

Patentanzwaltsprüfung II 2004, Gruppen A – C

Schriftliche Aufsichtsarbeit betreffend eine wissenschaftliche Aufgabe

bestehend aus 3 Teilen; Bearbeitungszeit für alle Teile zusammen: 5 Stunden

Teil 1 (Seite 1)

Die beiden Designer A und B hatten im Sommer 2003 gemeinsam die Geschäftsidee entwickelt, T-Shirts mit geflügelten Worten aus dem Lateinischen zu bedrucken und derartige T-Shirts zu vertreiben. A hatte sich hierzu den bekannten Spruch „alea iacta est“ (der Würfel ist gefallen) überlegt, mit dem eine erste Serie von T-Shirts bedruckt werden sollte. Vor Aufnahme einer geschäftlichen Tätigkeit trennten sich A und B im August 2003 wegen eines privaten Streits.

A realisierte die Geschäftsidee nun auf eigene Faust. Er produziert und verkauft seit Anfang November 2003 mit dem Spruch „alea iacta est“ sowie mit anderen lateinischen Sprüchen bedruckte T-Shirts. Der Spruch „alea iacta est“ ist auf der Vorderseite der T-Shirts in großen Buchstaben aufgedruckt. Der Verkauf findet in jeweils mehreren Geschäften in Köln, Berlin und München statt. Innerhalb eines Monats entstand für A ein äußerst florierendes Geschäft, wobei das T-Shirt mit dem Aufdruck „alea iacta est“ den größten Umsatz generiert.

Am 1. April 2004 erhält A von B ein Schreiben, in dem dieser darauf hinweist, dass er Inhaber der eingetragenen deutschen Wortmarke „alea iacta est“ sei. Die Marke wurde am 15. Januar 2004 für die Waren „T-Shirts“ angemeldet und am 20. März 2004 eingetragen. B fordert A auf, die Wortfolge „alea iacta est“ nicht weiter auf T-Shirts zu benutzen und hierzu eine strafbewehrte Unterlassungserklärung abzugeben. B selbst wolle nun T-Shirts mit dieser Wortfolge herstellen und vertreiben.

Aufgabe:

Bitte beantworten Sie folgende Fragen:

1. A möchte die eingetragene Marke des B löschen lassen. Bitte prüfen Sie mögliche Nichtigkeitgründe, die zu einer Löschung der Marke des B führen könnten.
2. B plant, gegen A eine Klage wegen Markenverletzung einzureichen. Bitte prüfen Sie die Erfolgsaussichten einer solchen Klage.

Teil 2 (Seite 2)

Bei ihrer Zusammenarbeit im Sommer 2003 hatten A und B nicht nur die erwähnte Geschäftsidee, sondern auch ein neues technisches Verfahren zum Bedrucken von T-Shirts mit einem Aufdruck entwickelt, der unter Hitze (Heißluft oder Aufbügeln) auf das T-Shirt aufgebracht wird. Das neue Verfahren zeichnet sich dadurch aus, dass auf die Rückseite des Aufdrucks eine dünne Baumwollschicht aufgebracht wird, die mit einem bestimmten Stoff X getränkt ist. Hierdurch verbindet sich der Aufdruck unter Hitze besser mit dem Material des T-Shirts. Als besonders vorteilhaft hatte sich dabei herausgestellt, die Baumwollschicht nicht nur mit dem Stoff X, sondern zusätzlich auch noch mit dem Stoff Y zu tränken. Die Verwendung des Stoffs X hatten A und B gemeinsam erforscht. Die besondere Eignung der Stoffkombination X und Y hatte allein A erforscht.

B meldete die Erfindung am 01. September 2003 beim Deutschen Patent- und Markenamt zum Patent an. Der Prüfer erteilte sogleich ein Patent. Der Anspruch 1 lautet: Aufdruck für Bekleidungsstoffe, gekennzeichnet durch eine auf der Rückseite des Aufdrucks aufgebrachte Baumwollschicht, die mit einer Substanz getränkt ist, die sich unter Hitze mit einem Bekleidungsstoff verbindet. Der Anspruch 2 weist das Merkmal auf, dass es sich bei der Substanz, mit der die Baumwollschicht getränkt ist, um den Stoff X handelt. Der Anspruch 3 weist das Merkmal auf, dass es sich bei der Substanz, mit der die Baumwollschicht getränkt ist, um die Kombination der Stoffe X und Y handelt. Weitere Ansprüche sind nicht vorhanden.

A und sein Geldgeber C, von dem A einen Kredit erhalten hatte, legen nun gemeinsam in einem gemeinsamen Schriftsatz und durch einen gemeinsamen Bevollmächtigten gegen die Erteilung des Patents innerhalb der gesetzlichen Frist Einspruch beim Deutschen Patent- und Markenamt ein. Als Einspruchsgebühr wird ein Betrag von EUR 200,- entrichtet. Der Einspruch wird damit begründet, dass der Gegenstand des Anspruchs 1 bereits aus einer Publikation P aus dem Jahre 1994 bekannt sei. Dies wird im einzelnen ausgeführt. Was die Gegenstände der Ansprüche 2 und 3 angeht, so wird eine widerrechtliche Entnahme substantiiert vorgetragen. Das Tränken der Baumwollschicht mit dem Stoff X habe B keineswegs allein erfunden. Die besondere Eignung der Stoffkombination X und Y habe allein A erkannt.

Aufgabe:

Bitte nehmen Sie zur Zulässigkeit und Begründetheit des Einspruchs Stellung. Gehen Sie dabei davon aus, dass der Anspruch 1 durch die Publikation P tatsächlich neuheitsschädlich vorweggenommen ist.

Teil 3 (Seite 3)

Der in der Bundesrepublik Deutschland ansässige Kleinunternehmer A hat am 31. Januar 2002 beim zuständigen nationalen Amt eine französische Patentanmeldung (FR-P) eingereicht. Beim Anmeldegegenstand der FR-P handelt es sich um die erfinderische Ausgestaltung einer Vorrichtung, für die A bereits längere Zeit zurückliegend, nämlich am 30. September 2000, eine deutsche Patentanmeldung (DE-P) eingereicht hatte.

Nachdem im Prüfungsverfahren der DE-P ein sehr umfangreicher Stand der Technik ermittelt worden ist, entschließt sich A aus der DE-P ein deutsches Gebrauchsmuster abzuzweigen. Eine entsprechende Gebrauchsmusteranmeldung, die sowohl den Gegenstand der DE-P als auch den der FR-P umfasst, reicht er schließlich am 31. März 2002 beim DPMA ein. Da es ihm wirtschaftlich derzeit sehr schlecht geht, stellt er gleichzeitig den Antrag, ihm für das Eintragungsverfahren und für die erste Aufrechterhaltungsgebühr Verfahrenskostenhilfe (VKH) zu gewähren. Als sein Gebrauchsmuster im Mai 2002 - nach Gewährung von VKH für das Eintragungsverfahren - eingetragen wird, ist A hocheifrig. Jedoch erhält er vom DPMA die telefonische Nachricht, sein VKH-Antrag vom 31. März 2002 sei insoweit zu früh gestellt worden, als sich dieser auf die erste Aufrechterhaltungsgebühr bezogen habe. Diese Gebühr werde nämlich erst in etwa 1 ½ Jahren fällig.

Nachdem sich A längere Zeit nicht um sein Gebrauchsmuster gekümmert hat, reicht er schließlich am 31. März 2003 beim DPMA eine Kopie und Übersetzung der FR-P ein. In seinem Begleitschreiben teilt er dem DPMA mit, dass er für sein Gebrauchsmuster zusätzlich die Priorität aus seiner FR-P beanspruche, wobei er auch die vom Gesetz geforderten weiteren Angaben macht.

Ende Mai 2004 tritt ein Interessent an A heran, um mit ihm über die gemeinsame Verwertung des Gebrauchsmusters zu verhandeln. Hierdurch veranlasst beantragt A beim DPMA - unter Zahlung der entsprechenden Gebühr - die Ausstellung eines beglaubigten Registerauszugs. Bei der Durchsicht seiner Unterlagen findet A allerdings zwei ältere, an ihn gerichtete Bescheide des DPMA, mit denen ihm Folgendes mitgeteilt worden war: Seine Prioritätserklärung sei zu spät abgegeben worden; zudem sei die Priorität der FR-P mit dem abgezweigten Anmeldetag des Gebrauchsmusters unvereinbar. Im Übrigen sei das Gebrauchsmuster gemäß § 23 Abs. 3 Nr. 2 GebrMG mit Wirkung zum 1. April 2004 erloschen.

Aufgabe:

Prüfen Sie bitte gutachterlich, ob A einen beglaubigten Registerauszug beanspruchen kann, mit dem ihm ein in Kraft befindliches Gebrauchsmuster unter Einschluss der Priorität aus der FR-P vom 31. Januar 2002 bescheinigt wird.