens "AUTAN-INNOVA" untersagen lassen will. Gleichzeitig wies er darauf hin, dass die Unterlassungsklage hinfällig würde, wenn die Bayer AG seine Marke 301 00 000 "Innova" für 50.000 Euro erwerbe. Die Bayer AG nahm das Kaufangebot nicht an und stellte gegen die Eintragung der Marke 301 00 000 "Innova" einen Löschungsantrag wegen Bösgläubigkeit gemäß § 50 Abs. 1 Nr. 4 MarkenG. Im Laufe des Lösungsverfahrens verkauft Herr Maier die Marke 301 00 000 an Herrn Schulze.

Herr Maier hat keinen eigenen Geschäftsbetrieb. Er besitzt 30 bis 40 Marken. Hierbei handelt es sich zum einen um Namen bekannter Politiker, Komponisten oder anderer berühmter Personen. Zum anderen finden sich darunter bekannte Marken von verschiedenen Unternehmen, wie z.B. die Marke "Rolls Royce", eingetragen u.a. für "Mittel zur Körper- und Schönheitspflege". Als Beruf gibt er Markendesigner an.

Prüfen Sie in einem Gutachten

1. die Erfolgsaussichten des Widerspruchs aus der Marke 301 00 000 "Innova" gegen die Marke der Bayer AG 301 33 444 "AUTAN-INNOVA";
2. die Erfolgsaussichten des Löschungsantrags der Bayer AG gegen die Marke 301 00 000 des Herrn Schulze.

Abwandlung:

Unterstellen Sie, dass Herr Maier - zum Zeitpunkt, als er noch Inhaber der Marke 301 00 000 Innova war - gegen die Bayer AG die angekündigte Unterlassungsklage wegen der Verwendung des Namens "AUTAN-INNOVA" vor dem zuständigen Landgericht eingereicht und letztlich rechtskräftig gewonnen hat. Das Unterlassungsurteil stützte sich im Wesentlichen auf die Eintragung der

prioritätsälteren Marke 301 00 000 "Innova". Im Laufe des parallel geführten Lösungsverfahrens vor dem Bundespatentgericht gibt der zuständige Senat zu erkennen, die Marke 301 00 000 wegen Bösgläubigkeit gemäß § 50 Abs. 1 Nr. 4 MarkenG löschen zu wollen. Herr Schulze erklärt daraufhin in der mündlichen Verhandlung den sofortigen Verzicht auf diese Marke gemäß § 48 MarkenG. Weiterhin führt Herr Schulze aus, mit der Rechtskraft des Unterlassungsurteils sei sein eigentliches Ziel ja erreicht. Eine Verwendung des Namens "AUTAN-INNOVA" sei der Bayer AG hierdurch rechtskräftig versagt worden.

Was empfehlen Sie der Bayer AG im Verfahren vor dem Bundespatentgericht wegen Löschung der Marke 301 00 000 "Innova" zu unternehmen?

Teil 2 (Seiten 2 bis 3)

Zur Frage der Zulässigkeit eines Einspruchs und der Rechtsnatur von im Einspruchsschriftsatz gestellten Anträgen.

Das Problem:

Bei den Senaten des BPatG bestehen derzeit gegensätzliche Ansichten bezüglich der Frage, ob den Begründungserfordernissen des § 59 PatG eines sich gegen ein Patent im Ganzen richtenden Einspruchs bereits dann genügt sei, wenn diese Zulässigkeitsvoraussetzung bezüglich eines von mehreren voneinander unabhängigen Patentansprüchen erfüllt ist.

Ein Beispiel:

Das Patent XXX weist mehrere unabhängige Patentansprüche 1 bis 4, sowie mehrere auf den Patentanspruch 1 rückbezogene Patentansprüche 5 bis 11 auf. Die Einsprechende beantragt mit frist- und formgerecht eingereichtem Einspruchsschriftsatz "das Patent nach § 21 PatG zu widerrufen". In der Begründung gibt sie an, aus einer Druckschrift D1 sei eine Einrichtung mit den Merkmalen des Oberbegriffs des Anspruchs 1 des Streitpatents bekannt, aus der darüber hinaus für den Fachmann zumindest auch Anregungen zum Auffinden der Lösung nach dem Anspruch 1 entnehmbar seien, wie sie im einzelnen ausführt, so dass "der Gegenstand von Anspruch 1 des strittigen Patents ... auf jeden Fall ... keinerlei erfinderischer Tätigkeit" bedurft habe. Zu allen übrigen Patentansprüchen (von der Einsprechenden als Unteransprüche bezeichnet) wird lediglich global festgestellt, diese ließen keinen selbständigen erfinderischen Gehalt erkennen.

Nach Prüfung des Einspruchs hat die Patentabteilung des DPMA den Einspruch für zulässig erachtet, ohne die Frage einer ausreichenden Begründung zu erörtern, und das Patent mit ihrem Beschluss in vollem Umfang aufrechterhalten.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Einsprechenden zum BPatG.

Der **zuständige Senat des BPatG** erachtet den Einspruch für unzulässig. Wegen der eindeutigen Formulierung des auf den Widerruf des angegriffenen Patents im Ganzen gerichteten Antrags der im Patentwesen erfahrenen Einsprechenden und bei dann fehlender Angabe der Tatsachen im einzelnen, die den Einspruch auch hinsichtlich der unabhängigen Patentansprüche 2 bis 4 rechtfertigten, ermangele es bezüglich dieser weiteren selbständigen Erfindungsgegenstände einer von der Rechtsprechung geforderten umfassenden Auseinandersetzung mit dem erteilten Patent in seiner Gesamtheit.

In einem weitgehend gleich gelagerten Fall hat **ein anderer Senat des BPatG** festgestellt, der Antrag der Einsprechenden bezüglich des Umfangs des Angriffs stelle nur eine Anregung dar, der das Patentamt nicht binde. Bei Erfüllung der Zulässigkeitsvoraussetzungen lediglich bezüglich eines

selbständigen Teils des Patents sei ein antragsgemäß auf Widerruf des gesamten Patents gerichteter Einspruch zulässig.

Aufgabe:

Nehmen Sie zu dem aufgeworfenen Problem Stellung. Gehen Sie dabei insbesondere auch auf die nachfolgend formulierten Fragen ein und begründen Sie Ihre Auffassung wenn möglich unter Nennung der Regelungen des PatG und/oder Ihnen bekannter Grundsatzentscheidungen.

Fragen:

1. Was wird mit der Vorschrift des § 59 Abs. 1 Satz 4 PatG bezweckt und wann genügt die Einspruchsbegründung den gesetzlichen Erfordernissen?
2. Ist das BPatG als Beschwerdeinstanz berechtigt, die Zulässigkeit des Einspruchs zu prüfen, nachdem das Patentamt zuvor den Einspruch für zulässig erachtet hat, ohne die Frage einer ausreichenden Begründung zu erörtern, und obwohl die Zulässigkeit des Einspruchs von dem Patentinhaber nicht bestritten war?
3. Worin liegt die Bedeutung des Einspruchs? Welches Ziel wird verfolgt? Erläutern Sie die Rechtsnatur des Einspruchsverfahrens und die Rechtsstellung des Einsprechenden und des Patentinhabers.
4. Erläutern Sie den Umfang der Prüfungskompetenz des DPMA im Einspruchsverfahren. Woraus leitet sich diese Prüfungskompetenz ab?
5. Besteht eine Bindungswirkung des Antrags des Einsprechenden für das Patentamt oder stellt der Antrag nur eine Anregung dar und darf das Patentamt über einen Teilangriff des Einsprechenden hinausgehen?
 - a) Nennen Sie Argumente, die für eine Bindungswirkung sprechen.
 - b) Finden Sie Argumente der Gegner der Bindungswirkung.

Anmerkung:

Bei der Beantwortung dieser Fragen kommt es selbstverständlich weniger auf ein „richtiges Ergebnis“ im Sinne der Rechtsprechung an (über die zugelassene Rechtsbeschwerde ist noch nicht entschieden), als auf die Qualität der Argumentation.

Patentanwaltsprüfung 2002 III Gruppen A bis C

Schriftliche Aufsichtsarbeit betreffend eine wissenschaftliche Aufgabe
bestehend aus 2 Teilen; Bearbeitungszeit für beide Teile zusammen: 5 Stunden

Teil 1 (Seiten 1 bis 2)

Aufgabe zum Thema: "Dieselbe Erfindung"

In folgendem Schema

Erfindung	A (Prio-Anmeldung)			A, A+B (Nachanmeldung)	
				?	Zeit
Stand der Technik	A	A+B		B	

bedeutet A einen technischen Gegenstand und B ein zusätzliches technisches Merkmal oder einen zusätzlichen technischen Merkmalskomplex. Die Zeitmarken zu "Erfindung" betreffen die Einreichung einer Patentanmeldung, die Zeitmarken zu "Stand der Technik" die öffentliche Zugänglichkeit von A, A+B oder B. Die Nachanmeldung erfolgt im 11. Monat nach Hinterlegung der "Prio"-Anmeldung.

1. Kann für die Nachanmeldung beim DPMA zum Patent die Unionspriorität von A (Prio-Anmeldung) in Anspruch genommen werden?

Hängt die Antwort auf diese Frage davon ab, ob A+B beansprucht ist (A+B im Hauptanspruch; oder A+B im Unteranspruch zu Hauptanspruch, der nur A enthält) oder nur Inhalt der Beschreibung ist?

2. Was bedeutet "dieselbe Erfindung" bei Inanspruchnahme der Priorität einer ausländischen Anmeldung gemäß § 41 PatG, einer Anmeldung gemäß Art. 87 EPÜ, oder einer nationalen Anmeldung nach § 40 PatG? Stellen Sie bitte eventuelle Unterschiede heraus.

Welche Bedeutung hat die PVÜ im Hinblick auf diese Frage?

3. Für die Nachanmeldung sei die Priorität der - vorschriftsmäßig hinterlegten - Prio-Anmeldung A gemäß § 41 PatG oder Art. 87 EPÜ in Anspruch genommen. Der Hauptanspruch der Nachanmeldung enthalte nur A.
Welcher Stand der Technik bleibt für die Beurteilung der Patentfähigkeit des Nachanmeldungsgegenstands außer Betracht?

4. Für die Nachanmeldung sei die Priorität der - vorschriftsmäßig hinterlegten - Prio-Anmeldung A gemäß § 41 PatG oder Art. 87 EPÜ in Anspruch genommen. Der Hauptanspruch der Nachanmeldung enthalte A+B.

- a) Welcher Stand der Technik bleibt für die Beurteilung der Patentfähigkeit des Anspruchsgegenstands außer Betracht?
- b) Wie ist diese Frage zu beantworten,
 - aa) wenn B lediglich eine Ausgestaltung der Erfindung A im Sinne eines echten Unteranspruchs darstellt?
 - bb) wenn B ein unwesentliches Merkmal ist?
 - cc) wenn B mit der Funktion von A in keinem Zusammenhang steht (Aggregation)?
 - dd) wenn B - in Abweichung zum eingangs dargestellten Schema - ein engerer Bereich aus einem größeren Wertebereich BB ist, wobei BB in der Prio-Anmeldung in Verbindung mit A beschrieben ist?
- c) Gibt es Teilprioritäten für Unterkombinationen im Patentanspruch?
 Wenn ja, welche und mit welcher Folge?
 Wenn nein, wie vereinbaren Sie das mit Art. 88 Abs. 2 Satz 2 EPÜ?
 Berücksichtigen Sie hierzu auch Art. 4 F PVÜ.
- d) Falls Sie zu dem Ergebnis kommen, dass auch Stand der Technik A nicht außer Betracht bleiben darf, wie vereinbaren Sie das mit Art. 4 B Satz 1 PVÜ?

5. Für die Nachanmeldung sei die Priorität der - vorschriftsmäßig hinterlegten - Prio-Anmeldung A gemäß § 41 PatG oder Art. 87 EPÜ in Anspruch genommen. Der Hauptanspruch (Anspruch 1) der Nachanmeldung enthalte nur A. Sein Gegenstand sei patentfähig. Anspruch 2 sei auf Anspruch 1 rückbezogen und enthalte B.

Ist Anspruch 2 gewährbar bzw. bestandsfähig?

6. Welche Regelungen kennt das GebrMG, in denen "dieselbe Erfindung" eine Rolle spielt? Arbeiten Sie eventuelle Unterschiede zum Patentrecht (PatG, EPÜ) für diesen Begriff heraus.
7. Nicht selten ist in der Praxis der Stand der Technik A eine Gebrauchsmusteranmeldung, die zugleich die Prio-Anmeldung A ist. Ist dies vermeidbar?

8. Es sei auf die Nachanmeldung ein Patent - unter Inanspruchnahme der Priorität der Voranmeldung - erteilt mit dem Hauptanspruch A+B, und es sei B kein unwesentliches Merkmal. Im Einspruchsverfahren werde der Zeitrang des Patents angegriffen und fehlende Patentfähigkeit aufgrund des Stands der Technik A und des Stands der Technik B geltend gemacht. Es stelle sich heraus, dass das Einspruchsvorbringen begründet sei, dass aber der Gegenstand A unter Berücksichtigung des Prioritätszeitpunkts patentfähig sei.

Bestehen für den Patentinhaber Aussichten auf Erfolg?

Sehen Sie gegebenenfalls Abhängigkeiten davon, ob das Einspruchsverfahren am DPMA oder am EPA anhängig ist?

Teil 2 (Seiten 3 bis 5)**Patentanwaltskanzlei**

Forsch, Gründlich & Partner
Schlossallee 3
80297 München

Sehr geehrte Frau Patentanwältin,
sehr geehrter Herr Patentanwalt,

wir, die Firma Innovative Getränke GmbH - kurz IG-GmbH -, haben ein Problem mit einem unserer Konkurrenten, bei dessen Lösung wir Ihre Hilfe benötigen.

Die Plagia GmbH, mit der wir häufig im Streit liegen, hat beim Deutschen Patent- und Markenamt am 10. März 1995 für „Fruchtgetränke“ sowie für „Sirupe zur Zubereitung von Getränken“ die folgende Marke angemeldet:



Das Amt hat diese Marke eingetragen. Von der Eintragung haben wir durch die am 10. August 1995 erfolgte Veröffentlichung der Marke erfahren.

Wir sind der Meinung, dass wir die Eintragung nicht hinnehmen müssen, weil für uns für „alkoholfreie Getränke“ die Marke



geschützt ist. Diese seit dem Jahre 1985 eingetragene Marke haben wir im Mai 1990 von einem Konkurrenzunternehmen erworben und im Markenregister auf uns umschreiben lassen.

Wir haben aus unserer Marke gegen die Eintragung der o.a. Marke der Fa. Plagia GmbH beim Deutschen Patent- und Markenamt Widerspruch erhoben und die Widerspruchsgebühr gezahlt. Zu unserem Erstaunen hat die zuständige Markenstelle des Amts unseren Widerspruch zurückgewiesen, weil die Marken angeblich nicht ähnlich seien.

Wir haben gegen diesen von einer Prüferin des höheren Dienstes erlassenen Beschluss bereits fristgerecht beim Deutschen Patent- und Markenamt Beschwerde eingelegt und auch die

Beschwerdegebühr entrichtet. Jetzt benötigen wir jedoch ihre Hilfe, weil der Patentanwalt, der die Fa. Plagia vertritt, die Erfolgsaussichten unseres Widerspruchs ständig mit neuen Attacken zu schmälern versucht, denen wir ohne Ihre Unterstützung hilflos gegenüberstehen. Im einzelnen hat er folgendes vorgebracht:

1. Unsere Marke sei „nicht rechtserhaltend benutzt worden“.

Wir haben daraufhin bereits gegenüber dem Patent- und Markenamt eine Eidesstattliche Versicherung vorgelegt, mit der wir formgerecht in Kenntnis der Strafbarkeit unrichtiger Angaben die Benutzung unserer Marke in Deutschland von Januar 1995 – März 1997 für verschiedene Fruchtsäfte unter Vorlage von Etiketten aus diesem Zeitraum glaubhaft gemacht haben. Wir haben die Marke, um Probleme zu vermeiden, ganz bewusst genau so verwendet, wie sie eingetragen worden ist. Der Anwalt der Fa. Plagia hat daraufhin die Nichtbenutzungseinrede für Fruchtsäfte „fallengelassen“.

2. Wir hätten unsere Marke im Jahre 1990 nicht rechtswirksam erworben. Es sei für die Fa. Plagia GmbH nicht erkennbar, dass wir seinerzeit auch den Geschäftsbetrieb der Verkäuferin mitübernommen hätten. Es obliege uns deshalb nachzuweisen, dass die Marke überhaupt auf uns übergegangen sei.

3. Die Marken seien auch nicht verwechselbar, weil die ihnen enthaltenen unterschiedlichen Herstellerangaben erkennen ließen, dass es sich nicht um dieselben Marken oder Marken desselben Unternehmens handeln könne. Wir sind dagegen der Ansicht, dass die Marken insbesondere von Kindern verwechselt werden können, weil sie beide die Abbildungen von Teddybären aufweisen und die Fa. Plagia außerdem das Wort „Kinderparty“ in ihre Marke übernommen hat, an dem sich die Käufer der Fruchtsäfte maßgeblich nach unserer Überzeugung orientieren.

Wir bitten Sie, die Erfolgsaussichten unserer Beschwerde umfassend zu prüfen und uns mitzuteilen, ob von uns zu deren Verbesserung noch etwas getan werden kann oder gar muss.

Mit freundlichen Grüßen

Ratsucher
(Geschäftsführer)

Patentanzwaltsprüfung IID/2002 (Eignungsprüfung)
Schriftliche Aufsichtsarbeit betreffend eine Aufgabe aus dem Rechtsgebiet der
Arbeitnehmererfindungen
bestehend aus 2 Teilen; Bearbeitungszeit für alle Teile zusammen: 5 Stunden

Teil 1 (Seiten 1 bis 3)

Legen Sie einige Grundzüge des deutschen Arbeitnehmererfindungsrechts durch Beantwortung der nachfolgenden Fragen dar.

1. In welchen Bestimmungen ist das deutsche Arbeitnehmererfindungsrecht im wesentlichen geregelt und welchen Charakter haben diese?

1.1. Welche Bestimmungen ziehen Sie heran, wenn ein arbeitnehmererfinderrechtliches Problem Auslandsberührung hat, z.B. bei der Frage, welches Recht zu Anwendung kommt, wenn ein U.S.amerikanischer Staatsbürger bei einem deutschen Unternehmen eine Erfindung macht?

2. Welches ist der persönliche Anwendungsbereich des deutschen Arbeitnehmererfindungsrechts?

2.1.a. Ein niedergelassener Patentanwalt macht bei der Ausarbeitung einer Schutzrechtsanmeldung für die Erfindung eines Mandanten eine Erfindung.

2.1.b. Ein Patentanwalt, der Leiter einer Patentabteilung eines Unternehmens ist, macht bei der Ausarbeitung einer Schutzrechtsanmeldung für die Erfindung eines Mitarbeiters des Unternehmens eine Erfindung.

Aufgrund welcher Verträge mit dem Mandanten bzw. mit dem Unternehmen sind beide tätig geworden? Gibt es eine allgemeine Bezeichnung für beide Verträge? Ist das Arbeitnehmererfindungsrecht auf keinen, auf beide oder auf einen der beiden Patentanwälte anwendbar und welcher typische Unterschied im Inhalt der beiden Verträge ist hierfür das entscheidende Kriterium?

2.2. Nehmen Sie an, daß in der vorstehenden Fallschilderung der Leiter der Patentabteilung gleichzeitig technischer Geschäftsführer des Unternehmens, einer GmbH, ist. Wie beantwortet sich dann die Frage nach der Anwendbarkeit des Arbeitnehmererfindungsrechts auf ihn und mit welcher Begründung?

2.3. Auf welche der nachfolgend aufgeführten Personen ist das Arbeitnehmererfindungsrecht hinsichtlich des persönlichen Anwendungsbereichs anwendbar, auf welche nicht:

Ein Rentner erfindet etwas auf dem Gebiet seines ehemaligen Arbeitgebers;

ein Praktikant erfindet etwas auf dem Gebiet des Unternehmens, in dem er praktiziert;

ein Student erfindet etwas im Zuge seiner Diplomarbeit;

ein Werkstudent erfindet etwas auf dem Gebiet des Unternehmens, in dem er tätig ist;

ein Hochschulprofessor erfindet etwas bei seiner Forschungsarbeit;

ein Doktorant erfindet etwas bei seiner Promotionsarbeit?

3. Welches ist der sachliche Anwendungsbereich des Arbeitnehmererfindungsrechts?

3.1. Findet das Arbeitnehmererfindungsrecht Anwendung auf als technisch einzustufende Computerprogramme?

3.2. Findet es Anwendung auf als nichttechnisch einzustufende Computerprogramme? Wem steht das Recht an einem von einem angestellten Programmierer in der Freizeit entwickelten, nichttechnischen Computerprogramm zu?

4. Erläutern Sie die Begriffe der Diensterfindung/der freien Erfindung. Welche gesetzlichen Merkmale hat die Diensterfindung? Wann ist eine Erfindung gemacht?

4.1. Ist eine außerhalb der Arbeitszeit, etwa um Mitternacht, zu Hause im eigenen Keller gemachte Erfindung eine Diensterfindung, vorausgesetzt, die sonstigen Voraussetzungen für eine Diensterfindung liegen vor?

5. Wie gehen die Rechte an einer Diensterfindung auf den Arbeitgeber über?

5.1. Erläutern Sie unter Bildung von Beispielen die verschiedenen Begriffe der gesetzlichen Vorschriften, die Sie bei der Erläuterung hier heranziehen, insbesondere „unverzüglich“, „gesondert“, „kenntlich machen“, „schriftlich“.

5.2. Welchen Inhalt muß eine Erfindungsmeldung haben?

5.3. Welche Folgen hat eine Verletzung der Meldepflicht für den Arbeitnehmererfinder?

5.4. Eine Erfindungsmeldung, welche schriftlich und in eigenständiger Urkunde ergeht, die aber keine Beschreibung der technischen Lehre der Erfindung enthält, wird nicht beanstandet. Wird die Inanspruchnahmefrist ausgelöst?

6. Was versteht man unter Inanspruchnahme einer Erfindung? Welche Rechtswirkungen hat sie bezüglich der Erfindung?

6.1. In welcher Form ist in Anspruch zu nehmen? Gibt es Erleichterungen dieser Form, bejahendenfalls unter welchen Voraussetzungen?

6.2. Gibt es eine mündliche Inanspruchnahme?

6.3. Gibt es Fälle einer formlosen Überleitung der Rechte an einer Diensterfindung vom Erfinder auf den Arbeitgeber und wenn ja, unter welchen Voraussetzungen?

7. Was versteht man unter Feststellung der Vergütung? Was unter Festsetzung der Vergütung?

7.1. Ein Arbeitnehmererfinder fordert für eine unbeschränkt in Anspruch genommene Diensterfindung Vergütungszahlung vom Arbeitgeber in folgenden Fällen:

7.1.a. Für die Diensterfindung ist ein Patent angemeldet, aber noch nicht erteilt; der Anmeldegegenstand wird nicht benutzt.

7.1.b. Für die Diensterfindung ist ein Patent erteilt, der Patentgegenstand wird nicht benutzt.

7.1.c. Für die Diensterfindung ist ein Patent angemeldet, aber noch nicht erteilt; der Anmeldegegenstand wird benutzt.

7.1.d. Wie vorstehend c., jedoch: Der Anmeldungsgegenstand wurde während des Prüfungsverfahrens bis zur (rechtskräftigen) Zurückweisung der Patentanmeldung wegen mangelnder Neuheit ihres Gegenstands (insgesamt etwa 3 Jahre lang) vom Arbeitgeber benutzt.

7.1.e. Für die Diensterfindung ist ein Patent erteilt, der Patentgegenstand wird benutzt. Die Benutzung besteht in dem Verkauf, der Lieferung und der Errichtung einer patentgemäß ausgebildeten chemischen Anlage, die jedoch vom Kunden erst in zwei Jahren bezahlt werden wird.

7.1.f. Für die Diensterfindung ist ein Patent erteilt, der Patentgegenstand wird benutzt. Die Benutzung besteht in dem Verkauf von jährlich etwa 1000 patentgemäßen Bohrmaschinen. Der Erfinder verlangt monatliche Abrechnung und Vergütungszahlung.

In welchen Fällen muß der Arbeitgeber Vergütung zahlen und gegebenenfalls in welcher grundsätzlichen Höhe sowie gegebenenfalls wann, in welchen nicht?

8.1. Was versteht man unter Erfindungswert?

8.2. Wie ermittelt man bei der Methode der Lizenzanalogie den Erfindungswert? Was versteht man unter konkreter und was unter abstrakter Lizenzanalogie?

8.3. Was ist ein Lizenzsatzrahmen und nach welchen Überlegungen erfolgt die Auswahl eines Analogielizenzsatzes im Rahmen der Ermittlung des Erfindungswerts?

8.4. Was versteht man unter Bezugsgröße und wie wird sie ermittelt?

Teil 2 (Seiten 4 bis 5)

ELKO GmbH
Hans Blauauge, Geschäftsleitung
Schaltweg 1
70499 Stuttgart

3. Juni 2002

Sehr geehrte Frau Patentanwältin, sehr geehrter Herr Patentanwalt,

unser Patentingenieur Herr Sorglos ist für einige Monate auf Weltreise gegangen. Obwohl er uns versicherte, daß er alle angefallenen Arbeiten erledigt hat und während seiner Abwesenheit keine Schwierigkeiten auftreten werden, müssen wir uns wegen dringender Fragen an Sie wenden.

Wir danken Ihnen für die zugesicherte Vertretungsübernahme und bitten um umfassende Beratung und Auskunft zu den aufgetretenen Fragestellungen.

I.

Unser Hauptfinder Streithahn ist vor 5 Jahren aus unserem Unternehmen ausgeschieden.

Bei einer Diensterfindung von Herrn Streithahn, E2, waren wir uns nicht sicher, ob diese wirtschaftlich ein Erfolg wird und haben diese auf Anraten von Herrn Sorglos nur beschränkt in Anspruch genommen.

Die E2 ist inzwischen ein voller Erfolg geworden und wir konnten unsere Produktionskapazitäten gar nicht rasch genug ausbauen, sodaß wir seit etwa 2 Jahren E2 auch von einer kleinen High-Tech-Firma im Schwarzwald für uns herstellen lassen.

Vor einer Woche erhielten wir ein Schreiben von unserem Erfinder Streithahn, der uns androht, die Produktion bei dieser Firma einstellen zu lassen, da diese sein Patent verletze.

Herr Sorglos hatte uns damals versichert, daß wir hier nichts zu befürchten haben und schlimmstenfalls die High-Tech-Firma kaufen sollten.

a) Sind wir nicht berechtigt, eine Unterlizenz an die High-Tech-Firma zu vergeben oder müsste uns Herr Streithahn aufgrund seiner Treuepflicht aus dem früheren Arbeitsverhältnis eine solche nicht jedenfalls einräumen, wenn wir dies verlangen? Würde verneinendenfalls der Kauf dieser Firma durch uns das Problem lösen und würden Sie uns gegebenenfalls dazu raten oder sehen Sie einen anderen Ausweg?

b) Auf unsere vorsorglich vorgenommene Lizenzanfrage hin teilte uns Herr Streithahn gestern mit, daß er gerade dabei ist, das Patent an unseren Konkurrenten ULKO GmbH zu verkaufen und kurz vor Vertragsabschluß steht. Was heißt das nun für uns?

II.

Unser Erfinder Streithahn ist nach seinem Ausscheiden vor 5 Jahren zu unserem größten Konkurrenten, der ULKO GmbH, gewechselt. Zuvor haben wir für seine unbeschränkt von uns in Anspruch genommene Diensterfindung E3 (elektrisches Bauteil + Herstellungsverfahren) am 8.10.1996 beim DPMA eine Patentanmeldung eingereicht, worauf ein Patent P3 erteilt wurde und ein Gebrauchsmuster G3 eintragen lassen.

Mit Herrn Streithahn haben wir für die damals noch wenig benutzte Erfindung eine abschließende Vergütung in Höhe von DM 5000.- vereinbart und bezahlt.

Inzwischen ist E3 wegen der kostensparenden Fertigungsmethode ein Riesenerfolg geworden, wir fertigen sehr hohe Stückzahlen und haben mit P3 Lizenzeinnahmen in Millionenhöhe erzielt. Die ULKO GmbH gönnt uns diesen Erfolg nicht und hat vor zwei Jahren eine Nichtigkeitsklage gegen P3 eingereicht. Sie behauptet, E3 sei nicht neu, da Herr Streithahn im März 1996 das Bauteil E3 auf einer Konferenz in USA vorgestellt hat, an der ihr Entwicklungsleiter teilgenommen hat, der dies auch bezeugen kann.

Der Konferenzbericht wurde nachweislich bereits im August 1996 an alle Konferenzteilnehmer verschickt und beschreibt ausführlich E3 und das zugehörige Herstellungsverfahren. Für nächsten Monat ist der Termin für die Nichtigkeitsverhandlung anberaumt worden.

Wir sind sehr verärgert über Herrn Streithahn, da er uns damals nicht über seinen Konferenzbeitrag unterrichtet hat und sich zudem noch zu Unrecht eine so hohe Erfindervergütung erschlichen hat. Wir haben unseren Arbeitsrechtler beauftragt, die ausbezahlte Erfindervergütung schriftlich von Herrn Streithahn zurückzufordern.

Ungeachtet dessen hat uns Herr Streithahn gestern mitgeteilt, daß er eine Vergütungsnachzahlung in Höhe von mindestens 1 Mio DM verlangt und droht uns mit einer Klage, falls wir dieser Forderung nicht nachkommen sollten.

Unverschämterweise verlangt er auch noch Auskunft über unsere mit E3 erzielten Umsätze und Kopien der Lizenzabrechnungen. Damit will uns doch nur die Firma ULKO GmbH ausforschen und Einsicht in unsere Vertriebsstrukturen erhalten sowie unsere Lizenznehmer kennenlernen.

a)

Unsere Werbematerialien weisen darauf hin, daß E3 für unsere Firma durch ein Schutzrecht abgesichert ist. Wir möchten diesen Hinweis trotz der zu erwartenden Nichtigklärung des Patents nur ungern entfernen. Was raten Sie uns?

b)

Wir gehen davon aus, die zu unrecht bezahlte abschließende Vergütung zurückzuerhalten. Oder sind gar die weitergehenden Vergütungsforderungen von Herrn Streithahn begründet, wo jetzt doch die Nichtigklärung des Patents bevorsteht?

c)

Müssen wir Herrn Streithahn die geforderten Auskünfte erteilen, obwohl er jetzt bei unserer Konkurrenz, der Firma ULKO GmbH, beschäftigt ist?

d)

Müssen wir befürchten, daß unsere Lizenznehmer die Rückzahlung der bezahlten Lizenzgebühren von uns verlangen werden, sobald sie von der Nichtigklärung unseres Patents P3 erfahren, und sollen wir vorsorglich Rückstellungen vornehmen?

Patentanwaltsprüfung 2002 III Gruppe D
Schriftliche Aufsichtsarbeit betreffend eine Aufgabe aus dem Wahlfach
(Wettbewerbsrecht einschließlich des Kartellrechts)
bestehend aus 2 Teilen;
Bearbeitungszeit für beide Teile zusammen: 5 Stunden

Teil 1 (Seite 1)

Firma Konrad vertreibt einen Tisch. Dazu gehört ein sog. „Modulgestell“, das aufgrund der Beschaffenheit seiner Bestandteile auch die Zusammenstellung von Tischen mit ungewöhnlichen, nicht notwendig rechtwinkligen Formen ermöglicht. Das Modulgestell wird mittels einer speziellen Verbindungstechnik aus vertikal aufzurichtenden und aus horizontal und diagonal anzubringenden Streben zusammengebaut. An den vertikal aufzurichtenden Streben sind in bestimmten Abständen Löcher angeordnet, an denen die horizontal und diagonal anzubringenden Streben angebracht werden. Die vertikal aufzurichtenden Streben weisen in bestimmter Reihenfolge größere und kleinere Aussparungen auf. Bei Verwendung nur der kleineren Aussparungen können die horizontal und diagonal anzubringenden Streben so angeschlossen werden, daß sie – ohne nochmaliges Nachmessen – in einem Winkel von 90 oder 180° zueinander stehen. Bei Verwendung der größeren Aussparungen entstehen Winkel zwischen 30 und 60°, wodurch eine individuelle Gestaltung der Winkel je nach persönlichem Bedarf erreicht wird. Die beschriebenen Tische sind nachhaltig bekannt. Firma Konrad hat in diesem Marktsegment einen Marktanteil von 90%.

Das beschriebene Modulgestell war Gegenstand eines zu Gunsten der Firma Konrad eingetragenen Patents, dessen Schutzdauer im Januar 2002 abgelaufen ist.

Seit etwa März 2002 vertreibt die Firma Beier einen Tisch, welcher ein Modulgestell aufweist, das aufgrund der Beschaffenheit seiner Bestandteile auch eine Gestaltung mit ungewöhnlichen, nicht notwendig rechtwinkligen Formen ermöglicht. Trotz einiger Abweichungen sind nach dem Gesamteindruck Tische und Modulgestelle der Firma Konrad und Beier optisch einander sehr ähnlich. Aufgrund von Übereinstimmungen in den Maßen, ist es technisch möglich, unter beliebiger Verwendung von Gestellteilen der Firma Konrad und der Firma Beier ein einheitliches Gestell zu errichten. Die Einzelteile des Modulgestelles der Firma Beier werden in Verpackungen vertrieben, die kaum von denen der Firma Konrad zu unterscheiden sind.

Außer Konrad und Beier stellen weitere Firmen Tische mit Modulgestellen her, die mit denen der Firma Konrad kompatibel sind. Diese Konkurrenzprodukte sind allerdings durch Ausgestaltung der Verpackung und Kennzeichnungen an den einzelnen Teilen deutlich von den Produkten der Firma Konrad zu unterscheiden.

Nehmen Sie zu der Frage Stellung, ob die Firma Konrad gegen die Firma Beier Unterlassungsansprüche geltend machen kann. Hierbei ist vorauszusetzen, daß es nicht zwingend erforderlich ist, das Modulgestell der Firma Konrad zu verwenden, um ungewöhnliche, nicht notwendige rechtwinklige Formen zu erzielen. Eine individuelle Gestaltung läßt sich vielmehr auch mittels anderer bekannter Konstruktionen erreichen.

Teil 2 (Seiten 2 und 3)

Sachverhalt:

Mit rechtskräftigem Urteil des Landgerichts München I vom 20.1.1999 wurde es der Firma S, einem deutschen Unternehmen, bei Meidung der gesetzlichen Ordnungsmittel verboten, wegen Verletzung des europäischen Patents 1 234 567 in der Bundesrepublik Deutschland die mit der Bezeichnung „PT“ versehenen analytischen Testgeräte anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu gebrauchen oder zu den genannten Zwecken entweder einzuführen oder zu besitzen. Das Patent wurde mit Wirkung für Italien, Deutschland, Schweden und Finnland für die Patentinhaberin, die italienische Firma Testital S.A. erteilt und ist bis heute in diesen Ländern in Kraft. Die Firma S bezog diese Geräte von der XY Handels- und Vertriebs-GmbH, Deutschland.

Die Firma S vertrieb zwischen dem 8.06.1999 und dem 1.5.2001 wiederum in Deutschland Testgeräte mit der Bezeichnung „PT“, die auf einer Seite den Aufdruck aufwiesen: Hergestellt unter der Lizenz EP 1 234 567 von ABC, Finnland.

Die Firma S bezog diese Produkte, die zwischen dem 8.06.1999 und dem 1.5.2001 vertrieben wurden, ebenfalls von der Firma XY Handels- und Vertriebs-GmbH. Herstellerin ist die Firma ABC, Finnland. Die Firma S legt insoweit eine Bestätigung dieser Firma über den Bezug der Produkte PT vor.

Zwischen der Firma ABC und der Patentinhaberin Testital S.A. wurde noch während des Patentverletzungsverfahrens ein Lizenzvertrag geschlossen, der auch das Streitpatent des vorliegenden Verfahrens, das europäische Patent 1 234 567 umfasst. Die Firma ABC hat am 2.7.1999 die Existenz des Lizenzvertrages gegenüber der Firma S und dessen Anwendung auf Testgeräte mit der Bezeichnung „PT“ bestätigt.

Der Lizenzvertrag enthält unter anderem folgende Klauseln:

1.4 “Licensed product-B” shall mean any device for detection of virus X covered by or made in accordance with or adapted for use within a claim of EP 1 234 567 and which is sold under the licensee’s own brand name only.

Patentee hereby grants to the licensee and the licensee hereby accepts with effect from the effective date a non-exclusive royalty-bearing licence under the patent rights in the territory to use and sell licensed products-A and -B.

Ziff. 1.4 des Lizenzvertrages schreibt also die Verpflichtung der Lizenznehmerin, der Firma ABC fest, lizenzgemäße Produkte nur unter ihrem eigenen Markennamen („own brand name“) zu vertreiben.

Die Firma XY Handels- und Vertriebs-GmbH ist Inhaberin verschiedener Marken mit dem Bestandteil „PT“, nämlich der Marken

PT rapid ®

PT quick ®

PT self ®

Sie ist allerdings nicht Inhaberin einer Marke, die ausschließlich die Bezeichnung „PT“ aufweist. Die Firma S macht geltend, dass diese oben genannten Marken von ihr an die Firma ABC, Finnland, lizenziert worden seien.

Die Patentinhaberin Testital S.A. sieht in dem weiteren Vertrieb des unstreitig unter den Hauptanspruch des EP 1 234 567 fallenden Produktes PT einen Verstoß gegen die rechtskräftige Entscheidung des Landgerichts München und beantragt daher den Erlass eines Ordnungsgeldes gemäß § 890 ZPO. Sie ist der Auffassung, dass auch eine derartige Lizenzierung der Marken „PT rapid“, „PT quick“ und „PT self“ nicht dazu führe, dass der Lizenzvertrag zwischen der Firma ABC und der Patentinhaberin Testital S.A. eingehalten sei; die Klausel in Ziff. 1.4 des Lizenzvertrages sei dahingehend zu interpretieren, dass die Lizenznehmerin, die Firma ABC nur eigene Marken benutzen dürfe. Es sei nicht lediglich gemeint, dass die Lizenznehmerin nicht die Marken der Lizenzgeberin, der Testital S.A. benutzen dürfe.

Wie wird das Gericht entscheiden?