

Patentanwaltsprüfung I/2006, 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 als Patentanwalt folgendes Schreiben:

Patentanwälte
Klug und Partner
Bayerstr. 16

80335 München

am 1. Februar 2006

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich bin Inhaber eines kleinen Unternehmens, das sich mit der Entwicklung und Herstellung von Katalysatoren für verschiedene chemische Reaktionen befasst. Soeben bin ich von einer Fachmesse zurückgekommen, bei der wir erstmals unser neuestes Produkt, einen Katalysator für organisch-chemische Synthesen, vorgestellt haben. Auf dieser Fachmesse hatte ich einen heftigen Zusammenstoß mit dem Inhaber einer Konkurrenzfirma.

Unser neuer Katalysator besteht aus einem Harz, in dem ein katalytisch wirksames Metall gelöst wird. Er entspricht im wesentlichen den bekannten Zweikomponentenklebstoffen, die auch im Haushalt häufig angewendet werden. Die Zweikomponentenklebstoffe bestehen aus einem flüssigen Harz und einem flüssigen Härter. Mischt man das Harz mit dem Härter, bekommt man einen Klebstoff, der nach einiger Zeit aushärtet und eine sehr feste Verbindung zwischen zwei gebrochenen Teilen herstellt. Unser Katalysator wird ganz ähnlich hergestellt. Das flüssige Harz wird mit einer chemischen Verbindung eines katalytisch wirksamen Metalls vermischt. Diese chemische Metallverbindung stellt zugleich den Härter dar und sorgt dafür, dass das flüssige Harz erstarrt. Unmittelbar nach dem Vermischen des

flüssigen Harzes mit der chemischen Verbindung sprühen wir die noch flüssige Mischung auf Aktivkohle als Trägermaterial, damit wir die hohe, für die Verwendung als Katalysator notwendige Oberfläche erzielen. Das Harz härtet danach in einer dünnen Schicht auf der Aktivkohle aus. Nach dem Aushärten ist der Katalysator einsatzfähig.

Für dieses Verfahren und den auf diese Weise hergestellten Katalysator haben wir am 15. Februar 2005 eine vorschriftsmäßige Patentanmeldung beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereicht.

Unglücklicherweise befand sich unser Messestand schräg gegenüber des Messestands der oben erwähnten Konkurrenzfirma. Mein Entwicklungsleiter und ich mussten zu unserem Entsetzen feststellen, dass die Konkurrenzfirma den identischen Katalysator ausstellte, der nach ihren Angaben auch noch auf die identische Weise hergestellt wurde.

Selbstverständlich stellte auch der erwähnte Inhaber der Konkurrenzfirma bereits nach kürzester Zeit fest, dass unsere und seine Katalysatoren und die jeweiligen Herstellungsverfahren identisch waren. Der Inhaber der Konkurrenzfirma teilte mir mit, dass er mich demnächst wegen einer Schutzrechtsverletzung verklagen wird. Er forderte mich auf, ihm alle unsere bisherigen Abnehmer einschließlich der Abnahmemengen zu nennen, damit er den Schadensanspruch beziffern könnte. Zum Beweis seiner Rechtsposition übergab er mir drei Druckschriften A, B und C, in denen er als Erfinder und Anmelder bzw. Inhaber genannt ist.

Druckschrift A ist eine am 1. Juni 2004 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereichte, offensichtlich vorschriftsmäßige Patentanmeldung (ohne Inanspruchnahme einer Priorität), die einen Katalysator und ein Verfahren zu dessen Herstellung betrifft. Das Verfahren entspricht nicht genau dem unseren: Nach A wird ein Harz mit einer katalytisch aktiven Metallverbindung vermischt. Die Mischung wird jedoch nicht auf Aktivkohle aufgesprüht, sondern in Form von Platten gegossen, die anschließend zerkleinert („granuliert“) werden. Das entstehende Granulat wird als Katalysator eingesetzt. Es handelt sich also um einen trägerlosen Katalysator.

Druckschrift B ist ein am 1. März 2005 angemeldetes, inzwischen eingetragenes Gebrauchsmuster, in dem der Trägerkatalysator (also der Katalysator mit der Aktivkohle, die mit dem ausgehärteten Harz überzogen ist), beansprucht wird. Sowohl das angegebene Herstellungsverfahren als auch der fertige Katalysator sind deshalb mit der Beschreibung in

unserer eigenen Patentanmeldung identisch. Das Gebrauchsmuster beansprucht die Priorität der Druckschrift A. Deshalb behauptet der Inhaber der Konkurrenzfirma, dass es unserer Patentanmeldung (über die ich ihn informiert habe) vorgeht, weil es einen älteren Zeitrang habe.

Druckschrift C ist eine am 1. Juni 2005 eingereichte Europäische Patentanmeldung (Katalysator und Verfahren zu dessen Herstellung), die im wesentlichen der Beschreibung in Druckschrift B entspricht. Die Druckschrift C nimmt ebenfalls die Priorität der Druckschrift A in Anspruch.

Ich bitte Sie, die Situation zu analysieren und mögliche Vorgehensweisen zu skizzieren. Insbesondere habe ich folgende Fragen an Sie:

1. Kann der Inhaber der Konkurrenzfirma mir den Vertrieb unseres neuen Katalysators tatsächlich verbieten und begründete Schadenersatzansprüche stellen?
2. Können wir gegen das Gebrauchsmuster (Druckschrift B) etwas unternehmen?
3. Haben wir eine Möglichkeit, den Inhaber der Konkurrenzfirma am Verkauf „unseres“ Katalysators zu hindern? Vermutlich ist der Markt nicht groß genug für beide Firmen.
4. Wir arbeiten häufig mit einer Firma in Straßburg zusammen, die unsere Produkte in Frankreich, Belgien und der Schweiz vertreibt. Gibt es in der gegenwärtigen Situation noch die Möglichkeit, in diesen Ländern Patentschutz zu erlangen?

Ich bin auf Ihre Antwort sehr gespannt.

Mit freundlichen Grüßen
gez. Michael Weise, Dipl.-Ing.

Aufgabenstellung: Entwerfen Sie ein anwaltliches Schreiben an den Mandanten

Teil 2 (Seite 4)

SACHVERHALT:

Die Wortmarke „t1 – consulting“ wurde am 5. Dezember 2002 unter der Registernummer 302 22 222 eingetragen für folgende Dienstleistungen:

„Organisation und Veranstaltung von Werbeveranstaltungen; Präsentation von Firmen im Internet und anderen Medien; Werbung im Internet für Dritte; Aufstellung von Kosten-Preis-Analysen; betriebswirtschaftliche und organisatorische Beratung; Erstellung von Programmen für die Datenverarbeitung; Arbeitnehmerüberlassung auf Zeit; Personal-, Stellenvermittlung; Überlassung und Vermittlung von Zeitarbeitskräften“.

Die Eintragung ist am 17. Januar 2003 veröffentlicht worden. Daraufhin hat die Inhaberin der Marke „T 1“ (Registernummer 399 99 999) am 7. März 2003 Widerspruch eingelegt. Die Widerspruchsmarke ist eingetragen für folgende Dienstleistungen:

„Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung; Werbung; Geschäftsführung; Schulung (EDV-Schulung, Berufsbildung)“.

Die Akte wird der Markenstelle für Klasse 35 im Deutschen Patent- und Markenamt am 10. Januar 2006 beschlussreif vorgelegt. Wie wird sie entscheiden?

Aufgabenstellung: Bereiten Sie die Entscheidung gutachterlich mit einem Vorschlag für die Tenorierung vor!