

Praktische Prüfungsaufgabe I / 2007, Gruppen A - C
Schriftliche Aufsichtsarbeit betreffend eine praktische Aufgabe
Bestehend aus 2 Teilen; Bearbeitungszeit für beide Teile zusammen: 5 Stunden

Teil I (Seiten 1 – 3)

Sachverhalt:

Sie erhalten als Patentanwalt folgendes Schreiben:

Benjamin Wissbegier e.K.
Fräsen aller Art
Neue Straße 5
D-09311 Hollestadt

Patentanwaltskanzlei
Eifrig, Schlaw & Partner
Tannenhügel 22
D-09321 Schneegestöber

02.02.2007

Sehr geehrte Frau Patentanwältin,
sehr geehrter Herr Patentanwalt,

zunächst einmal möchte ich mich dafür bedanken, dass Sie meinen Fall übernehmen wollen.

Wie Ihnen bereits telefonisch mitgeteilt, wurde ich vor etwa anderthalb Jahren von einem Herrn Listig aus dessen Gebrauchsmuster verklagt, da ich angeblich Schneefräsen, die unter sein Gebrauchsmuster fallen, vertreibe. Die betroffenen Schneefräsen stelle ich nicht selbst her, sondern vertreibe sie für die Herstellerfirma. Ich verstand daher gar nicht, warum Herr Listig mich verklagte, und nicht die Herstellerfirma.

- 1) Es wäre nett von Ihnen, wenn Sie mir erklären könnten, warum Herr Listig mich als für die Herstellerfirma vertreibenden Händler verklagen kann.

Um mich gegen Herrn Listig zu wehren, lasse ich mich nicht nur im Verletzungsverfahren durch einen Rechtsanwaltskollegen von Ihnen vertreten, sondern habe selbst vor etwas über einem Jahr ferner die vollständige Löschung des Gebrauchsmusters des Herrn Listig beantragt. Das Gebrauchsmuster betrifft eine angebliche Neuerung an einer Schneefräse, bei der ein Auswurftrichter mit einer ungleichmäßigen Formgebung vorgesehen ist, um Schnee gezielter auswerfen zu können. Das Gebrauchsmuster wurde mit 5 Ansprüchen eingetragener und veröffentlicht. Als Stand der Technik habe ich bei Stellen des Löschantrags einen Testbericht zu den von mir vertriebenen Schneefräsen, der zwei Jahre vor dem Anmeldetag des Gebrauchsmusters in einer Ausgabe der Zeitschrift der Stiftung Wintertest erschienen ist, beim DPMA eingereicht. In dem Testbericht ist genau das beschrieben, was in den 5 Ansprüchen des Gebrauchsmusters unter Schutz gestellt ist.

Im Laufe des Löschantragsverfahrens hat sich nun herausgestellt, dass es in der Akte des Gebrauchsmusters beim Amt noch u.a. von dem Anspruch 1 abhängige Ansprüche 6 und 7 gibt, die einen Tag vor dem Veröffentlichungstag des Gebrauchsmusters beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangen sind. Die Merkmale der Ansprüche 6 und 7 tauchten zuvor nicht in den Ansprüchen, jedoch in der Beschreibung des einzigen Ausführungsbeispiels auf. Der Gegenstand des Anspruchs 7 betrifft eine besondere Düsenform des ungleichmäßig geformten Auswurftrichters als Weiterbildung von diesem. Das Merkmal des Anspruchs 7 geht aus dem Testbericht in der Zeitschrift der Stiftung Wintertest nicht hervor und scheint mir auch tatsächlich neu zu sein.

- 2) Bitte erläutern Sie mir, was für eine Bedeutung die Ansprüche 6 und 7 haben.

Während des Löschantragsverfahrens wurden die Ansprüche des Gebrauchsmusters durch Herrn Listig bislang nicht geändert.

- 3) Was geschieht, wenn Herr Listig die Ansprüche seines Gebrauchsmusters bis zum Ende des Löschantragsverfahrens nicht ändert und warum?

- 4) Was geschieht, wenn Herr Listig die Ansprüche ändert und Anspruch 7 zum neuen Hauptanspruch macht, wobei die Merkmale des Anspruchs 1 in diesen eingefügt sind?

5) Ändert das Einreichen eines Hilfsantrags mit einem unabhängigen Anspruch 7 als einzigem Anspruch, in den die Merkmale des Anspruchs 1 eingefügt sind, etwas?

Ich habe gelesen, dass es bei einem Gebrauchsmusterlöschungsverfahren ggf. einen Ersatz der mir entstandenen Kosten geben kann.

6) Bitte teilen Sie mir daher mit,

- was ich für einen solchen Ersatz der mir entstandenen Kosten zu tun habe,
- welche Kosten ich ggf. ersetzt bekomme und

7) wie im Fall 3) und wie im Fall 4) ungefähr die Verteilung der Kosten ausfiele.
Bitte begründen Sie Ihre Antwort.

8) Gibt es eine Möglichkeit, dass ich in jedem Falle alle meine Kosten ersetzt bekomme?

9) Bitte teilen Sie mir für die Fälle 3) und 4) auch noch mit, wie dann das Verletzungsverfahren ausgehen und

10) wie dabei die Kostenverteilung ungefähr aussehen wird, wenn die Schneefräse nicht unter den Anspruch 7 fällt. Bitte begründen Sie Ihre Antwort.

11) Welches Risiko kann sich für Herrn Listig bei Löschung des Gebrauchsmusters – außer einem Kostenrisiko im Löschungs- bzw. Verletzungsverfahren – ergeben?

In Erwartung Ihrer baldigen und ausführlichen gutachterlichen Stellungnahme verbleibe ich

mit freundlichen Grüßen

Ihr B. Wissbegier

Aufgabe: Entwerfen Sie eine Stellungnahme in der Form eines anwaltlichen Schreibens an die Mandantin (Formalien Briefkopf usw nicht erforderlich)

Teil II (Seiten 4 – 6)

Sachverhalt:

Sie erhalten als Patentanwalt/Patentanwältin folgendes Schreiben:

Holzbein GmbH
Fabrik für Büromöbel

Gewerbestraße 3
33333 Großneustadt

Patentanwälte
Guterrat & Kollegen
Seestraße 23
34343 Hochstadt

5. Oktober 2006

Sehr geehrte Frau Patentanwältin,
sehr geehrter Herr Patentanwalt,

wir sind ein mittelständisches Unternehmen, das Büromöbel herstellt, und haben nun leider ein Problem mit einem unserer früheren Mitarbeiter. Wir hoffen sehr, dass Sie uns helfen können.

Unser ehemaliger Mitarbeiter, Herr Dipl.-Ing. Wolf Schneider, war bei uns seit dem 1.03.1996 als Konstrukteur in unserer Entwicklungsabteilung angestellt. Er hat unseren Betrieb zum Jahresende 2005 verlassen und sich inzwischen mit einem eigenen Konstruktionsbüro selbstständig gemacht.

Während seiner Tätigkeit in unserem Hause, und zwar im April des Jahres 2003, erhielten wir eine Anfrage eines größeren Vertriebsunternehmens nach höhenverstellbaren Konferenztischen. Wir hatten bis damals ein solches Produkt noch nicht im Programm. Daher haben wir Herrn Schneider die Aufgabe gestellt, einen elektrischen Antrieb zur Höhenverstellung eines Konferenztisches zu entwickeln. Herr Schneider hat diese Entwicklung weisungsgemäß durchgeführt und uns dann die fertigen Konstruktionspläne vorgelegt. Wir haben aufgrund dieser Pläne Vorbereitungen für die Fertigung getroffen, ein verkaufsreifes Muster hergestellt und am 10. September 2003 unser Angebot an den Kunden abgegeben. Leider

kam es dann doch nicht zu einem Auftrag. Gleiches passierte dann noch einmal. An einen anderen potentiellen Abnehmer von solchen höhenverstellbaren Konferenztischen hatten wir im Mai 2004 ein weiteres Angebot abgegeben, welches ebenfalls erfolglos war. Daraufhin haben wir das Projekt dann erst mal nicht weiterverfolgt.

Anfang dieses Jahres erhielten wir allerdings wieder eine Anfrage nach höhenverstellbaren Konferenztischen. Daraufhin haben wir die Pläne von Herrn Schneider wieder hervorgeholt und unserem Kunden ein entsprechendes Angebot unterbreitet. Diesmal kam es zu einem Abschluss mit dem Kunden. Wir haben dann alsbald mit der Produktion der Tische begonnen und mittlerweile die ersten 100 höhenverstellbaren Konferenztische an diesen Kunden ausgeliefert. Im Juni 2006 hatten wir diesen Tisch dann auch auf einer großen Möbelmesse ausgestellt und waren überrascht über die positive Resonanz. Wir glauben, dass dieser Tisch „ein Renner“ in unserem Programm werden könnte. Es liegen uns inzwischen auch schon etliche weitere Aufträge vor.

Gestern nun erhielten wir ein Schreiben unseres ehemaligen Konstrukteurs, Herrn Schneider. Er schreibt uns, dass er Inhaber des deutschen Patents 103 77 707 mit dem Titel „Höhenverstellbare Tische“ sei, das am 2. September 2003 angemeldet und am 25. August 2004 erteilt worden ist. Ein Einspruch gegen das Patent sei auch nicht eingelegt worden. Dem Schreiben lag eine Kopie der Patentschrift bei. Herr Schneider verweist auf seine Rechte aus dem Patent und verlangt nun von uns, dass wir die Produktion und den Vertrieb unseres höhenverstellbaren Konferenztisches sofort einstellen und ihm Schadenersatz für die bereits ausgelieferten Tische leisten sollen. Wir haben uns die Patentschrift genauer angesehen und festgestellt, dass der Gegenstand des Patents Tische sind, die identisch den von Herrn Schneider für uns entwickelten elektrischen Antrieb zur Höhenverstellung eines Konferenztisches aufweisen.

Dieses Schreiben von Herrn Schneider hat in unserem Hause große Unruhe ausgelöst, denn wir haben einiges in dieses Projekt investiert, vor allem aber wollten wir in Kürze wieder eine größere Anzahl dieser Konferenztische ausliefern. Die Einstellung der Produktion können wir uns einfach nicht leisten.

Können Sie uns bitte sagen, ob die in seinem Schreiben gestellten Forderungen von Herrn Schneider zu Recht bestehen, da Herr Schneider diesen Antrieb doch auf unsere Weisung entwickelt hat? Welche Einwände können wir gegen die Forderungen erheben?

Für Ihre baldige Stellungnahme mit evtl. Vorschlägen zum weiteren Vorgehen wären wir Ihnen sehr dankbar.

Mit freundlichen Grüßen
Holzbein GmbH

Walter Leichtfuß
Geschäftsführer

Aufgabe: Entwerfen Sie eine Stellungnahme in der Form eines anwaltlichen Schreibens an die Mandantin (Formalien Briefkopf usw nicht erforderlich,

Lösungshinweishinweis: Datum der Bearbeitung (fiktiv): 8. 10. 2006