

Praktische Prüfungsaufgabe I/2008, Gruppen A - C**Schriftliche Aufsichtsarbeit betreffend eine praktische Aufgabe**

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

Teil I (Seiten 1 – 6)**Sachverhalt**

Sie erhalten folgendes Mandantenschreiben:

An die Patentanwälte

Belaqua GmbH in Düsseldorf

Horst Schnelle und Daniela Rettung
Düsseldorf

Düsseldorf, 1. Oktober 2007

Sehr geehrte Damen und Herren Patentanwälte Schnelle und Rettung,

wir vertreiben Geräte zur Aufreinigung von industriellen schadstoffbelasteten Abwässern mit hohen Volumina von bis zu mehreren Kubikmetern pro Gerät pro Stunde. Unsere Geräte werden insbesondere zur Reinigung von chemisch belasteten Abwässern eingesetzt, die einen hohen Anteil an Fest- und Schwebstoffen aufweisen. Die besonders gute Reinigungsleistung resultiert aus mehreren parallel und seriell geschalteten spiralförmigen Rohrelementen als Abscheider, die aufgrund einer zentrifugalen Wirkungsweise eine stufenweise Abscheidung der Feststoffe bewirken. Entscheidend für die gute Wirkungsweise unserer Geräte ist einerseits die Zahl der hintereinandergeschalteten Abscheider, die mindestens 5, aber höchstens 9 betragen muss, und andererseits das Verhältnis von Rohrdurchmesser zu Durchmesser der Wendel im wendelförmig angeordneten Rohrelement. Nach Durchlaufen einer Wendel wird der Abwasserstrahl an einer bestimmten Stelle geteilt, so dass ein Teil des Abwasserstrahls eine hohe Feststoffkonzentration und ein anderer Teil eine niedrige Feststoffkonzentration aufweist. Die getrennten Teile werden anschließend wiederum jeweils durch einen Abscheider geschickt. Wir haben nun herausgefunden, dass mit einer Kaskade von mindestens 3 seriellen und teilweise in Schleifen geschalteten

Dass Gerät

Abscheidern der Feststoffgehalt des Abwassers unter einen für weitere Reinigungsstufen wichtigen Grenzwert gedrückt werden kann. Die Zahl an parallel geschalteten Abscheidern ist letztlich für den maximalen Durchsatz im Gerät bei guter Reinigungsleistung verantwortlich.

Wir glauben, dass unsere Geräte durch ein Europäisches Patent mit der Nummer EPXX777 geschützt werden. Anmeldetag war der 03. Mai 1993, die Offenlegung erfolgte am 03. November 1993. Das Patent nimmt die Priorität einer deutschen Patentanmeldung DEYY123 vom 02. Mai 1992 in Anspruch. Anmelderin der deutschen Patentanmeldung war die Sparwasser GmbH in Chemnitz, die wir am 1. September 1993 gekauft und mit der Belaqua GmbH verschmolzen haben. Alle Schutzrechte der Sparwasser GmbH wurden auf uns umgeschrieben, die Umschreibung verlief so reibungslos, dass wir dazu die Einschaltung eines Patentanwalts nicht nötig hatten. Wir sind froh, dass wir den Schutzrechtserwerb auch ohne Anwälte so gut hinbekommen haben. Die EPXX777 wurde am 01. Juni 1997 ohne Einschränkungen für die Länder BE, DE, FR, GB, IT erteilt.

Unser Patent EPXX777 schützt mit dem einzigen unabhängigen Anspruch ein Verfahren zur Abwasserreinigung, bei dem unser Gerät eingesetzt wird. In Anspruch 1 wird beschrieben, dass bei dem beanspruchten Verfahren ein feststoffhaltiges Abwasser durch eine Vorrichtung geleitet wird, die eine Kaskade von mindestens 5 aus in Wendelform angeordneten Rohrelementen bestehenden Abscheidern in Serie aufweist, wobei das Verhältnis von Wendeldurchmesser zum Durchmesser des Rohrelements 3:1 bis 10:1 beträgt.

Vielleicht sollten wir noch erwähnen, dass in der DEYY123 - auch im einzigen unabhängigen auf ein Verfahren zur Abwasserreinigung gerichteten Verfahrensanspruch - noch davon ausgegangen wurde, dass 2 Abscheider als Untergrenze genügen, eine Obergrenze wurde nicht angegeben. Beispiele existieren auch nicht. Die DEYY123 erwähnt zwar, dass das Verhältnis von Wendeldurchmesser zu Durchmesser des Rohrelements eine Rolle spielen kann, nennt aber keine konkreten Zahlen. Das Patentamt hat nun nach einem sehr schleppenden Erteilungsverfahren auf die Erfindung am 2. Oktober 2005 ein Patent erteilt, wir haben jedoch Ende 2006 Stand der Technik gefunden, der zwar für unser EPXX777 unschädlich ist, mit dem sich die DEYY123 jedoch zweifellos vollständig vernichten lässt.

Einziger Erfinder für die DEYY123 und die EPXX777 ist Herr Dreher, der für die Entwicklung der Zyklontechnik bei der Sparwasser GmbH verantwortlich zeichnete. Wir haben Herrn Dreher nach der Verschmelzung mit der Belaqua GmbH im Angestelltenverhältnis

weiterbeschäftigt, wobei er direkt nach der Verschmelzung mit der Belaqua GmbH als Angestellter im Unternehmen für die Betreuung von Patentangelegenheiten zuständig wurde und das Erteilungsverfahren der EPXX777 zusammen mit unseren damaligen Patentanwälten vorantrieb. Die DEYY123 haben wir nur von unseren externen Anwälten bearbeiten lassen, da sie uns nicht so wichtig schien.

Die entsprechenden Vorrichtungen zur Reinigung von Abwasser wurden nach Erreichen der Serienreife erstmals 1999 verkauft. Herr Dreher teilte uns mit, dass er von uns als Patentinhaber nun gemäß Arbeitnehmererfindergesetz aus der EPXX777 eine umsatzabhängige Vergütung aufgrund seiner Eigenschaft als Erfinder erwarte. Die DEYY123 erwähnte er nicht. Da der Verkauf der Anlagen nur schleppend lief, sind wir zunächst auf sein Verlangen nach einer umsatzabhängigen Vergütung eingegangen und haben ihm in den Jahren 1999 bis 2002 jeweils Erfindervergütung gezahlt. Herr Dreher war zwar Anfangs mit der Höhe nicht einverstanden, wir haben ihm gegenüber dann aber sofort einfach einen entsprechenden Betrag festgesetzt und dann nichts mehr von ihm gehört. Da die Zahlungen aber aufgrund des geringen Geschäfts nur geringfügig waren, haben wir Herrn Dreher im Januar 2003 nochmals eine Einmalzahlung zugestanden und haben ihm schriftlich mitgeteilt, dass damit aufgrund des schlechten Verkaufs der Anlagen von uns aus alle Vergütungsansprüche erledigt seien. Herr Dreher hat sich hierzu nicht geäußert. Wir waren darüber sehr froh, denn ab Juni 2003 zog aufgrund einer Gesetzesänderung im Umweltbereich das Geschäft erkennbar (auch für Herrn Dreher) sehr stark an und unsere Umsätze vervielfachten sich.

Am 30. Juni 2003 eröffnete uns Herr Dreher trotzdem, dass er unser Unternehmen zum 30. September 2003 verlassen und zur bereits in Gründung befindlichen Sauberwasser GmbH in Chemnitz wechseln würde, bei der er ab 01. Oktober 2003 geschäftsführender Gesellschafter sei. Da wir mit der Arbeit des Herrn Dreher sowieso nicht mehr zufrieden waren, erklärten wir uns mit seinem kurzfristigen Ausscheiden und seinem Wechsel in allen Belangen einverstanden.

Die Sauberwasser GmbH ist auf dem gleichen Gebiet tätig wie wir. Wir haben nun leider festgestellt, dass der Absatz unserer Geräte zur Aufreinigung von industriellen schadstoffbelasteten Abwässern seit der Gründung der Sauberwasser GmbH nach gutem Geschäftsverlauf in den Jahren 2003 (2. Halbjahr) bis 2006, seit 2007 stetig zurückgeht und haben den Eindruck, dass dies auf das Wirken der Sauberwasser GmbH zurückgeht. Wir haben daraufhin Herrn Dreher am 01. Juli 2007 schriftlich auf das ihm ja eigentlich bekannte

Patent EP XX777 hingewiesen und ihn gefragt, weshalb er sich berechtigt sehe, das Patent zu benutzen.

Jetzt haben wir von Herrn Drehers Anwälten Post erhalten. Darin wird folgendes ausgeführt:

1. Die Sauberwasser GmbH verletze das Patent in jedem Fall nicht, die von der Sauberwasser GmbH vertriebenen Anlagen fielen nicht unter Anspruch 1 der EPXX777.
2. Die Belaqua GmbH sei außerdem gar nicht Patentinhaber. Es habe nie eine Inanspruchnahme der Erfindung durch die Sparwasser GmbH oder die Belaqua GmbH stattgefunden, deshalb gehöre das Patent dem Erfinder, Herrn Dreher.
3. Wir sollen daher sofort die Übertragung auf Herrn Dreher veranlassen und ab dem 03. November 1993 Rechnungen über verkaufte Anlagen vorlegen die unter die EPXX777 fallen und für den gesamten Zeitraum bis jetzt eine Lizenzgebühr von 4 % des Umsatzes zahlen, anderenfalls würde uns Herr Dreher auf Herausgabe des Patents verklagen.
4. Aber selbst wenn das Patent uns gehöre, so wären dennoch entsprechende Zahlungen an Herrn Dreher fällig, da er in seiner Eigenschaft als Erfinder eine entsprechende Vergütung aufgrund des Arbeitnehmererfindergesetzes erwarten könne. Dies sei auch mit Einsicht in die entsprechenden Geschäftsunterlagen verbunden, da die Herr Dreher bereits gezahlte Vergütung in der Vergangenheit viel zu niedrig gewesen sei. Dies sei unbillig und er verlange hier eine erneute Festsetzung. Außerdem sei die Vereinbarung über die erledigten Vergütungsansprüche rechtswidrig und Herr Dreher stünde daher auch noch Vergütung für die Jahre 2003 bis 2007 zu.
5. Außerdem existiere ja noch das Patent DEYY123, das ebenfalls Herrn Dreher gehöre. Derzeit werde noch geprüft, inwieweit man aus diesem Patent gegen die Belaqua GmbH vorgehen könne, man sei jedoch sicher, dass sich hier ebenfalls eine Schadenersatzpflicht zu Gunsten des Herrn Dreher ergebe. Eine Übertragung des Patents verlange man jedoch auf alle Fälle, eine Klage befinde sich in Vorbereitung und werde voraussichtlich in der nächsten Woche eingereicht.

Jetzt fragen wir uns natürlich, ob Herr Dreher einfach so behaupten kann, dass die Anlagen der Sauberwasser GmbH nicht unter unser Patent fallen. Könnte das am Wortlaut des Anspruchs 1 liegen? Weiterhin fragen wir uns, ob Herr Dreher wirklich Anspruch auf die Übertragung der EPXX777 hat. Wir haben alles durchsucht, aber keine Unterlagen zu einer Inanspruchnahme für irgendein Schutzrecht im Unternehmen gefunden. Besonders wichtig ist natürlich auch, ob Herr Dreher aus diesem Patent irgendeinen finanziellen Anspruch an uns hat. Hinsichtlich der DEYY123 können wir wohl sehr gelassen sein, da das Patent sowieso nicht rechtsbeständig ist. Müssen wir da irgend etwas tun?

Was uns am meisten ärgert ist, dass uns die Sauberwasser GmbH einige dicke Aufträge weggeschnappt hat. In der Nähe des Firmensitzes der Sauberwasser GmbH betreibt die Sauer & Ei AG ein riesiges Chemiewerk, bei dem täglich große Mengen an Abwässern anfallen, die mit unseren Anlagen prima gereinigt werden können. Wir hatten schon fast den Zuschlag für die Lieferung von 20 Anlagen, als die Sauberwasser GmbH in letzter Minute den Auftrag bekam. Das wurde auch öffentlich bekannt gemacht und die Sauberwasser GmbH wirbt auf ihrer Website, dass die Sauer & Ei AG ihre Abwässer mit dem „Cleanomat 1“ reinigt. Wir sind uns sicher, dass die von der Sauberwasser GmbH gelieferten Anlagen „Cleanomat 1“ den Spezifikationen aus der EPXX777 entsprechen, können dies aber leider nicht beweisen, da wir nicht auf das Werksgelände der Sauer & Ei AG gelangen. Wir haben aber im Rahmen eines Testkaufs über ein befreundetes Unternehmen eine Anlage mit der Bezeichnung „Cleanomat 1“ von der Sauberwasser GmbH kaufen können. Beim Kauf wurde angegeben, dass die Anlage zur Verwendung in Österreich vorgesehen sei. Nachdem wir die Anlage zur Besichtigung erhalten haben, stellten wir fest, dass die Reinigung tatsächlich über die von uns patentierten Abscheider erfolgt, und dass alle Parameter unserer Anlage identisch verwirklicht sind. *Kauf?*

Wir können die Sauberwasser GmbH nun doch wegen Patentverletzung verklagen, oder? Besonders würde uns dabei am Herzen liegen, den Prozess in Düsseldorf anzustrengen, da wir hier nicht so großen Aufwand wegen der Reisekosten betreiben müssten und das Gericht dort wohl einen guten Ruf hat. Geht das? *Gericht*

Wir würden außerdem gerne von der Sauberwasser GmbH Schadenersatz für das entgangene Geschäft mit der Sauer & Ei AG erhalten und außerdem der Sauer & Ei AG einen kleinen Dämpfer wegen Patentverletzung verpassen. Dazu müssten wir wohl nachweisen, dass die Sauer & Ei AG tatsächlich Anlagen einsetzt, die den in unserem Patent beschriebenen Anlagen entsprechen und damit auch Abwässer reinigen. Nachdem wir jetzt durch den Testkauf gesehen haben, dass die von der Sauberwasser AG *Abschult!*

vertriebenen Anlagen unseren patentierten Anlagen entsprechen, sollte es doch möglich sein aufgrund des Verdachts die Anlagen der Sauer & Ei AG vor Ort zu besichtigen. Lässt sich da etwas machen?

Ihren geschätzten Äußerungen sehen wir gerne schnellstmöglich entgegen.

Teil II (Seiten 6 – 7)

In einer anderen Angelegenheit möchten wir gerne hinsichtlich einer Markensache Ihren Rat hören.

W I
j. M
Mein Vater hat den Namen „Belaqua“ bereits im Jahr 1968 als deutsches Warenzeichen anmelden lassen. Eine Eintragung erfolgte im selben Jahr und wir haben seitdem immer die Verlängerungsgebühren gezahlt, so dass die Marke in Kraft ist. Die Marke schützt (Vorrichtungen zum Reinigen von chemisch belasteten Abwässern und damit verbundene Leitungssysteme.) Unsere Anlagen benötigen besondere Leitungssysteme aus korrosionsfesten und chemikalienbeständigen Materialien. Am 4. Oktober 2002 erhielten wir Kenntnis über die Eintragung einer deutschen Wortmarke „Belaqua“ der Firma Belaqua GmbH & Co. KG mit Sitz in Hamburg. Die Marke wurde für „Wasserleitungssysteme, beispielsweise Trinkwasserleitungssysteme im Hausbereich“ eingetragen. Eine kurze Recherche unsererseits ergab, dass das Unternehmen nahezu seinen gesamten Umsatz mit Trinkwasserleitungssystemen macht und seit 2002 ohne Unterbrechung mit diesen Systemen am europäischen Markt tätig ist.

Wir haben uns nicht weiter darum gekümmert, da die Belaqua GmbH & Co. KG in völlig anderen Märkten tätig ist als wir und dort keine Überschneidungen zu erwarten sind. Umso überraschter waren wir, als die Belaqua GmbH & Co. KG uns im Rahmen einer Erweiterung unserer Markenbasis anging. Wir meldeten die Marken „Belaqua superfast“ und „Belaqua spiroclean“ für „Vorrichtungen zum Reinigen von chemisch belasteten Abwässern und Leitungssysteme, beispielsweise für den Transport von chemisch belasteten Abwässern“ an, die vor wenigen Monaten eingetragen wurde. Zu unserer Überraschung erhielten wir von den Anwälten der Belaqua GmbH & Co. KG ein Schreiben mit der durch eine Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung verbundenen Aufforderung, unser Waren und Dienstleistungsverzeichnis zu beschränken. Auf Anraten unserer damaligen Anwälte erfüllten wir diesen Wunsch und beschränkten unser Waren und Dienstleistungsverzeichnis auf (Vorrichtungen zum Reinigen von chemisch belasteten Abwässern und damit verbundene Leitungssysteme.) Uns hat besonders geärgert, dass wir auch noch die Kosten der Anwälte

der Belaqua GmbH & Co. KG zahlen mussten. Wir wiesen dann noch darauf hin, dass wir aufgrund der unterschiedlichen Märkte eigentlich hier keinen Handlungsbedarf sehen würden und dass wir aus diesem Grund auch nach Kenntnisnahme der Eintragung der deutsche Marke Gemeinschaftsmarke am 4. Oktober 2002 nichts unternommen hätten und wir davon ausgingen, dass eine friedliche Koexistenz möglich sei, an uns sollte es jedenfalls nicht liegen. Wir hielten diesen Weg für den sinnvollsten, da wir grundsätzlich Streit vermeiden wollten.

2007 wollten wir nun die Marke „Belaqua Hiwaste“ für „Vorrichtungen zum Reinigen von chemisch belasteten Abwässern und chemisch beständige Leitungssysteme, insbesondere für den Transport von chemisch belasteten Abwässern“ eintragen lassen. Wir erhielten wiederum ein Schreiben der Anwälte der Belaqua GmbH & Co. KG mit der entsprechenden Aufforderung, das Waren und Dienstleistungsverzeichnis zu beschränken und darüber hinaus ihre Kosten zu übernehmen.

Uns platzt jetzt der Kragen. Wir möchten gerne wissen, ob wir dazu verpflichtet sind, hier überhaupt etwas zu tun. Was könnte denn der nächste Schritt der Belaqua GmbH & Co. KG sein, wenn wir hier nichts tun? Außerdem glauben wir, dass die Marke der Belaqua GmbH überhaupt rechtswidrig eingetragen wurde, da unsere Marke „Belaqua“ doch viel älter ist und außerdem identisch. Wir möchten gerne, dass Sie alles unternehmen, um die Marke der Belaqua GmbH & Co. KG jetzt zu vernichten. Können wir hier nicht die Löschung der Marke verlangen? Außerdem können wir dann ja der Belaqua GmbH & Co. KG zukünftig die Benutzung der Marke „Belaqua“ auf den vertriebenen Trinkwasserleitungen untersagen, oder?

Mit freundlichem Gruß

Karl Wendel, Geschäftsführer

Aufgabe:

Bitte nehmen Sie zu allen Ihrer Auffassung nach relevanten Aspekten der beiden Angelegenheiten gutachterlich in einem Schreiben an die Mandantin Stellung. Wettbewerbsrechtliche Aspekte müssen ebenso wenig berücksichtigt werden wie Rechte aus Firmenkennzeichen in Teil II.

