

Teil 1

In den USA werden Jahresgebühren $3\frac{1}{2}$, $7\frac{1}{2}$ und $11\frac{1}{2}$ Jahre ab Erteilung des Patents fällig. Hieron unabhängig ist die bei der Anmeldung zu entrichtende Gebühr. Es ist somit durchaus möglich, über einen Zeitraum von mehr als 2 Jahren nichts vom US-Kollegen zu hören, auch keine Aufforderung zur Gebührenzahlung zu erhalten.

1) Nach § 11 GeschmMG steht das Recht auf das Geschmacksmuster dem Entwerfer oder seinem Rechtsnachfolger zu. Ist ein Geschmacksmuster auf den Namen eines nicht nach § 11 GeschmMG Berechtigten eingetragen, kann der Berechtigte gemäß § 91 GeschmMG unbeschadet anderer Ansprüche die Übertragung des Geschmacksmusters oder die Einwilligung in dessen Fälschung verlangen.

Recht auf Lichtbilder
aus §§ 15, 12 UrhG

Pousset hat das Design des Kinderwagens entwickelt. Besonders Merkmal des Kinderwagens ist eine integrierte Querlenker-Achse mit Zusammenklappschutz des Wagens, wofür ein Patentschutz nachgesucht wurde. Pousset ist Entwerfer der dreidimensionalen Erscheinungsform des Kinderwagens, d.h., des Musters im § 1 Nr. 1 GeschmMG. Der Entwurf des Arbeitnehmers Pousset steht nach § 11 GeschmMG der Arbeitgeberin Pousset GmbH zu.

Firma R ist nicht Entwerferin des Markes und auch nicht Rechtsnachfolgerin von Pousset, also nicht nach § 7 GeschmHG ein Geschmacksmusteranmeldung berechtigt. Pousset hat einen Vindikationsanspruch aus § 9 I GeschmHG.

Nach § 9 II GeschmHG können Ansprüche nach § 9 I GeschmHG nur innerhalb einer Ausschussfrist von drei Jahren ab Bekanntmachung der GeschmH durch Klage geltend gemacht werden, es sei denn der Rechtsinhaber war bei der Anmeldung nicht bösgläubig. Das am 01.03.2006 angemeldete GeschmH ist frühestens am gleichen Tag bekannt in § 20 GeschmHG gemacht worden. Die Dreijahresfrist endet gemäß §§ 187, 188 BGB frühestens am 01.03.2009, ist also noch nicht abgelaufen.

Darüber hinaus war Firma R bei der Anmeldung bösgläubig (*in mala fide*), was sich durch die Anmeldung eines im Rahmen einer langjährigen Kooperation mit der Pousset GmbH bekannten Kindersessels unter Verwendung von 8 Prospekt- und Websitebildern der Pousset GmbH zeigt.

Der Pousset GmbH hat aus § 9 I GeschmHG iVm § 7 GeschmHG einen Anspruch auf Übertragung oder Löschung des Geschmacksmerkes. Der Anspruch ist durch Klage geltend zu machen, für die nach § 52 GeschmHG die Landgerichte zuständig sind.

Einschub: Rechtsbeständigkeit des Geschmacksmusters
 Nach § 2 I GeschmMG wird als Geschmacksmuster ein
 Muster geschützt, das neu ist und Eigenart hat.
 Ein Muster gilt nach § 2 II GeschmMG als neu, wenn
 vor dem Anmeldetag kein identisches Muster offen-
 bart worden ist. Das in Rede stehende Geschmack-
 muster wurde am 01.03.2006 angemeldet. Eine
 Präsentation durch die Pousset GmbH in Zusammenarbeit
 mit dem französischen Kooperationspartner erfolgt
 auf der Frankfurter Messe „Ambiente 2006“ im
 Zeitraum 10.-14.02.2006 und auf dem Pariser
 „Salon des Inventions“ im Zeitraum 02.-04.03.2006.
 Am 04.03.2006 erfolgt eine Präsentation in der
 örtlichen Presse. Die Ausstellung auf den Trade-
 messen ist eine Offenbarung iSv § 5 GeschmMG.
 Nach § 6 GeschmMG bleibt eine Offenbarung bei
 Anwendung des § 2 II, III GeschmMG unberücksichtigt,
 wenn sie innerhalb von 12 Monaten vor
 dem Anmeldetag des Geschmacksmusters erfolgt und
 auf dessen Entwurf oder seiner Rechtsnachfolge
 zurückgeht. Das Geschmacksmuster ist aufgrund der
 Neuheitschonfrist gemäß § 6 iVm § 2 GeschmMG von
 Eigenart kaum anzusetzen.
 Das auf die Pousset GmbH übertragene Geschmack-
 muster wäre ~~nicht~~ iSv § 2 I GeschmMG rechtsbeständig.
 Das Geschmacksmuster ist nicht wichtig iSv § 33 I
 GeschmMG, sofern es auf Pousset GmbH übertragen wird.

Nichtigkeitsklage iSv § 33 GeschmMG, da Geschmacksmuster
 der Firma Z nicht neu

Das Geschwademuster gewährt aus § 38 GeschmHG seinem Rechtsinhaber das ausschließliche Recht, es zu benutzen und Dritten zu verbieten, es ohne seine Zustimmung zu benutzen. Nach § 41 I GeschmHG können Rechte nach § 38 GeschmHG gegenüber einem Dritten, der vor dem Anmeldetag im Inland ein identisches Muster, das unabhängig von einem eingetragenen Geschwademuster entwickelt wurde, auf gleiche Weise in Benutzung genommen hat, nicht geltend gemacht werden. Das von Pouyet entwickelte Muster entspricht dem angemeldeten. Pouyet hat kein Vorbenutzungsrecht aus § 41 I GeschmHG.

Pouyet könnte mit einem Antrag auf Erläss einer erzwungenen Verfügung iSv §§ 935, 930 ZPO die Sequestrierung des Geschwademusterbestandes beantragen. Der Verfügungsanspruch ist der Vindikationsanspruch aus § 931 BGB, der Verfügungsgrund ergibt sich aus der Eilbedürftigkeit hinsichtlich der eigenen Aktivitäten auf dem Markt und dem Auftragsbestand.

Nicht eingetragenes Gewerkschaftsgeschäftsmuster nach Art. 11 GGsmV
 → Abwehr gemäß Art. 19 II GGsmV

2) Im Dezember 2005 ist eine Geheimhaltungsvereinbarung zwischen der Posset GmbH und der Firma R zustande gekommen. Die von einem Mitarbeiter der Patentabteilung unterzeichnete Vereinbarung ist für Firma R bindend, da eine wesentliche Vertretungsmacht i.S.v. § 164 BGB vorlag. Nach § 157 BGB sind Verträge so auszulegen, wie Text und Glaube mit Rücksicht auf die Verkehrssitte es erfordern. Zunächst lässt sich aus der Forderung, den Kundenwagen nicht verkaufen zu wollen, anders ausgedrückt nicht am Markt mit diesem Produkt tätig zu werden, nicht ohne Weiteres die Forderung ableiten, keinerlei gewerbliche Schutzrechte mit Spannung anzumelden. Dies ergibt sich aus der Geheimhaltungsvereinbarung und dem Vertrauensverhältnis aufgrund enger Zusammenarbeit. Die Geheimhaltungsvereinbarung ist für die Posset keine Geschäftsleitung bindend.

§ 242 BGB ←

3) Der Design-Kundenwagen weist Überleben-Merkmale auf, die durch ein mit Wirkung für DE, FR, ES, GB, DK, NL erteiltes europäisches Patent und ein US-Patent der Posset GmbH geschützt sind. Nach § 139 I PatG kann, wie entgegen den §§ 9-13 PatG eine patentierte Erfindung besteht, von Verletzungen auf Unterlassung in Anspruch genommen werden. Nach § 9 PatG ist es jedem Dritten verboten, ohne Zustimmung des Patentinhabers ein Erzeugnis, das Gegenstand des Patents ist, zu den

Verkehr zu bringen. Darüber hinaus kann eine Beschlagnahme durch die Zollbehörden gemäß § 142a ZollG beantragt werden.

Die einjährige Neuheitsdauerfrist endet am 10.02.2007, weshalb eine Anmeldung als Gemeinschaftsgeschmacksmuster am 05.06.2007 ausscheidet. Auch die für GeschmK 6 Monate betragende Prioritätsfrist ist am 01.09.2006 bereits abgelaufen. - S. 4

4) Neben den Vorschriften des PatG und ^{Punkte} GeschmackG (Bestellz) ein Untelassungsanspruch aus § 81 UWG bestehen. Das setzt eine nach § 3 oder § 7 UWG unzulässige geschäftliche Handlung seitens Firma R voraus. Nach § 31 UWG sind unlautere geschäftliche Handlungen unzulässig, wenn sie geeignet sind, die Interessen von Mitbewerbern, Spätkäufern zu beeinträchtigen. Gemäß § 4 Nr. 3 UWG handelt unlauter insbesondere, was Waren oder Dienstleistungen anbietet, die eine Nachahmung der Waren eines Mitbewerbers sind, wobei ^{eine von} drei Kriterien, vermeidbare Herkunfts-täuschung, Ausnutzung oder Beeinträchtigung der Wertschätzung der nachgeahmten Waren und unredliche Erlangung der zur Nachahmung erforderlichen Kenntnisse, gegeben sein ~~haben~~ ^{muss}. Firma R hat die Kenntnisse über den Bau des Kundenwagens von seiner Kooperationspartnerin Rosset GmbH erhalten und in unredlicher Weise

17/06

durch Bruch eines Geheimhaltungsvertrages verletzt.
Die Unterschätzung der mit einem Designpreis
ausgezeichneten Produkte wird zwangsläufig
ausgeübt. Die Nachahmung der Bücher erfolgt
durch die slavische Nachahmung des Original-
produkts, welches wettbewerbsrechtliche Eigenart aufgrund
besondere Gestaltungsmerkmale aufweist.

Es besteht ein Unterlassungsauspruch aus § 4 iVm
§ 3, 4 Nr. 9 UWG. Schadensersatz aus § 9 UWG wegen
Verschulden (Vorsatz)

5) Eine Möglichkeit besteht in der Anmeldung
eines „design models“ in den USA sowie der
Überprüfung etwaiger wettbewerbsrechtlicher Ansprüche
und Sanktionen.

Teil 2

1) Ein Einspruch der Smart GmbH & Co. KG hätte Aussicht auf Erfolg, wenn er zulässig und begründet wäre.

Zulässigkeit des Einspruchs

Gemäß § 59 I PatG kann innerhalb von drei Monaten nach der Veröffentlichung der Erteilung jeder gegen das Patent Einspruch erheben. Die Smart GmbH & Co.

KG ist weder Patentinhaberin noch deren Rechtsnachfolgerin oder Stellschmann, also zur Erhebung

des ob Popolarechtsbehelf ausgestalteten Einspruchs

berechtigt. Der Einspruch gegen das Patent ist

statthaft. Die Veröffentlichung des Hinweis auf

die Erteilung erfolgte etwa vor 2 Monaten, d.h. die

dreimonatige Einspruchsfrist ist noch nicht

abgelaufen. Der Einspruch ist auf einen in § 21 PatG

(Substantiierung) normierten Wadaufgrund zu stützen

und mit einer \rightarrow Einspruchsbegründung zu

versehen. In Betracht kommt ein Widerruf wegen

mangelnder Patentfähigkeit in § 21 I Nr. 1 PatG.

Darüber ist ^{auch} eine widerrückliche Erteilung in

§ 21 I Nr. 3 PatG. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass

nur die vermeintlich Valente erhebungsberechtigt

ist. Die Erfüllung der übrigen Zulässigkeitsvoraus-

setzungen, wie die Wahrung der Schriftform d. § 126

BGB, und die ordnungsgemäße Zahlung der Em-

spruchsgebühren gemäß §§ 51, 61 PatkStG unterstellt,

ist der Einspruch zulässig und wirksam erhoben.

Begründetheit des Einspruchs

Der Einspruch ist begründet, wenn der Widerspruchsgrund nach § 21 I Nr. 1 oder 3 PatG vorliegt.

Nach § 1 I PatG werden Patente für Erfindungen auf allen Gebieten der Technik erteilt, sofern sie neu sind, auf einer erfindungsmäßigen Tätigkeit beruhen und gewerblich anwendbar sind. Gemäß § 3 I PatG gilt eine Erfindung als neu, wenn sie nicht zum Stand der Technik gehört. Der Stand der Technik umfasst alle Kenntnisse, die vor dem für die Anmeldung maßgeblichen Tag durch schriftliche oder mündliche Beschreibung oder in sonstiger Weise der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden sind.

DE-3

Das Patent ist am 01.09.2003 angemeldet worden. Dem Anmelder kann gemäß § 4 I PatG nach einem Staatsvertrag die Priorität einer früheren ausländischen Anmeldung derselben Erfindung in Anspruch nehmen. Dem Anmelder steht aus Art 4 A I, C I PVÜ ein 12-monatiges Prioritätsrecht für Patente zu. Die Prioritätsfrist der am 10.09.2002 angemeldeten DE-1 endet nach §§ 187, 188 BGB am 10.09.2003, die Prioritätsfrist der DE-2 am 01.04.2004. Das Prioritätsrechte sind am 01.09.2003 rechtzeitig in Anspruch genommen worden. Das Prioritätsrecht steht gemäß Art 4 A I PVÜ dem Anmelder oder seinem Rechtsnachfolger zu. Die prioritätsbegründenden Patentanmeldungen DE-1 und DE-2 sind von der

Penta GmbH getätigt worden. Mit Verkauf der Penta GmbH im Jahr 2003 sind die Prioritätsrechte auf die Hexa GmbH übergegangen. Die Prioritäten sind ^{von der Hexa GmbH} wirksam in Anspruch genommen worden.

Da DE-3 kommt hinsichtlich des Gegenstands der DE-1, ein Verfahren mit den Schritten a, b zur Herstellung eines Stoffgemisches A+B, die Priorität 10.09.2002 zu. Ein davoriges Verfahren wird von der DE-3 nicht beansprucht, weshalb die DE-1 Stand der Technik iSv § 3 IS. 2 PatG ist.

Da DE-3 kommt hinsichtlich des Gegenstands der DE-2, ein Verfahren mit den Schritten a, b, c, d', e', zur Herstellung eines Stoffgemisches A+B+C, die Priorität 01.04.2003 zu. Die DE-3 stellt die gleiche Erfindung als Verfahren 1 unter Schutz. Da DE-2 kommt für Verfahren 2 als Zeitrang der Anmeldetag 01.09.2003, für Verfahren 1 der Prioritätstag 01.04.2003 zu.

Verfahren 1 (Priorität der DE-2) ist neu gegenüber der DE-1, sollte diese vor dem 01.04.2003 veröffentlicht worden und StGT gemäß § 3 II PatG sein. Verfahren 2 (keine Priorität) ist ebenfalls neu gegenüber der DE-1.

Verfahren 1 ist gegenüber dem Verfahren, welches die Smart GmbH & Co. KG seit 1980 nutzt und welches

in einer am 21.08.2002 fertig gestellten Diplomarbeit beschrieben ist, ^{nicht} neu, da das Verfahren ^{zu} anstelle der Verfahrensschritte d, e die Verfahrensschritte d', e' als Unterscheid aufweist, was auch in der DA beschrieben ist.

Für die Bewertung, ob das Verfahren bzw. die Diplomarbeit das Verfahren 2 nichtschädlich vorwegnimmt, ist entscheidend, ob die Kenntnisse der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden ist. Die „Supravox 100“ ist seit 1980 nach dem Verfahren 2 hergestellt worden. Die Herstellung erfolgte im Betrieb der Smart GmbH & Co. KG, und es kann davon ausgegangen werden, dass die betriebsinternen Kenntnisse nicht an die Öffentlichkeit gelangt sind. Dem fertigen Produkt konnte die Herstellungsweise nicht entnommen werden. Fraglich ist, ob die Öffentlichkeit die Möglichkeit hatte, die am 21.08.2002 fertig gestellte Diplomarbeit zur Kenntnis zu nehmen. Dies ist zu bejahen, wenn ein Exemplar der Diplomarbeit in einer Bibliothek öffentlich zugänglich geworden ist. Ein Präsenzexemplar in der Universitätsbibliothek kann als vorhanden unterstellt werden, die Diplomarbeit ist ab Herbst 2002 Stand der Technik iSv § 31 PatG.

Verfahren 2 ist gegenüber der Diplomarbeit nicht neu.

Es stellt sich nun die Frage, ob Verfahren 1 gegenüber der Diplomarbeit auf einer erfinderschen Tätigkeit beruht, zumal sich die Gegenstände der DA und der DE-3 um abweichende Verfahrensschritte d', e' gegenüber d, e unterscheiden. Eine Erfindung gilt nach § 4 PatG auf einer erfinderschen Tätigkeit beruht, wenn sie sich für den Fachmann nicht in naheliegender Weise aus dem Stand ergibt. Es wird kein Stand angeführt, der dem Fachmann eine Anregung gegeben hätte, bei dem bekannten Verfahren die Schritte d und e abzuändern. Es fehlt ein Vortrag, der dies unter Berücksichtigung des Fachwissens des Fachmanns, als Ergebnis zulässt. Weiter ist zu berücksichtigen, dass die DA Abwandlungen des Verfahrens umfasst. Verfahren 2 ist gegenüber dem Stand ^{nicht} neu und ^{nicht} erfinderschen.

Der Widerspruchgrund der § 21 I Nr. 1 PatG liegt vor.
Der Einspruch ist begründet.

Weiter wird geprüft, ob eine widersprechliche Entnahme des § 21 I Nr. 3 PatG vorliegt. Dies liegt vor, wenn die Hera GmbH das Verfahren ² un- berechnungsweise zum Patent angemeldet hat. Nach § 6 PatG hat das Recht auf das Patent der Erfinder oder sein Rechtsnachfolger. Erfindungen von Arbeitnehmern unterliegen einer Meldepflicht aus § 5 Abs 2 mit der Inanspruchnahme gegen gemäß § 7 I Abs 2 ^{sehen}

alle Rechte an der Dienstfindung auf den Arbeitgeber über. Die Erfindung ist von Herrn Schumig, einem Arbeitnehmer der Patentanwälte, getätigt worden. Fraglich ist, ob diese Dienstfindung im Arbeitsverhältnis mit der Hexa GmbH oder während des Arbeitsverhältnisses mit der Smart GmbH & Co. KG getätigt worden ist. Schumig ist Ende 2002 nach mehr als 12 Jahren Betriebszugehörigkeit bei der Firma Smart ausgeschieden, das Schutzpatent wurde 3 Monate später angemeldet. Es ist nicht auszuschließen, dass Schumig das Verfahren 1, welches bereits am 01.04.2003 auf seinen neuen Arbeitgeber angemeldet wurde, noch bei der Firma Smart entwickelt und nicht gemeldet hat. Es liegt eine widerrechtliche Entnahme vor.

2) Die am 01.03.2006 in Englisch beim DPMA eingewichene Notanmeldung DE-X gilt nach § 33 II S. 2 PatG als nicht erfolgt, wenn nicht innerhalb ~~von~~ von 3 Monaten nach Einreichung der Anmeldung eine deutsche Übersetzung nachgewiesen wird. Wird innerhalb dieser Frist nicht die Anmeldegebühr entrichtet, gilt die Anmeldung nach § 6 II PatKostG als zurückgenommen.

Die am 15.03.2006 und im September 2006 offengelegte DE-X1 stellt die DE-X nicht als neuheitsschädliche StGT iSv. § 3 II PatG entgegen.

Internationale Anmeldungen können nach Art. III § 1 II IntPatÜG in deutscher Sprache beim DPMA eingewicht werden. Eine Anmeldung in Englisch ist nicht möglich.

Die Prioritätsfristen für Patente sind auf 12 Monate begrenzt und hier allesamt abgelaufen.

⇒ Art. 9 I PCT, Regel 18.3 AwpOPCT

3) - Regionalisierung in Europa

- nationaler Weg in Italien nicht möglich

15/16

4) - Zulässigkeit eines Einspruchs nach § 59 PatG
unproblematisch

- Prospekt ist StGT gemäß § 3 PatG

- nicht neuheitsschädlich, jedoch patentbindend
bezüglich erfinderischer Tätigkeit

→ BGH, Schenkatalog²

Zu Teil II Nr. 1)

- Patentverletzung?
 wortsinnmäßige Verletzung von Verfahren 2
 äquivalente Verletzung von Verfahren 1
 jedoch Vorbenutzungsrecht aus § 12 PatG
- prioritätsbegünstigende Patentanmeldungen DE-1 und DE-2 gelten gemäß Art. III § 4 III IntPatÜG als zurückgenommen → können nicht mehr zum Patent führen
- Anfrage wegen Treiblizenz (kostenloses Mitbenutzungsrecht) → Sperrwirkung gegen Dritte
- Hinterlegung von Schutzschriften
- nach Ablauf Einspruchsfrist: Nichtigkeitsklage iSd § 81 PatG
- Vindikationsklage nach § 8 PatG