

Praktische Prüfungsaufgabe II / 2007, Gruppen A – C
Schriftliche Aufsichtsarbeit betreffend eine praktische Aufgabe

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

Teil I (Seite 1 – 4)

Sachverhalt

Sie erhalten folgendes Schreiben:

Sehr geehrte Frau Patentanwältin, sehr geehrter Herr Patentanwalt,

wie Sie aus der bisherigen Beratung unseres Unternehmens Pousset GmbH wissen, versuchen wir, mit kreativen Ideen an große Firmen heranzutreten, um sie für die Umsetzung solcher Ideen in die Praxis zu gewinnen. Eine langjährige Zusammenarbeit verbindet uns beispielsweise mit der Firma R, für die wir bereits vor Jahren einen zusammenklappbaren Kinderwagen entwickelt haben, der selbst in den Autos der Firma R Platz findet und nichtsdestoweniger im ausgeklappten Zustand sicher ist, insbesondere sicher gegen ein Zusammenklappen des Kinderwagens, wenn ein Kind darin Platz genommen hat. Zur Verbesserung des Fahrkomforts und der Sicherheit des Kinderwagens gegen Zusammenklappen haben wir ja eine neuartige Querlenker-Achse entwickelt, die von Ihnen zum Patent beim DPMA (inzwischen erloschen), EPA und USPTO für unsere Firma angemeldet und in allen Fällen auch schnell erteilt wurde. Zwar haben wir regelmäßig in Deutschland und für die aus dem EP-Patent resultierenden nationalen Patente in DE, FR, ES, GB, DK und NL Jahresgebühren gezahlt, doch haben wir seit 2 Jahren aus den USA schon nichts mehr gehört. Ist das Patent dort überhaupt noch existent, obwohl die letzte Jahresgebührenaufzahlung schon 2 Jahre zurückliegt?

Auf der Frankfurter Messe „Ambiente 2006“ (10. bis 14. Februar 2006) habe ich nun mit einem mit unserer Firma kooperierenden Partner aus Frankreich ein neues Design unseres Kinderwagens vorgestellt, das nicht nur das gesamte Äußere des Kinderwagens völlig verändert hat, sondern auch unsere Querlenker-Achse (mit Zusammenklapp-Schutz) noch besser technisch integriert, ohne die technische Lösung der Querlenker-Achse zu verändern. Der französische Kooperationspartner hatte sich bereiterklärt, den Druck einer Auflage von 5000 Messeprospekten zu finanzieren, auf denen das neue Design und insbesondere die neuartige Sitzschale und das mit der Querlenker-Achse designerisch harmonisierende Gestell

photographisch perfekt von mir in einer Strecke von 8 Photos, die das Design des neuen Kinderwagens und die (unveränderte) technische Lösung der Querlenker-Achse in Szene gesetzt sind. Der Erfolg der Vorstellung des Kinderwagens auf der „Ambiente 2006“ war auch überwältigend: Die Prospekte wurden von zahlreichen Interessenten abgefragt, auch noch nach der Messe. Der Auftragsbestand mit Bestellungen aus ganz Europa für den Kinderwagen reicht weit bis ins laufende Jahr 2007. Dazu hat wohl auch die Tatsache beigetragen, dass mir auf dem „Salon des Inventions“ in Paris (2. bis 4. März 2006) eine Sonderpreis für innovatives Design verliehen wurde. Dies haben Sie sicher am 4. März letzten Jahres auch der örtlichen Presse entnommen, wo ich mit meinem Designer-Kinderwagen abgebildet war.

Im Vorfeld des Messeauftritts waren wir – wie auch bei früheren Entwicklungen - mit unserem neuartigen Kinderwagen-Design bereits im Dezember 2005 an die Firma R herangetreten. Diese hatte großes Interesse gezeigt. Jedoch hat dort zum 1. Januar 2006 die Geschäftsführung gewechselt, und der neue Produktmanager hatte uns mit Telefonat vom 9. Januar 2006 mitgeteilt, dass die Firma R – wie in der wie üblich abgeschlossenen und von einem Mitarbeiter der Patentabteilung unterzeichneten Geheimhaltungsvereinbarung zugesagt – den von uns vorgestellten neuen Designer-Kinderwagen nicht vermarkten will, da seitens der Firma R keine Aussicht gesehen wird, dies wirtschaftlich zustande zu bringen.

Zu meiner völligen Überraschung fand ich nun jüngst heraus, dass die Firma R beim DPMA eine Geschmacksmusteranmeldung für exakt unseren Kinderwagen hinterlegt hat. Das Muster wurde mittlerweile auch registriert. Der Anmeldetag ist der 7. März 2006. Es wurde exakt mein Satz von acht Photos verwendet, das sich auch in unserem Prospekt und auf unserer Website befindet. Weder ich noch meine Firma noch unser Kooperationspartner wurden um Erlaubnis gefragt, ob Firma R die Photos verwenden darf.

Wie weiter offensichtlich ist, sind auf den Photos der Design-Kinderwagen auch alle Details unserer patentgeschützten Querlenker-Achsen zu erkennen.

Zu allem Unglück haben mich nun auch noch die Zollbehörden der Häfen von Hamburg, Barcelona, Le Havre und Dover darüber informiert, dass in den jeweiligen Häfen Container arrestiert wurden, in denen sich klappbare Kinderwagen aus China genau in Nachahmung unseres Designs und mit unserer Querlenker-Achse befinden. Die Container sind an uns bekannte direkte Handelspartner der Firma R in Spanien (Firma S), Frankreich (Firma F) und Großbritannien (Firma G) und direkt an die Firma R in Köln adressiert. In den Frachtpapieren

ist die Firma R als Initiator der Sendung erkennbar. Auf den Kinderwagen findet sich nach Auskunft des deutschen Zolls zudem der Hinweis „Licensed by R (Cologne, Germany)“, was ersichtlich die Adresse der Firma R ist. Offenbar steuert Firma R diese Aktion.

Ich habe nun an Sie die folgenden Fragen (zusätzlich zu der obigen Frage nach den Jahresgebühren in den USA) und bitte Sie um deren gutachtliche Beantwortung:

1. Darf Firma R, einfach ohne uns zu fragen, mein Design beim DPMA anmelden und registrieren lassen und dafür auch noch meine Original-Photos verwenden? Was können wir gegen dieses eingetragene Design tun? Können wir insbesondere wirksam verhindern, dass uns die Firma R den Bau und Vertrieb unseres eigenen Designer-Kinderwagens europa- und sogar weltweit verbietet, gerade jetzt, wo das Geschäft boomt?
2. Wie verhält es sich mit der unterzeichneten Geheimhaltungsvereinbarung? Ist die neue Geschäftsleitung durch diese noch zur „Amtszeit“ der alten Geschäftsleitung abgeschlossene Vereinbarung gebunden? Umfaßt die Zusage, den Kinderwagen nicht vermarkten zu wollen, nicht auch die Zusage, keine Schutzrechte ohne uns anzumelden?
3. Wie können wir verhindern, dass die Firma R jetzt entgegen ihrer telefonischen Zusage vom 9. Januar 2006 doch den Kinderwagen mit unserem Design und unserer Querlenker-Achse auf den Markt bringt? Leider habe ich in der Begeisterung über das gute Design vergessen, Sie mit der Hinterlegung eines Geschmacksmusters zu beauftragen.
4. Wie können wir verhindern, dass in der offenbar von der Firma R gesteuerten Import-Aktion chinesische Nachahmungen unseres Design-Kinderwagens auf den europäischen Markt geschwemmt werden, die mir natürlich nicht nur die Preise verderben, sondern wahrscheinlich auch nicht meinen persönlichen Sicherheitsansprüchen genügen, was dann erneut auf meinen Absatz des Original-Design-Kinderwagens zurückfällt?

5. Welche Möglichkeiten habe ich, auf dem US-Markt, auf dem meiner Erfahrung nach die Firma R recht stark ist, eine ähnliche Import-Situation aus China zu verhindern oder wenigstens so weit wie möglich zu erschweren?

Ich sehe Ihrer Antwort mit Spannung entgegen.

Mit freundlichen Grüßen

30. Januar 2007

Ihr Claude Pousset

Aufgabe: Entwerfen Sie ein anwaltliches Schreiben (ohne Formalien), in dem Sie zu allen Problemen Stellung nehmen.

Teil II (Seite 4 – 7)

Sachverhalt

Sehr geehrter Herr Patentanwalt, sehr geehrte Frau Patentanwältin,

wir, die Smart GmbH & Co. KG sind ein kleines mittelständisches Unternehmen, welches sich auf umweltfreundliche, hauptsächlich auf biologischen Rohstoffen basierende, jedoch effektive Reinigungsmittel für den Haushalt spezialisiert hat. In einer Nebensparte produzieren und vertreiben wir auf der gleichen Basis auch Wellness- und Kosmetikprodukte, die besonders hautverträglich sind. Dabei steht bei uns die Ökologie auch bei der Herstellung im Vordergrund.

1. Ein Knüller ist unser Produkt „Supercreme 100“, die den Alterungsprozess der Haut merklich aufhält. Diese besteht aus einer Zusammensetzung aus den Gemischen A, B, C, D die in einem Verfahren mit den Verfahrensschritten a bis e hergestellt wird. Dieses Verfahren nutzen wir mit einer längeren Unterbrechung wegen wirtschaftlicher Schwierigkeiten, in welcher wir einen Teil unserer Produkte zeitweilig einstellen mussten, seit 1980. Die Produktion und der Vertrieb des Produktes wurde ab Januar 2002 abgesetzt, konnte jedoch zum 1.3.2003 wieder aufgenommen werden. Die Produkte sind in einschlägigen Läden über die gesamte Bundesrepublik beziehbar. Wir hatten das Herstellungsverfahren leider selbst aus Kostengründen nicht angemeldet. Ein weiterer Grund war, dass wir 1980 noch keinen Nachweis des Verfahrens am fertigen Produkt durchführen konnten und wir ferner mit unseren Produkten weitestgehend allein auf dem Markt waren. Ein derartiges Verfahren wurde jedoch im Dezember 2003 in der Fachpresse beschrieben. Seit dem die Nachfrage aufgrund des stei-

genden Umweltbewusstseins ebenfalls ständig steigt, versuchen jedoch auch andere Anbieter in unser Geschäft einzusteigen. Besondere Probleme bereitet uns seit Neuestem eine Firma Hexa GmbH. Vor drei Tagen wurden wir überraschenderweise mit einer Anfrage nach unserer Berechtigung zur Produktion und Vertrieb unserer Supercreme und einem Patent DE-3 der Hexa GmbH konfrontiert. Wir sind sehr verwundert darüber, da unsere Firma doch mit der „Supercreme100“ bekannt geworden ist.

Bei DE-3 handelt es sich um den nationalen Teil aus PCT-3 (eingereicht beim DPMA) mit Anmeldetag 1.9.2003 der Hexa GmbH, welcher zur Erteilung (Veröffentlichung des Hinweises auf die Erteilung erfolgte vor 2 Monaten) geführt hat. Diese nimmt die Prioritäten aus DE-1 vom 10. 9. 2002 der Penta GmbH und DE-2 vom 1.4.2003 der Penta GmbH in Anspruch. Die Penta GmbH wurde Mitte 2003 an die Hexa GmbH verkauft. DE-1 betrifft eine kosmetische Zusammensetzung und ein Verfahren zur Herstellung einer kosmetischen Zusammensetzung aus Gemischen A, B, die durch Verfahrensschritte a, b hergestellt wird. DE-2 beschreibt eine kosmetische Zusammensetzung aus Gemischen A, B, C und beansprucht ein Verfahren zur Herstellung dieser Zusammensetzung mit den Verfahrensschritten a, b, c, die identisch zu unseren Verfahrensschritten sind, und d' und e', die sich von unseren Verfahrensschritten d und e unterscheiden, jedoch nach Prüfung als gleichwirkend zu betrachten sind. DE-3 beansprucht in ein Verfahren 1 zur Herstellung einer kosmetischen Zusammensetzung mit den Verfahrensschritten a, b, c, d', e' und ein weiteres Verfahren 2 mit unseren Verfahrensschritten a, b, c, d, e. Überraschenderweise taucht in DE-3 als Erfinder noch ein Herr Schmierig auf, der von 1990 bis Ende 2002 in unserem Hause als Meister in der Produktion der Kosmetikprodukte beschäftigt war. Er hatte bei uns auch eine Geheimhaltungsvereinbarung bezüglich Supercreme 100 unterzeichnen müssen, die wir sicher noch in unseren Unterlagen haben. Wir glauben in einer starken Position zu sein, insbesondere da uns nicht aufgefallen ist, dass die Anmeldungen DE-1 und DE-2 zwischenzeitlich erteilt worden wären. Trotzdem haben wir bereits intern bei uns recherchiert. Demnach existiert eine Diplomarbeit eines Werkstudenten, die unter anderem unser Verfahren detailliert beschreibt und mögliche Abwandlungen, wobei interessanterweise auch dass in DE2 beschriebenen Verfahren erläutert ist. Diese wurde am 21.08.2002 fertig gestellt und müsste eigentlich in der hiesigen Universitätsbibliothek aufzufinden sein. Bisher sind wir jedoch gescheitert, auch im Fachbereich, da diese in keinem Verzeichnis an der Universitätsbibliothek geführt ist. Wie ist die Rechtslage und was können wir tun?

g.a.z. 4

2. Des weiteren haben wir am 15. März 2006 eine Patentanmeldung DE-X1 beim DPMA eingereicht, in der ein Verfahren zur Herstellung eines Waschmittels, nachfolgend kurz als Verfahren W bezeichnet, beansprucht wird, in welchem als wesentliches Merkmal in einem

zweiten Verfahrensschritt ein Temperaturbereich von 5 bis 70°C beansprucht wird. DE-X1 stellt dabei die ordentlich ausgearbeitete Anmeldung einer Notanmeldung DE-X dar, die am 1. März 2006 in Englisch beim DPMA eingereicht wurde, für die wir keine Gebühren gezahlt haben und wahrscheinlich deshalb auch noch kein Aktenzeichen erhalten haben. Dabei muss es sich wohl um ein Versehen des Amtes handeln. Für beide haben wir die vorzeitige Offenlegung beantragt. Die Anmeldung DE-X1 wurde darauf im September 2006 offengelegt. Im November 2006 wurden wir jedoch im Rahmen einer Tagung von einem Mitarbeiter von Hexa darauf aufmerksam gemacht, dass in der Fachzeitschrift im Oktober ein Artikel erschienen war, der die Durchführung des Verfahrens bei 48°C beschreibt. Zwischenzeitlich haben wir jedoch mit unserem taiwanesischen Kooperationspartner weitere Versuche durchgeführt. Wir konnten feststellen, dass das Verfahren auch noch in einem Temperaturbereich zwischen 70 und 95°C durchführbar ist und eine, wenn auch verschlechterte Ausbeute ergibt. Wir wollen daher zusammen mit unserem taiwanesischen Kooperationspartner eine internationale Patentanmeldung PCT-X für das Verfahren X anmelden und sowohl einen Temperaturbereich von 5 bis 70°C als auch 70 bis 95°C beanspruchen. Am besten wäre ein Anspruch mit 5 bis 95°, um alles abzudecken. Die Anmeldung soll beim DPMA erfolgen, beide Prioritäten in Anspruch nehmen und gleich in Englisch abgefasst sein. Sehen Sie hier Probleme? Was raten Sie uns?

↳ A. + III § 1 (2) Int Pat ÜB

3. In einer anderen Sache hatten wir zusammen mit unserem taiwanesischen Kooperationspartner eine Patentanmeldung PCT-Y1 für einen Allzweckreiniger mit Benennung aller Staaten (national und regional) beim Europäischen Amt hinterlegt, in welcher ein Verfahren zur Herstellung des Produktes beansprucht wurde, in dem als wesentliches Merkmal ein Haltebereich für eine Temperatur T1 von t1 beansprucht wurde. t1 entspricht einer Zeitdauer von 20 -30 min. Die PCT-Y1 basiert auf einer taiwanesischen Anmeldung TW-Y1, die unser taiwanesischer Kooperationspartner in Taiwan 11 Monate zuvor schnell eingereicht hatte, da er 2 Wochen später das Verfahren auf einem Fachkongress im Detail vorstellen wollte, was er dann auch getan hat und nimmt die Priorität dieser in Anspruch. Die schriftliche Zusammenfassung des Fachkongresses ist als P -Dokument (Dokument, dass vor dem Anmeldetag und nach dem Prioritätstag veröffentlicht wurde) im internationalen Recherchebericht aufgeführt. Kürzlich haben wir eine Mitteilung von der WIPO über den Ablauf der Frist zur Nationalisierung in 2 Monaten erhalten. Wir möchten, da unser Konkurrent auch hier wieder kräftig mitmischet und der internationale Prüfungsbericht überaus positiv war, nun den bestmöglichen Schutz für DE, GB, IT, ES und AT erhalten. Können Sie uns hier beraten, welche Möglichkeiten aus Ihrer Sicht für uns bestehen und für uns die optimale Lösung aufzeigen?

4. Unser für heute letztes Problem ist ein Kosmetikpinsel unseres Konkurrenten, für welchen bereits beim DPMA ein Patent DE-KP erteilt ist, die Einspruchsfrist läuft noch. Beansprucht ist eine Hülse mit einfahrbarem Pinsel (Merkmale 1) und ein Kappe als Verschluss, die einen optisch attraktiven und technisch durchaus ausgereiften einfach zu bedienenden Verschlussmechanismus (Merkmale 2) beinhaltet. Diese Lösung haben wir ebenfalls entwickelt, allerdings erst nach dem Anmeldetag des Patent DE-KP. Wir haben natürlich sofort recherchiert und sind fündig geworden. In einem Katalog, der zwei Jahre vor dem Anmeldetag an potentielle Abnehmer und Kunden verschickt wurde, haben wir auf einer Seite direkt nebeneinander dargestellt zwei Kosmetikpinsel gesehen, wobei der eine Kosmetikpinsel die Merkmale 1 enthält, wie im Text zu dieser Ausführung beschrieben und der zweite Kosmetikpinsel die Merkmale 2. Ich denke wir können damit das Patent zu Fall bringen?

Mit freundlichen Grüßen

i. A. M. Meier

Smart GmbH & Co. KG

Aufgabe: Entwerfen Sie auch hier ein anwaltliches Schreiben (ohne Formalien), in dem Sie zu allen Problemen Stellung nehmen.