

**Von:** Kuschnereit Marion

**Gesendet:** Montag, 10. Oktober 2005 13:59

**An:** Lex Ulrike

**Betreff:** Klausur prakt III2005

**Deutsches Patent- und Markenamt**

**München, den 7. Oktober 2005**

## **Patentanzwaltsprüfung III 2005, Gruppen A – C**

### **Schriftliche Aufsichtsarbeit betreffend eine praktische Aufgabe**

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

### **Teil I (Seiten 1 bis 3)**

Sie erhalten folgendes Schreiben:

Sehr geehrte Frau Patentanwältin,  
sehr geehrter Herr Patentanwalt,

Sie wurden mir von einem guten Bekannten empfohlen, und ich möchte mich auch direkt mit einigen Problemen an Sie wenden.

- A. Ich bin Inhaber einer recht großen Gärtnerei und beschäftige mich auch, wenn auch hobbymäßig, mit der Züchtung von Zier- und Nutzpflanzen. Daneben vertreibe ich auch recht erfolgreich einige Kleingeräte für den privaten Gärtner.

Durch schon früher getätigte Patentanmeldungen besitze ich einige Kenntnisse auf dem Gebiet des Patentwesens. Nach meinen bisher eher technischen Anmeldungen interessiert mich nun ein möglicher Schutz für pflanzliche Neuzüchtungen.

Hier stellt sich für mich direkt die Frage, ob eine von mir gezüchtete Pflanze überhaupt patentiert werden kann. Ich kann nicht erkennen, wo hier eine Erfindung liegen soll, da ich z.B. keine technische Lehre bei der klassischen Pflanzenzüchtung angeben kann.

Ich weiß, dass Pflanzensorten als solche nicht patentierbar sind. Ich habe aber gelesen, dass diese Vorschrift „umgangen“ werden kann. Bitte informieren Sie mich diesbezüglich. Ist es z.B. zur Erlangung eines Patentschutzes für eine Pflanzensorte ausreichend, wenn diese Pflanzensorte mit bio- oder gentechnologischen Verfahren geschaffen worden ist?

Alternativ könnte ich versuchen, einen Sortenschutz zu erzielen, wobei ich aber hier das Problem sehe, dass ich neben den klassischen Züchtungsverfahren manchmal auch moderne biotechnologische Verfahren in meinem kleinen Zellkulturlabor verwendet habe. Was sind also die Voraussetzungen zur Erlangung eines Sortenschutzes und wie lange wird ein solcher Schutz gewährt?

Wichtig ist für mich ferner, ob der Schutzzumfang einer mittels Sortenschutz geschützten Pflanzensorte mit dem Schutzzumfang eines Patentes vergleichbar ist. Ich habe gehört, dass der Sortenschutz eigentlich nicht viel wert ist, da Landwirte und Züchter die geschützte Sorte verwenden und vermehren dürfen. Wo liegt also der Schutz beim „Sortenschutz“?

Ich habe noch eine letzte Frage zu diesem Thema: Gibt es eigentlich auch einen europäischen Sortenschutz?

- B. Wie bereits oben erwähnt, habe ich mit Patenten schon einige Erfahrungen gesammelt. Bei der Erstellung und Einreichung von Anmeldungen und der Erteilung von Patenten hat mir ein Kollege von Ihnen geholfen, mit dem ich aber aus verschiedenen Gründen nicht mehr zusammenarbeiten möchte. Ich komme weiter unten darauf zurück.

Zuerst aber meine sachlichen Probleme: Auf einem vor ca. 2 Jahren erteilten, deutschen Patent bin ich als Erfinder und Patentinhaber angegeben. Mein diesbezügliches Problem ist mein Schwager, welcher der eigentliche Erfinder ist, was ich aber damals nicht angegeben habe. Ich muss zugeben, dass ich als Erfinder in der Öffentlichkeit erscheinen wollte. Andererseits habe ich diesem Vorgang auch keine große Bedeutung zugemessen, da mein Schwager mir schriftlich mitgeteilt hat, dass ich die Erfindung (es handelt sich um eine Gießkanne, womit man das Wasser sehr fein verteilen kann) allein verwerten und ihm dafür eine angemessene Vergütung zahlen soll. Jetzt ist mein Schwager mit der von mir gezahlten Vergütung jedoch nicht mehr einverstanden und droht damit, das fragliche deutsche Patent sowie das entsprechende US-Patent (in den USA wird die Gießkanne auch in einem kleinen Umfang vertrieben) aufgrund seiner Nichtnennung als Erfinder zu vernichten.

Was raten Sie mir in dieser Situation? Soll ich meinen Schwager als Erfinder nun benennen, oder verliere ich dadurch meine Patente wegen einer falschen Erfinderangabe? Kann mein Schwager durchsetzen, dass die oben erwähnten Patente für nichtig erklärt werden oder sonst irgendwie nicht mehr gültig sind?

- C. Bei einem zweiten Patentstreit mit meinem Schwager liegt die Sache etwas anders. Der patentgeschützte Gegenstand betrifft hier eine Gartenschere. Ordnungsgemäß sind hier mein Schwager und ich sowohl als Erfinder als auch als Patentinhaber auf dem deutschen Patent genannt. Zum Zeitpunkt der Einreichung der Patentanmeldung hatten weder mein Schwager noch ich eine Nutzung beabsichtigt.

Ich konnte jedoch vor einem Jahr einen Hersteller, der sehr kostengünstig die Gartenschere herstellen kann sowie eine Vertriebsfirma identifizieren. Dabei habe ich nicht nur viel Zeit, sondern auch erhebliche finanzielle Mittel investiert, um die Sache ins Laufen zu bringen. Ob Sie es glauben oder nicht: Mein Schwager möchte nun einen Anteil an den Umsatzerlösen haben und zwar 50 % mit dem Argument, dass sein Anteil an dem Zustandekommen der Erfindung auch 50 % sei (was eigentlich auch richtig ist). Ich habe ihm gesagt, dass er selbst die Gartenschere herstellen und verkaufen kann, worauf er aber nur geantwortet hat, dass er von diesen Geschäften nichts versteht.

Bin ich verpflichtet meinen Schwager an den Erlösen zu beteiligen?

Falls ja: Welche Vergütung halten Sie hier für angemessen? Besteht die Gefahr, dass mein Schwager mir den weiteren Verkauf der Gartenschere verbieten oder sonst irgendwie meine Rechte an dem gemeinsamen Patent einschränken kann? Dürfen Patentinhaber grundsätzlich nur gemeinsam ein Patent nutzen oder müssen bestimmte Voraussetzungen vorliegen, damit nur eine gemeinsame Nutzung und keine Einzelnutzung möglich ist?

- D. Zuletzt noch ein paar Anmerkungen über ihren bereits oben erwähnten Kollegen. Die Zusammenarbeit fing schon nicht gut an. Es hätte mich eigentlich bedenklich stimmen müssen, dass ihr Kollege einen sehr hohen Vorschuss gefordert hat, bevor er überhaupt für mich tätig wurde. Ist dies richtig bzw. verlangen Sie etwa auch schon Geld für das Durchlesen dieses Briefes, ohne dass Sie mir schon in irgendeiner Hinsicht geholfen haben?

Falls Sie also jetzt schon eine Vergütung verlangen würden, wäre dies in etwa vergleichbar mit der Situation, wenn ich von einem Kunden, der mein Geschäft betritt, schon vorab

10 Euro verlangen würde, ohne dass er irgendetwas gekauft hat. Obwohl der Gedanke reizvoll ist, ist dies natürlich nicht durchsetzbar. Ist so etwas bei Patentanwälten möglich? Ich sehe ein, dass Sie ihre Zeit für meine Probleme opfern, aber dies gilt für mich auch, wenn ein Kunde in meinen Laden kommt und nichts kauft. Dies kostet meine Zeit, ohne dass ich davon etwas habe.

Ich denke, dass auch die Patentanwälte erst dann ein Honorar verlangen sollten, wenn Sie erfolgreich für einen Mandanten tätig gewesen waren, z.B. nach Einreichung einer Anmeldung und nach erfolgter Patenterteilung und zwar nur dann. Bei mir zahlt der Kunde auch nur für eine gesunde kräftige Pflanze und insofern bin ich eigentlich auch nur bereit, für ein erteiltes Patent oder für eine gründliche Rechtsberatung zu zahlen.

Ich habe somit folgende Fragen: Welche Art von Auftragsverhältnis liegt zwischen Mandant und Patentanwalt vor und wann ist ein solches Auftragsverhältnis zustande gekommen? Wie und auf welcher Grundlage werden Sie abrechnen? Einen Vorschuss werde ich auf keinen Fall akzeptieren. Andererseits bin ich aber gerne bereit, für gute Arbeit auch eine angemessene Vergütung zu zahlen. Wenn Sie es schaffen, dass ich aus der Sache mit meinem Schwager ohne finanzielle Nachteile herauskomme, dann bin ich gerne bereit, Ihnen eine Extravergütung zu zahlen.

Nach dem oben erwähnten Vorschuss hat ihr Kollege anschließend noch weitere Zahlungen verlangt und mir entsprechende Rechnungen zugeschickt, ohne dass vorab die Höhe der Vergütung festgelegt oder ich zumindest über die Gesamthöhe vorab informiert wurde. Dies ist nicht hinnehmbar, oder doch? Können Patentanwälte die Höhe der von einem Mandanten zu zahlenden Vergütung selbst festlegen?

Sofern ich gemäß Ihrem Ratschlag die Rechnungen ihres Kollegen begleichen muss, würde ich andererseits darauf hoffen, dass die Forderungen verjährt sind, da die Rechnungen bei mir schon einige Zeit in der Schublade liegen. Wann verjährt also der Zahlungsanspruch?

In der Hoffnung auf eine erfolgreiche und vertrauensvolle Zusammenarbeit bei nicht zu hohen Patentanwaltskosten verbleibe ich

mit freundlichen Grüßen

Ihr Gärtnermeister und Hobbyfinder

**Beantworten Sie die aufgeworfenen Fragen im Rahmen eines Schreibens an den Mandanten.**

**TEIL 2 (Seiten 4 und 5)**

VDÜ GmbH & Co. KG  
Am Hariksee 12 b  
22033 Musterhaus

Patentanwälte  
Steinbach & Smith  
Wellenhausweg 1  
22033 Musterhaus

01.06.2005

Sehr geehrte Frau Patentanwältin,  
sehr geehrter Herr Patentanwalt,

unser Deutsches Patent „Stern-Düsen“ wurde am 12.01.2001 angemeldet, am 25.07.2002 offengelegt und am 10.03.2005 erteilt.

Vor einigen Tagen erhielten wir von der Entsorgungs GmbH ein Schreiben mit der Aufforderung, bis zum 03.06.2005 in die Übertragung unseres o. g. Patentes auf die Entsorgungs GmbH einzuwilligen. Die in unserem Patent geschützte Erfindung sei nachweislich in ihrem Hause entstanden und durch den genannten Erfinder widerrechtlich entnommen.

Nach Rücksprache mit dem Erfinder stellt sich die Sachlage für uns folgendermaßen dar:

Im Jahr 2000 gab es eine Anfrage der Entsorgungs GmbH über die Lieferung eines Rauchgaswäschers. Bei diesem Wäscher sollte eine Neuerung der Entsorgungs GmbH eingesetzt werden. Die Neuerung sah vor, Chemikalien statt zusammen mit Wasser

zusammen mit Wasserdampf durch die vorhandenen Düsen einzuführen. Aus den dem Erfinder überreichten Unterlagen der Entsorgungs GmbH geht hervor, dass die beschriebene Neuerung eine bessere Verteilung der Chemikalien im Rauchgas ermöglicht. Das Eindüsen von Chemikalien mit Wasserdampf war allerdings im Jahr 2000 für ähnliche Wäscher bekannt, nicht jedoch für Rauchgaswäscher.

Die im o. g. Patent beschriebene Erfindung betrifft einen Rauchgaswäscher und ist gekennzeichnet durch eine sternförmige Düsenanordnung. Die neue Düsenanordnung ermöglicht eine verbesserte Verteilung der Chemikalien im Rauchgas sowohl zusammen mit Wasser als auch, und zwar besonders gut, zusammen mit Wasserdampf. Dies ist in der Patentschrift beschrieben.

Da die Mitarbeiter der Entsorgungs GmbH nicht bereit waren, eine Geheimhaltungserklärung zu unterschreiben, haben sie an unseren Versuchen, bei denen die neue Düsenanordnung zum ersten Mal eingesetzt worden sind, nicht teilgenommen. Bei den Versuchen wurde die neue Düsenanordnung insbesondere für den Einsatz von Chemikalien mit Wasserdampf getestet. Die Verhandlungen mit der Entsorgungs GmbH wurden zum Zeitpunkt der Versuche eingestellt.

Welche verschiedenen Möglichkeiten hat die Entsorgungs GmbH gegen uns vorzugehen, falls wir die gewünschte Einwilligung in die Übertragung nicht geben? Besonders interessiert sind wir daran, die rechtlich relevanten Fragen und Ihre Beurteilung dieser Fragen zu erfahren.

Mit freundlichen Grüßen

VDÜ GmbH & Co. KG  
Geschäftsführer

**Beantworten Sie die aufgeworfenen Fragen in Form eines anwaltlichen Schreibens an den Mandanten !**