

Patentanzwaltsprüfung II 2004, Gruppen A – C

Schriftliche Aufsichtsarbeit betreffend eine praktische Aufgabe

bestehend aus 2 Teilen; Bearbeitungszeit für beide Teile zusammen: 5 Stunden

Teil 1 (Seiten 1 bis 3)

Sie erhalten ein Schreiben eines Mandanten mit folgendem Datum und Inhalt (ANMERKUNG: BITTE IGNORIEREN SIE IN IHRER ERÖRTERUNG MÖGLICHE SAMSTAGE, SONNTAGE, FEIERTAGE !):

München, 03.Juni 2004

Sehr geehrter Herr Patentanwalt,

wir sind ein Gartenbauunternehmen (Gartenbau GmbH) in München und wenden uns heute an Sie mit der Bitte um Überprüfung der nachfolgend dargelegten Situation betreffend zwei unserer Patentanmeldungen, die wir beim DPMA hinterlegt haben. Basierend auf den nachfolgenden Schilderungen bitten wir Sie, uns Ihre Meinung und Vorschläge betreffend die weiteren Schritte mitzuteilen.

Wir haben am 2. Januar 2003 eine erste Patentanmeldung (PAT-A) beim DPMA unter Entrichtung aller erforderlichen Gebühren hinterlegt. In dieser Patentanmeldung haben wir unseren neuen Gartenschlauchanschluss beschrieben, der aufgrund der neuen Merkmale besonders einfach mit einem Wasseranschluss gekoppelt werden kann.

Zur Saisonöffnung 2003 haben wir Anfang Mai 2003 ein öffentliches Seminar zur automatischen Gartenbewässerung veranstaltet, das von unseren Kunden – leider aber auch von einem Mitarbeiter, Herrn X, eines Mitbewerbers – besucht wurde. Im Rahmen dieses Seminars wurden allgemeine Fragen der automatischen Gartenbewässerung erörtert. Bei dem Seminarleiter handelte es sich um einen Mitarbeiter, Herr Y, der auch Erfinder des Gegenstands der Patentanmeldung PAT-A ist. Während des Seminars hat Herr Y auch den in der Patentanmeldung PAT-A unter Schutz zu stellenden Gartenschlauchanschluss erwähnt und einen kurzen mündlichen Vortrag gehalten. Nach dem Seminar wurde Herr X beim Verlassen unseres Hauses von einem weiteren Mitarbeiter gesehen, der feststellen musste, dass Herr X ein Tonband mitführte, so dass Herr X wohl den Vortrag von Herrn Y mitschnitt.

Da die Patentanmeldung PAT-A bereits seit Januar 2003 beim DPMA hinterlegt war, haben wir diesem Vorfall keinerlei weitergehende Bedeutung geschenkt.

Im Laufe der Saison 2003 hat sich dann herausgestellt, dass der in der Patentanmeldung PAT-A beschriebene Gartenschlauchanschluss noch verbessert werden kann, wobei wir damals die Auffassung vertraten, dass auch diese weitergehende Verbesserung unbedingt geschützt werden muss. Wir haben daher am 2. Januar 2004 eine weitere Patentanmeldung (PAT-B) beim DPMA unter Entrichtung aller erforderlichen Gebühren sowie unter Inanspruchnahme der Priorität der Patentanmeldung PAT-A hinterlegt. In dieser Patentanmeldung haben wir neben dem Gartenschlauchanschluss gemäß der Patentanmeldung PAT-A auch die weiteren Neuerungen beschrieben.

Leider entwickelten sich unsere Geschäfte zu Beginn des Jahres 2004 sehr schlecht. Auch mussten wir feststellen, dass die seinerzeit als erheblicher Wettbewerbsvorteil angesehene und in der Patentanmeldung PAT-B beschriebene Verbesserung in der Praxis große Probleme bereitet. In Anbetracht dieser Situation entschlossen wir uns, die zweite Patentanmeldung PAT-B nicht weiterzuverfolgen und nur die Patentanmeldung PAT-A weiterzuverfolgen. Wir haben daher am 1. April 2004 gegenüber dem DPMA die Zurücknahme der Patentanmeldung PAT-B erklärt.

Am 5. Mai 2004 erreichte uns die schockierende Mitteilung der zuständigen Patentabteilung des DPMA, das unsere Patentanmeldung PAT-A aufgrund der Inanspruchnahme der „inneren“ Priorität als zurückgenommen gilt. Hierbei muss es sich wohl um einen Irrtum handeln, da wir bis zu diesem Zeitpunkt vom DPMA nichts in Sachen dieser Anmeldung gehört hatten und auch keinerlei Erklärungen gegenüber dem DPMA abgegeben haben. Wir haben uns daher in einem Brief an das DPMA, den ich gestern persönlich beim DPMA eingeworfen habe, über diese Vorgehensweise gemäß Schreiben vom 5. Mai 2004 beschwert und gefordert, den Sachverhalt richtig zu stellen und uns entsprechend mitzuteilen, dass die Anmeldung PAT-A noch anhängig ist. Dies ist für uns außerordentlich wichtig, da der Gartenschlauchanschluss gemäß Patentanmeldung PAT-A in Kürze der Öffentlichkeit vorgestellt werden soll und wir Nachahmer fürchten.

Nun sind mir aber Bedenken gekommen und ich bitte Sie, mir Ihre Einschätzung der Lage darzulegen. Insbesondere haben wir auch keine Begründung zu unserem Schreiben beigefügt.

Mit freundlichen Grüßen

Herr Z

Aufgabe:

1. Prüfen Sie im Rahmen eines Gutachtens (ggf. Hilfgutachten) die Erfolgsaussichten der Beschwerde.
2. Erörtern Sie dem Mandanten, basierend auf Ihrem Ergebnis der Prüfung, die Möglichkeiten Schutz für seinen Gartenschlauchanschluss zu erlangen (bitte unter Angabe von Gründen) – gehen Sie auf alle in Frage kommenden Schutzrechte ein.
3. Würde sich an ihrer Stellungnahme etwas ändern, wenn die Zurücknahme der Patentanmeldung PAT-B am 1. Mai 2004 erfolgt wäre?
4. Würde sich an ihrer Stellungnahme etwas ändern, wenn die Patentanmeldung PAT-B eine PCT Anmeldung ist, die beim DPMA als Anmeldeamt hinterlegt wurde? – Was wäre in einem solchen Fall zu beachten gewesen ?

Teil 2 (Seiten 3 bis 5)

Sie erhalten folgendes Mandantenschreiben:

Waldemar Grimmig & Anton Langmütig Beleuchtungen GbR
Grollstraße 25
20002 Siegerstadt

Patentanwaltsbüro
Amsel & Drossel
Baumweg 15
22123 Nordwiese

05.02.2004

Sehr geehrte Frau Patentanwältin,
sehr geehrter Herr Patentanwalt,

wie Sie sich sicherlich erinnern werden, haben Sie vor etwa einem Dreiviertel Jahr eine Gebrauchsmusteranmeldung betreffend einen Beleuchtungskasten zur Aufnahme von Leuchtröhren für unser Unter-

nehmen ausgearbeitet. Das Besondere an diesem Beleuchtungskasten ist, dass er auf seiner nach der Montage in den Raum gerichteten Seite Lamellen aufweist, durch deren besondere Verstellung in Kombination mit einer Steuerungseinrichtung die Helligkeit und Leuchtrichtung gezielt verändert werden kann. Die Anmeldung wurde nach reiflicher Überlegung am 09.05.2003 nur auf meinen Namen eingereicht, da ich die zugrundeliegende Erfindung alleine entwickelt hatte. Mein Partner, Herr Langmütig war an der Erfindung seinerzeit nicht beteiligt. Wie Sie mir zwischenzeitlich mitteilten, wurde das Gebrauchsmuster am 18.08.2003 eingetragen und die Eintragung am 18.09.2003 veröffentlicht.

Wie ich Ihnen seinerzeit ebenfalls mitgeteilt hatte, führte ich zwischen dem 01.01.2000 und dem 31.12.2002 mit Herrn Hinter-Trieben zusammen eine Firma. Diese lautete auf den Namen HTG Hinter-Trieben & Grimmig Beleuchtungen GbR. Herr Hinter-Trieben als Kaufmann kümmerte sich nur um den Vertrieb der von uns zumeist von Dritten erworbenen Beleuchtungseinrichtungen und Zubehörteile. Ich entwickelte teilweise Produkte weiter, wenn unsere Kunden uns auf Nachteile hingewiesen hatten. Frau Trieben machte Schreibarbeiten und die Buchhaltung. Aufgrund großer Differenzen kam es zwischen Herrn Hinter-Trieben und mir jedoch zum Bruch, da ich bemerkt hatte, dass Herr Hinter-Trieben unsere Produkte billiger als vereinbart anbot. Außerdem nahm er es mit dem Ausstellen von Rechnungen an Kunden nicht so genau, was möglicherweise noch Probleme mit dem Finanzamt bringen wird. Ich kündigte und verließ zusammen mit Herrn Langmütig, der als angestellter Verkäufer seit September 2002 bei der HTG Hinter-Trieben & Grimmig Beleuchtungen GbR war, die HTG Hinter-Trieben & Grimmig Beleuchtungen GbR. Seit dem 01.01.2003 führe ich mit Herrn Langmütig zusammen die Waldemar Grimmig & Anton Langmütig Beleuchtungen GbR.

Kurz vor der Trennung von Herrn Hinter-Trieben habe ich die dem Gebrauchsmuster zugrundeliegende Erfindung gemacht. Herr Hinter-Trieben hat zu dieser nichts beigesteuert. Er hat auch zwei linke Hände und kennt sich mit Technik überhaupt nicht aus. Ich hatte ihn seinerzeit lediglich losgeschickt, um die bei der Firma XYZ GmbH in Auftrag gegebenen Beleuchtungskästen-Prototypen abzuholen. Dennoch hat mich nun ein Patentanwalt Geier im Namen von Herrn Hinter-Trieben angeschrieben und aufgefordert, das Gebrauchsmuster auf Herrn Hinter-Trieben als Mitinhaber umzuschreiben. Zur Begründung führt Herr Geier an, dass der Hinter-Trieben und ich zusammen eine Firma geführt hätten. Somit stünde Herrn Hinter-Trieben auf jeden Fall ein Anteil an dem Gebrauchsmuster zu. Stimmt das? Falls ich der Umschreibung nicht zustimmen sollte, droht Herr Geier damit, eine Teilvindikationsklage einzureichen. Hätte eine solche Erfolg? Könnte Herr Hinter-Trieben irgendein Recht an der Erfindung erworben haben?

Zusätzlich hat Herr Geier mitgeteilt, dass er bereits Unterlagen in der Hand habe, die belegten, dass mein Gebrauchsmuster löschungsreif sei. Sie hatten doch seinerzeit vorab gut recherchiert. Und das Ausstellen der Beleuchtungskästen auf der Messe „Lampen und Leuchten“, die in Augsburg vom 11. – 15.12.2002 lief, dürfte doch auch kein Problem darstellen, oder muss ich fürchten, dass mein

Gebrauchsmuster gelöscht wird, womöglich sogar aufgrund von am 09.05.2004 noch nicht veröffentlichten Anmeldungen, die Sie also vor dem Anmeldetag nicht finden konnten?

Nicht genug damit, muss ich bei einer Routinerecherche im Internet vorgestern Abend nun auch noch feststellen, dass der Hinter-Triebe nicht nur wortwörtlich Teile unserer Homepage kopiert hat und auf seiner Homepage verwendet, sondern dort auch gleich noch meinen Beleuchtungskasten anbietet – und auch noch zu einem niedrigeren Preis als wir. Ich habe gestern natürlich gleich wütend beim Hinter-Triebe angerufen und ihm gesagt, dass er das sofort unterlassen solle. Da hat der nur gelacht und zu mir gesagt, dass er das dürfe, das hätte sein Patentanwalt mir schließlich schon mitgeteilt. Außerdem fragte er mich, wie ich das wohl ihm untersagen wolle, ich hätte ja schließlich kein Recht dazu und auch keine Chance gegen ihn. Ich habe ihm gesagt, dass meine Patentanwälte ihm schon ordentlich einheizen werden, darauf könne er sich verlassen. Was können wir nun gegen Herrn Hinter-Triebe tun? Wie gehen wir dabei am besten vor? Welches Risiko sehen Sie für mich?

Bitte nehmen Sie sich der Sache an.

In Erwartung Ihrer baldigen und ausführlichen gutachterlichen Stellungnahme verbleibe ich

mit freundlichen Grüßen

Ihr Waldemar Grimmig

Aufgabe:

Nehmen Sie in einem Schreiben an den Mandanten gutachterlich zu seinen Fragen und Ihnen für die Beratung wichtig erscheinenden Themen Stellung.