

Wissenschaftliche Prüfungsaufgabe II/2008, Gruppen A - C
Schriftliche Aufsichtsarbeit betreffend eine wissenschaftliche Aufgabe
bestehend aus 3 Teilen; Bearbeitungszeit für alle drei Teile zusammen: 5 Stunden

Teil I (Seiten 1 – 2)

Sachverhalt

Der Geschäftsführer G einer Mandantin, der X-GmbH, schildert Ihnen folgenden Sachverhalt:

Das von ihm geführte Unternehmen sei seit dem 1. Juli 2006 Inhaberin der nachfolgend abgebildeten, aufgrund Verkehrsdurchsetzung für die Waren der Klasse 30 „Schokoladen- und Zuckerwaren“ eingetragenen dreidimensionalen Marke



Ein dem G völlig unbekannter Privatmann, A, habe beim Deutschen Patent- und Markenamt die Löschung der Marke beantragt, weil diese nicht markenfähig sei und die Voraussetzungen einer Verkehrsdurchsetzung der nicht unterscheidungskräftigen und freihaltebedürftigen Marke nicht vorlägen.

G habe nach Zustellung des Löschantrags durch brancheninterne Recherchen erfahren, dass hinter der Einleitung des Lösungsverfahrens eine Konkurrentin, nämlich die Y-GmbH stecke. Die X-GmbH habe die Y-AG, die eine der hier angegriffenen Marke recht ähnlich sehende jüngere Marke besitze, vor wenigen Monaten wegen Verletzung der hier angegriffenen Marke abgemahnt. Es sei dann mit dem ihm persönlich bekannten und über

den Fall informierten Leiter der Pressestelle der Y-AG, B, darüber gesprochen worden, dass beide Seiten die Benutzung der jeweils anderen Marke dulden könnten, wenn die Vertriebswege und -orte voneinander abgegrenzt würden. Dann sei aber ohne weiteres das Lösungsverfahren eingeleitet worden.

G erklärt Ihnen, er habe der Löschung bereits fristwährend widersprochen und bittet Sie um Erstellung eines Rechtsgutachtens, welche Aussicht auf Erfolg das Lösungsverfahren hat. Er legt Ihnen außerdem eine Umfrage des Marktforschungsunternehmens GfK vom Januar 2008 vor, das er zur Vorbereitung etwaiger Verletzungstreitigkeiten habe durchführen lassen. Daraus ergeben sich folgende Zahlen:

- 10,9 % der insgesamt Befragten waren in der Lage, die Herstellerin (Mandantin) zutreffend zu benennen,
- 32,8 % der insgesamt Befragten waren die Unternehmensbezeichnung der Mandantin nicht konkret bekannt; sie gaben aber an zu wissen, dass die Ware nicht von irgendeinem, sondern einem bestimmten Hersteller stammte.

Er fragt Sie zudem, ob man in dem Verfahren nicht auch den Inhalt des Gesprächs mit dem Leiter der Pressestelle vortragen solle, um dem Lösungsantrag den Boden zu entziehen.

Teil II (Seiten 2 – 3)

S bittet Sie um Rat in folgendem Sachverhalt:

Er betreibe die Anmeldung einer Marke für eine von ihm entwickelte Software. Das Deutsche Patent- und Markenamt habe durch einen Beamten des höheren Dienstes die Anmeldung mit am 28. November 2007 zugestellten Beschluss zurückgewiesen. Hiergegen habe er vorgehen wollen. Er habe am 3. Dezember 2007 mehrfach Telefonate mit der Kanzlei des Patentanwalts D geführt und versucht, D wegen eines Termins zu erreichen. Da nach Auskunft der Kanzlei ein persönlicher Termin nicht notwendig gewesen sei, habe er drei Tage später ein Auftragschreiben für die Mandatserteilung und den Beschluss an die Anwaltskanzlei gefaxt. Danach habe bis zum 12. Mai 2008 kein Kontakt zwischen ihm und der Anwaltskanzlei bestanden. An diesem Tage habe er sich nach dem Stand der Dinge erkundigt. Dabei habe man festgestellt, dass die Sendung vom 7. Dezember 2008 in der Kanzlei nicht angekommen sei, und zwar weder per Fax noch auf andere Weise. Die Bürovorsteherin der Kanzlei habe keine genaue Erinnerung mehr an die seinerzeit geführten Gespräche.

Er sei der Auffassung, er könne mit Hilfe von D gegen den Beschluss des DPMA genau so gut auch jetzt noch vorgehen.

Aufgabe:

Entwerfen Sie ein Rechtsgutachten zu den aufgeworfenen Fragen.

Teil III (Seiten 3 – 6)

Sachverhalt

1. Entstehung der Erfindung und des Patents

1.1 Entstehen der Erfindung

Der Erfinder E1 ist Arbeitnehmer der Firma F1 und entwickelt (während der Dauer seines Arbeitsverhältnisses) bei der ihm im Betrieb der Firma F1 obliegenden Tätigkeit eine Vorrichtung.

An der Entwicklung ist auch der Erfinder E2 beteiligt, der während der Entwicklungsdauer ebenfalls Arbeitnehmer der Firma F1 und Vorgesetzter des Erfinders E1 ist.

Die Entwicklung wird teilweise in der Firma F2 durchgeführt, indem die Erfindung getestet wird, und erweist sich für deren Betrieb als nützlich. Ein Arbeitnehmer der Firma F2 wird dabei teilweise an der Entwicklung als Erfinder E3 beteiligt.

1.2 Meldung der Erfindung und Erklärung der Inanspruchnahme

Die Erfinder E1, E2 und E3 teilen schriftlich mit einer Erfindungsmeldung EM an die Firma F2 mit, wie die Vorrichtung zu bezeichnen ist, die sie erfunden haben, dass und mit welchem Erfindungsanteil (in %) jeder von ihnen an der Erfindung beteiligt ist, welcher Firma sie als Arbeitnehmer angehören und dass die Erfindung als eigenständige und nicht auftragsgemäße Entwicklungsarbeit entstanden ist. Der Erfindungsanteil des Erfinders E1 beträgt danach 60%, der des Erfinders E2 25% und der des Erfinders E3 schließlich 15%. In der Erfindungsmeldung EM ist die Erfindung nicht im Einzelnen mit ihren Merkmalen angegeben, da sie von allen mit der Erfindungsmeldung Befassten in der Firma F2 mit all ihren Einzelheiten bei Tests besichtigt wird oder werden kann. Eine Kopie dieser Meldung EM wird 2 Wochen danach von der Firma F2 an die Firma F1 mit einem Schreiben SF2/1

übersandt, in dem mitgeteilt wird, dass die Firma F2 prüfe, ob die mitgeteilte Erfindung in Anspruch genommen werden soll und in dem gebeten wird, auch seitens der Firma F1 zu prüfen, ob der auf ihre Arbeitnehmer E1 und E2 zurückgehende Erfindungsanteil durch die Firma F1 in Anspruch genommen werden soll.

Rund 3 Monate nach der von der Firma F2 nicht beanstandeten Erfindungsmeldung EM teilt die Firma F2 ihrem Arbeitnehmer E3 mit, dass sie die Erfindung als Diensterfindung gemäß § 6 des Gesetzes über Arbeitnehmererfindungen unbeschränkt in Anspruch nehme.

Wenige Tage danach und damit ebenfalls rund 3 Monate nach der Erfindungsmeldung EM, teilt auch die Firma F1 ohne Beanstandung der Erfindungsmeldung ihren Arbeitnehmern E1 und E2 mit Schreiben A1 und A2 mit, dass sie die Erfindung gegenüber jedem von ihnen unbeschränkt in Anspruch nehme.

1.3 Anmeldung beim DPMA durch die Firma F2; Freigabe an die Erfinder E1 und E2 durch die Firma F1

Die Firma F2 meldet die Erfindung am Anmeldetag AT beim DPMA zur Erteilung eines Patents an. Dabei tritt die Firma F2 als alleinige Anmelderin auf und benennt als Erfinder die Erfinder E1, E2 und E3. Sie gibt dazu in der Erfinderbenennung EB an, dass die Erfindung vom Erfinder E3 auf Grund der gesetzlichen Bestimmungen und von den Erfindern E1 und E2 aufgrund vertraglicher Vereinbarung auf die Anmelderin übergegangen ist.

Einige Tage nach dem Anmeldetag AT übersendet die Anmelderin F2 mit Schreiben S1 und S2 den Erfindern E1 und E2 eine Kopie der eingereichten Patentanmeldungsunterlagen und informiert sie so über die bereits erfolgte Patentanmeldung.

Einige Monate nach dem Anmeldetag erhält jeder der Erfinder E1 und E2 von seinem Arbeitgeber F1 die schriftliche Mitteilung, dass die Firma F1 die vor über einem Jahr unbeschränkt in Anspruch genommene Erfindung jedem der Erfinder E1 und E2 gegenüber frei gebe. Eine Kopie jeder der beiden Freigabeerklärungen Frei1 und Frei2 übersendet die Firma F1 an die Anmelderin F2 mit der Bitte um Kenntnisnahme.

Wenige Tage danach sendet die Anmelderin F2 Schreiben V1 und V2 an die Erfinder E1 und E2, in denen jeweils steht, dass der Erfinder nun die Möglichkeit habe, frei über seinen Erfindungsanteil zu verfügen und schlägt ihm als externem Erfinder bezüglich seines

Erfindungsanteils vor, ihn in seiner Eigenschaft als Miterfinder so, wie einen Dienstfinder aus dem Hause der Anmelderin, zu vergüten. Im Falle der Zustimmung zu dieser Regelung bittet die Anmelderin in diesen Schreiben V1 und V2 jeden der Erfinder E1 und E2, eine von ihr mitübersandte Fassung einer Einverständniserklärung EK unterschrieben im beigelegten Freiumschlag zurückzusenden. Die erbetene Rücksendung unterbleibt jedoch.

Für die Erfindung wird ein Patent erteilt.

2. Einspruch

2.1 Einspruchsvorbringen

Innerhalb der Einspruchsfrist legen die Erfinder E1 und E2 gemeinsam Einspruch gegen das Patent ein.

Der Einspruch wird schriftlich erklärt, auf die Behauptung gestützt, dass der in § 21 Abs. 1 Ziffer 3 PatG genannte Widerrufsgrund (**widerrechtliche Entnahme**) vorliege und begründet. Als Tatsachen, die den Einspruch rechtfertigen sollen, werden innerhalb der Einspruchsfrist im Einzelnen genau die oben angegebenen Tatsachen über die Entstehung der Erfindung und des Patents angegeben und Kopien der o. a. Schreiben S1 und S2 sowie V1 und V2 samt der jeweils mitübersandten Fassung der o. a. Einverständniserklärung EK, letztere ohne Unterschrift, eingereicht. Ferner wird dazu die o. a. firmeninterne Erfindungsmeldung EM aus dem Hause der F2 eingereicht, in der die Erfinder E1 und E2 mit ihrer Zugehörigkeit zur Firma F1 sowie der Erfinder E3 mit seiner Zugehörigkeit zur Firma F2 und jeder mit seiner Privatanschrift und seinen Erfindungsanteilen (in %) aufgeführt ist.

2.2. Stellungnahme zum Einspruch

Die Patentinhaberin F2 beantragt in ihrer Erwiderung auf den Einspruch,

a) den Einspruch als unzulässig zu verwerfen,

a1) weil die Einsprechenden nicht einspruchsberechtigt seien und

a2) weil sie in der Einspruchsfrist nicht Beweismittel für die wesentliche Identität des Erfindungsbesitzes und des Patentgegenstandes vorgelegt hätten;

b) das Patent aufrecht zu erhalten, weil der Einspruch nicht begründet sei, da die Einsprechenden zum Zeitpunkt der Patentanmeldung nicht freie Erfinder waren, sondern die Erfindung zu diesem Zeitpunkt von der Firma F1 ihnen gegenüber ordnungsgemäß unbeschränkt in Anspruch genommen war.

Dazu reicht die Patentinhaberin das o. a. Schreiben SF2/1, die mit ihm übersandte o. a. Erfindungsmeldung EM und die o. a. Schreiben S1 und S2 ein, wobei in Letzteren neben der Mitteilung der unbeschränkten Inanspruchnahme der Erfindung noch zu lesen ist: „Über die weitere Vorgehensweise im Rahmen der von der Firma F2 beabsichtigten Patentanmeldung werden Sie unterrichtet.“

Weitere Dokumente sind von den Parteien nicht eingereicht worden.

Die Akte liegt beschlussreif der zuständigen Patentabteilung vor.

Aufgaben:

A1) Entscheiden Sie und entwerfen Sie zu Ihrer Entscheidung einen Beschluss, wobei Sie bzgl. des Sachverhalts zeitsparend auf den o. a. Sachverhalt verweisen können.

A2) Beantworten Sie zusätzlich folgende Fragen und begründen Sie kurz Ihre Antworten:

1. Welche Möglichkeiten haben die Einsprechenden im Falle des Widerrufs des Patents durch das DPMA.

Was ist dabei beim DPMA alles einzureichen?

Welche Frist ist dabei beim DPMA einzuhalten und mit welchem Tag beginnt sie?

Ist eine Wiedereinsetzung in diese Frist möglich?

2. Welche Möglichkeiten hat die Patentinhaberin im Falle des Widerrufs des Patents durch das DPMA.

3. Welche Möglichkeiten haben die Einsprechenden im Falle der Aufrechterhaltung des Patents oder der Verwerfung des Einspruchs als unzulässig durch das DPMA.