

Deutsches Paten- und Markenamt - 1 - München, den 2. Februar 2006

Wissenschaftliche Prüfungsaufgabe I/2006, Gruppen A - C
Schriftliche Aufsichtsarbeit betreffend eine
wissenschaftliche Aufgabe

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

Teil I (Seiten 1 bis 4)

Folgendes Schreiben erhalten Sie mit dem Auftrag, es in einem
Rechtsgutachten zu untersuchen:

Felix, Loretta und Sebastian Lustig
Fraglicht 10
D-21456 Kinderstadt

Patentanwaltbüro
Rat & Tat Partnerschaftsgesellschaft
Langer Weg 256
D-20567 Nordland

02.02.2006

Sehr geehrte Frau Patentanwältin,
sehr geehrter Herr Patentanwalt,

meine beiden Geschwister und ich haben von unserem Erbonkel aus Frankfurt/Main, einem begnadeten Erfinder, der leider vor wenigen Wochen verstarb, laut Testament, das vergangene Woche eröffnet wurde, seine Schutzrechte, nämlich ein europäisches Patent,

eine deutsche Marke und ein Gemeinschaftsgeschmacksmuster geerbt. Nähere Verwandte hatte unser Erbonkel nicht mehr. Auch hatte er außer den drei Schutzrechten praktisch kein Geld und schon gar keine Wertgegenstände mehr, da er alles für seine Erfindungen verbraucht hat. Da wir bislang nur von unserem Taschengeld leben, sehen wir nun große Chancen, mit den drei Schutzrechten ordentlich Umsatz zu machen, wenn wir stolze Inhaber der Schutzrechte werden. Sie müssen wissen, mein Bruder Sebastian ist 16 Jahre alt, unsere Schwester Loretta 14 und ich bin gerade 18 Jahre alt geworden. Wir haben auch schon bei „Jugend forscht“ mitgemacht und sind entschlossen, in die Fußstapfen unseres Erbonkels zu treten. Allerdings wollen wir hier etwas mehr Umsatz als er machen.

Der Notar, der das Testament eröffnet hat, hat uns mitgeteilt, dass bei einem Schutzrecht, einem europäischen Patent, das sich auf besonders stabile Reißverschlüsse bezieht, unser Erbonkel eine einfache Lizenz zum Herstellen und zum Vertrieb der Reißverschlüsse an die deutsche Firma Ruck-Zuck aus Wien vergeben hat. Angeblich wurde das europäische Patent in sechs Ländern validiert, nämlich in Deutschland, Österreich, England, Frankreich, der Schweiz und Italien. In allen Ländern bis auf Deutschland hat es jedoch wohl keine Wirkung mehr. In dem Lizenzvertrag sind diese Länder aber noch genannt. Allerdings geriet er wohl vor einem Jahr in finanzielle Schwierigkeiten, so dass er fällige Gebühren nicht mehr entrichten konnte. Die Gierbank hatte unserem Erbonkel keine neuen Kredite mehr gewährt. Eine Entrichtung der Aufrechterhaltungsgebühren für die übrigen Länder war für unseren Erbonkel daher nicht möglich. Lediglich für Deutschland konnte er aus den eingenommenen spärlichen Lizenzgebühren die erforderlichen Gebühren entrichten.

Wir haben in den Unterlagen ein Schreiben der Ruck-Zuck gefunden, in dem diese unserem Erbonkel mit einer Klage wegen des Wegfalls des Schutzes für alle Länder außer Deutschland drohte.

- Wäre eine solche Klage erfolgreich gewesen?
- Müssen wir, wenn wir das europäische Patent übernehmen, mit einer Klage der Ruck-Zuck rechnen? Können wir evtl. der Ruck-Zuck die weitere Herstellung und den Vertrieb der Produkte nach Deutschland verbieten, wenn diese uns verklagen sollte?
- Bestünde ein Unterschied, wenn es eine ausschließliche Lizenz gewesen wäre?
- Was passiert mit dem Lizenzvertrag, wenn wir das europäische Patent nicht übernehmen?
- In dem Lizenzvertrag ist zwar eine Gerichtsstandsvereinbarung für Frankfurt/Main, jedoch keine Bestimmung über das anzuwendende Recht zu finden. Welches Recht

- müsste bei einer Streitigkeit mit der Ruck-Zuck angewendet werden? Bitte geben Sie uns auch eine Begründung für Ihre Antwort.
- Der Lizenzvertrag enthält u.a. eine Meistbegünstigungsklausel zugunsten der Ruck-Zuck, eine Nichtangriffsklausel, die es der Ruck-Zuck verbietet, im Wege der Nichtigkeitsklage gegen das europäische Patent vorzugehen und eine Klausel, die besagt, dass die Produkte nicht an Anton Dreist verkauft werden dürfen, einem Erzfeind unsere Erbonkels. Unser Erbonkel hat niemals die erfundenen Produkte selbst hergestellt oder vertrieben. Anton Dreist und unser Erbonkel waren daher nie Wettbewerber. Sie mögen sich jedoch schon seit Kindertagen nicht. Bitte teilen Sie uns Ihre Ansicht zu diesen Klauseln mit.

Die deutsche Marke ist seit 8 Jahren eingetragen. Da müssen wir derzeit wohl nicht tätig werden, nehme ich an.

Zu den im Testament genannten Schutzrechten gehört auch ein EU-Geschmacksmuster, das auf das Design eines Kerzenleuchters gerichtet ist. Aus diesem EU-Geschmacksmuster hat unser Erbonkel eine Fies GmbH abgemahnt, da diese den Kerzenleuchter 1 zu 1 nachgemacht hat. Die Fies GmbH hat sich davon nicht beeindrucken lassen, produziert die Kerzenleuchter weiter und bietet diese im Internet an. Sicherlich macht die Fies GmbH mit den Kerzenleuchtern einen großen Umsatz, meinen Berechnungen zufolge bestimmt EUR 50.000,- pro Jahr. Unser Erbonkel hat zwar bislang die Fies GmbH nur abgemahnt, aber wir möchten gerne so schnell wie möglich gegen die Fies GmbH vorgehen.

- Können wir sofort Klage gegen diese einreichen oder in sonstiger Weise gegen diese vorgehen? Wo könnten wir dies tun, gerne bei unserem Amtsgericht hier in Kinderstadt, da ich mit dem Sohn des Amtsrichters zur Schule gehe. Bitte beachten Sie, dass wir nur unser Taschengeld zur Verfügung haben!
- Was müssen wir für eine Umschreibung der verschiedenen Schutzrechte auf uns drei Geschwister bei den Ämtern vorlegen bzw. beachten und auf welcher Rechtsgrundlage?

Mein Bruder will eigentlich das Erbe für das EU-Geschmacksmuster nicht antreten bzw. in gar keinem Falle jemanden verklagen. Unsere Eltern sind gegen alle Aktionen unsererseits, bei denen wir Gefahr laufen, Geld investieren zu müssen.

Bitte nehmen Sie sich der Sache an.

Aufgabe: Untersuchen Sie die aufgeworfenen Fragen in einer gutachterlichen Stellungnahme!

Teil II (Seiten 4 bis 7)

Sachverhalt:

Ihre Mandantin, die Solarprofile GmbH, hat die Geschäftsanteile der Energy GmbH mit Wirkung vom 1. Oktober 2000 vom Geschäftsführer und Inhaber der Energy GmbH, K, übernommen.

Hierzu enthielt der Kaufvertrag zwischen K und der Solarprofile GmbH u. a. die folgende Regelung:

- 1. Der Verkäufer räumt der Solarprofile GmbH für bereits auf seinen Namen laufende Patente ein kostenloses und unbefristetes Nutzungsrecht ein. Die Vergütung ist im Kaufpreis berücksichtigt.*
- 2. Sofern nach dem Übertragungszeitpunkt unter dem Namen des K neue Patente oder sonstige Schutzrechte angemeldet werden, die einen unmittelbaren Bezug zu den Produkten der Solarprofile GmbH haben, übereignet der K diese an die Solarprofile GmbH. Eine besondere Vergütung fällt nicht mehr an.*

Obwohl K die Solarprofile GmbH bzw. die von der Solarprofile GmbH erworbene Energy GmbH zunächst weiter unterstützte, sieht sich Ihre Mandantin nun mit einer Patentverletzungsklage des K, konfrontiert. K nimmt die Solarprofile GmbH auf Unterlassung, Auskunft und Schadensersatz aus dem Patent DE ...326, das bereits am 25. Januar 1998 zunächst auf RF angemeldet und am 1. Januar 2004 auf K übertragen wurde und von dessen Existenz die Solarprofile GmbH bislang nichts wusste, wegen spezieller Montageschienen, in Anspruch. Diese Montageschienen waren bereits seit Januar 1999 im Programm der Energy GmbH und stellten schon damals einen gewissen „Verkaufsrenner“ dar.

Ihr Mandant weiß, dass es sich bei RF um einen Reitfreund des K handelt, und ist überzeugt, dass RF nur als Strohhalm auftritt, um die vertragliche Übertragungspflicht des K auf Ihre Mandantin umgehen zu können. K selbst gibt zu, RF bei Ausarbeitung und Anmeldung des

Patents DE ...326 unterstützt zu haben, behauptet aber hartnäckig, der Gegenstand des Patents DE ...326 sei Erfindung des RF.

Ihr Mandant ist nun entschlossen, sich mit aller Entschiedenheit gegen diese Klage zur Wehr zu setzen.

Patentanspruch 1 des geltend gemachten Patents lautet wie folgt:

Anordnung zur Erzeugung von Solarstrom, umfassend einen oder mehrere Sonnenkollektoren (10) sowie mindestens zwei Montageschienen (16), wobei die Montageschienen (16) zur Montage auf einem Sparren (12) und Latten (14) aufweisenden Dach ausgebildet und bestimmt sind und eine sich zumindest annähernd über die Breite des Kollektors (10) erstreckende Schiene (16) mit zwei Schenkeln (17, 17') aufweisen,

dadurch gekennzeichnet, dass

die Schenkel (17, 17') senkrecht auf der Dachebene stehend unterschiedlich hoch sind und einer der Schenkel (17) zur Halterung des Kollektors (10) und der andere Schenkel (17') als Auflage für den Kollektor (10) dient.

Die nachstehenden beiden Zeichnungen erläutern den Klageanspruch.

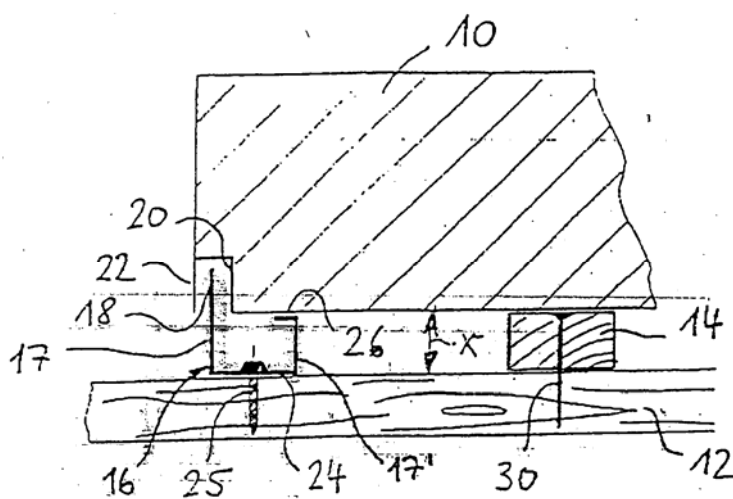


Fig. 1

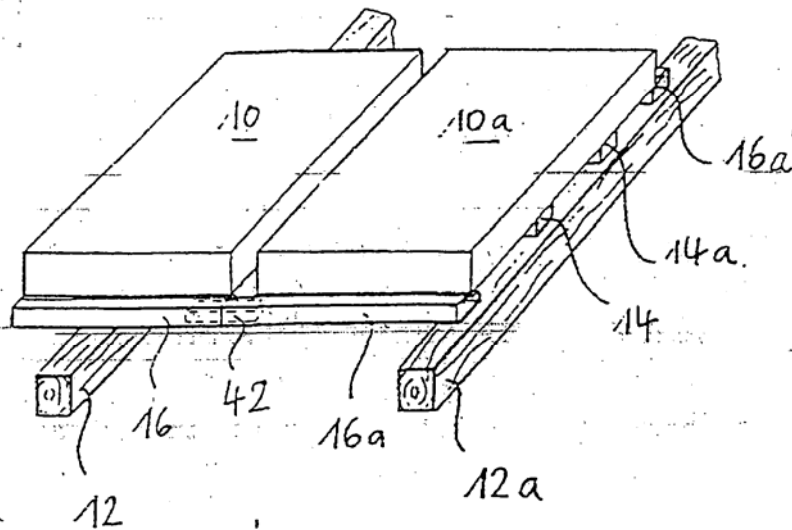


Fig. 2

In einem Beratungsgespräch mit Ihrem Mandanten ergeben sich die folgenden Fakten: Ihr Mandant stellt her und vertreibt die patentgemäßen Montageschienen, die ohne jeden Zweifel gemäß Patentanspruch 1 aufgebaut sind. Allerdings vertreibt Ihre Mandantin weder die Sonnenkollektoren noch montiert sie Sonnenkollektoren und Montageschienen auf Dächern. Vielmehr beliefert sie spezielle Abnehmer, welche die Montageschienen zusammen mit den Sonnenkollektoren vertreiben bzw. auch auf Dächern installieren.

Ihr Mandant meint, man könne sich doch damit zur Wehr setzen, die Montageschienen würden auch zur Befestigung von Schneefallgittern eingesetzt und werden somit zumindest nicht ausschließlich für eine patentgemäße Anordnung zur Erzeugung von Solarstrom eingesetzt.

Weiter meint Ihr Mandant, man müsse doch aus dem freundschaftlichen Verhältnis zwischen RF und K darlegen können, dass hier eine Umgehung der vertraglichen Regelung stattgefunden hat, so dass auch dies gegen die Patentverletzungsklage ins Feld geführt werden kann.

Schließlich äußert Ihr Mandant, er habe von seinem ihn an sich in gesellschaftsrechtlichen Dingen betreuenden Rechtsanwalt gehört, man könne - selbst wenn das Verletzungsgericht ein Unterlassungsurteil ausspricht – doch Gegenansprüche geltend machen.

Bitte nehmen Sie in Form eines Gutachtens zu den drei angesprochenen Verteidigungsmöglichkeiten, nämlich

- a) es würden nur die Montageschienen hergestellt, angeboten und vertrieben, nicht jedoch Sonnenkollektoren
- b) RF habe lediglich als Strohmännchen für K gehandelt und
- c) mögliche Gegenansprüche für den Fall des Scheiterns der Gegeneinwendungen nach a) und b)

Stellung.

(Für Teilaufgabe a) und b) ist eine Betrachtung hinsichtlich des Unterlassungsanspruchs ausreichend)