



Teil I

Zunächst soll die angekündigte Einfuhr der Druckzylinder nach Deutschland diskutiert werden. Es wird davon ausgegangen, dass diese das Basispatent der TreuDruck GmbH im Sinne von § 9 Nr. 1 PatG unmittelbar verletzen.

Gemäß Sachverhalt werden die Druckzylinder nicht von der Huddel GmbH gefertigt, sondern vielmehr als Sonderanfertigung direkt von Global Print in USA hergestellt und erst kurz vor Messebeginn eingeflogen. Im vorliegenden Fall könnte daher eine Grenzbeschlagnahme in Betracht kommen. Angesichts der Einfuhr aus einem Drittstaat in die EU ist die Richtlinie EG Nr. 1383/2003 (RL) anzuwenden. Nach Art. 5 (1) der RL muss die Huddel GmbH bei der zuständigen Zolldienststelle in Deutschland einen Antrag auf Tätigwerden stellen. Dieser muss nach Art. 5 (5) der RL unter anderem Angaben enthalten, die es den Zollbehörden ermöglichen, die Waren leicht zu erkennen. Wird dem Antrag stattgegeben, so setzt die Zollstelle gemäß Art. 9 (1) RL die Überlassung der Druckzylinder an Global Print Deutschland aus oder hält diese zurück. Die TreuDruck GmbH als Patentinhaberin wird hiervon nach § 142 b (1) PatG unterrichtet, wobei diese nach Art. 11 (1) RL i.V.m. § 142 b (2) PatG die Vernichtung der Druckzylinder im vereinfachten Verfahren beantragen kann.

Des Weiteren könnte der Erlass einer einstweiligen Verfügung gegen die geplante Messepräsentation der Druckzylinder seitens Global Print Deutschland beantragt werden. Als Verfügungsgrund könnte die angesichts der bereits in 2 Wochen stattfindenden Messe bestehende Dringlichkeit des Unterlassungsbegehrens vorgebracht werden. Eine Verfügungsanspruch könnte sich hierbei aus einer drohenden Erstbegehungsgefahr im Sinne von § 139 (1) PatG ergeben. Dies ist jedoch nach ständiger Rechtsprechung im Falle der bloßen Ausstellung patent- oder markenverletzender Waren zu verneinen. Der Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung wird daher voraussichtlich keinen Erfolg haben.

In der in dem Messeprospekt und der Pressemitteilung enthaltenen Behauptung, Global Print Co. habe mit der Huddel GmbH einen exklusiven Lizenzvertrag abgeschlossen, könnte jedoch eine unzulässige Berühmung im Sinne von § 5 Nr. 3 UWG liegen. Demgemäß handelt unlauter, wer eine irreführende geschäftliche Handlung vornimmt. Dies ist unter anderem dann der Fall, wenn diese unwahre Angaben über Rechte des Unternehmen einschließlich Rechte des geistigen Eigentums enthält. So ist die in dem Prospekt getroffene Behauptung unwahr, ein exklusiver Lizenzvertrag sei über die patentierte MegaPrint-Technologie der Firma Huddel abgeschlossen worden, denn zum einen bezieht sich der Lizenzvertrag tat-

sächlich auf eine unveröffentlichte Patentanmeldung und nicht auf ein erteiltes Patent und zum anderen dürfte der verwendete Begriff der exklusiven Lizenz dahingehend irreführend sein, als unklar ist, ob es sich um eine ausschließliche Lizenz im Sinne von § 15 (2) PatG handelt. Im Ergebnis dürfte die TreuDruck GmbH daher angesichts der drohenden Zuwiderhandlung sowie der bereits veröffentlichten Pressemitteilung auf der Homepage der Global Print Deutschland einen Anspruch auf Unterlassung der wettbewerbswidrigen Behauptungen aus § 8 (1) UWG i.V.m. § 3 (1) UWG gegen die Global Print Deutschland erworben haben.

Schließlich ist der von der TreuDruck GmbH gegen die Wortmarke MegaPrint eingelegte Widerspruch zu prüfen. Zunächst ist festzustellen, dass § 123 PatG nicht in Markenangelegenheiten anwendbar ist. Als insofern einschlägige Regelung ist § 91 MarkenG in Fragen der Wiedereinsetzung heranzuziehen. Angesichts des Umstands, dass keine Fristversäumung vorliegt, denn die zur Glaubhaftmachung abgegebene eidesstattliche Versicherung wurde wirksam im Sinne von § 11 (1) DPMaV per Telefax innerhalb der gesetzten Frist zur Beantwortung des Bescheids der Markenstelle eingereicht, ist die Möglichkeit einer Wiedereinsetzung nach § 91 MarkenG jedoch nicht gegeben.

Alternativ könnte jedoch entweder Erinnerung nach § 64 (1) oder aber Beschwerde nach § 66 (1) MarkenG jeweils innerhalb eines Monats nach Zustellung des Zurückweisungsbeschlusses der Markenstelle, also vorliegend bis zum 15.02.2012 eingelegt werden. Diese könnte auf die unrichtige Beurteilung der Glaubhaftmachung der TreuDruck GmbH gestützt werden.

So kann gemäß § 294 (1) ZPO die Glaubhaftmachung durch Abgabe einer eidesstattlichen Versicherung erfolgen. Die Glaubhaftmachung hat nach § 43 (1) MarkenG entgegen der Auffassung der Markenstelle der Widersprechende und damit die TreuDruck GmbH glaubhaft zu machen. Diese hat im vorliegenden Fall wirksam durch ihren Prokuristen im Sinne von § 49 (1) HGB gehandelt. Auch ist angesichts der in der eidesstattlichen Versicherung angegebenen hohen Umsatzzahlen von einer intensiven Benutzung der Widerspruchsmarke EgaPrint zumindest für die Waren „Bauteile von Druckmaschinen“ auszugehen. Auch haben sich alle Lizenznehmer dazu verpflichtet, die Widerspruchsmarke seitlich auf den Druckzylindern gut lesbar anzubringen. Damit besteht aufgrund der erheblichen schriftbildlichen und klanglichen Ähnlichkeit der Markenzeichen EgaPrint und MegaPrint sowie der Identität der Waren „Druckzylinder“ mit den Waren „Bauteilen von Druckmaschinen“ ein Lösungsanspruch nach § 9 (2) Nr. 2 MarkenG. Insofern wäre einer von der TreuDruck GmbH eingelegten Erinnerung bzw. Beschwerde stattzugeben.

Teil II

Die Beschwerde von A und D bzw. von C wird dann erfolgreich sein, wenn diese zulässig und begründet ist.

1) Beschwerde von A und D

Zunächst soll die Zulässigkeit der Beschwerde von A und D geprüft werden. Gemäß § 73 (1) PatG findet die Beschwerde gegen die Beschlüsse der Patentabteilungen statt. Insofern ist die Beschwerde von A und D gegen den Beschluss der Patentabteilung, die auf widerrechtliche Entnahme gestützte Einspruch sei nicht zulässig, statthaft. Auch sind die Frist- und Formerfordernisse des § 73 (2) PatG offensichtlich erfüllt. Im vorliegenden Fall wurde die Beschwerde bereits vor Zustellung des Beschlusses eingereicht, jedoch nach dessen Wirksamwerden durch Verkündung in der mündlichen Verhandlung, sodass eine Beschwerde von A und D vorlag. Auch wurde die für A und D als gemeinsame Beschwerdeführer erforderliche Beschwerdegebühr in zweifacher Höhe innerhalb der Beschwerdefrist gezahlt, wobei A den Einspruchsschriftsatz für sich und als Geschäftsführer handelnd für D im Sinne von § 35 (1) GmbHG unterschrieben hat. Damit ist die Beschwerde von A und D zulässig.

Des Weiteren ist die Begründetheit der Beschwerde von A und D zu prüfen. Die Beschwerde ist dann begründet, wenn der Einspruch von A und D gegen das Patent zulässig und begründet ist.

Problematisch ist der Umstand, dass D als Mitinhaberin nicht Einsprechende gegen das eigene Patent sein kann. Insofern liegt kein zulässiger Einspruch seitens D vor. Auch kann gemäß § 59 (1) PatG im Falle der widerrechtlichen Entnahme nur der Verletzte Einspruch erheben. Dies ist vorliegend D als Rechtsnachfolgerin von A und B, nicht jedoch A in seiner Eigenschaft als Erfinder (Rechtsvorgänger). A und D bilden zudem als gemeinsam Einsprechende notwendige Streitgenossen im Sinne von § 62 ZPO. Damit kann eine Entscheidung beiden gegenüber nur einheitlich festgestellt werden. Im Ergebnis ist daher der Einspruch von A und D insgesamt als unzulässig zurückzuweisen.

Hilfsweise soll von der Zulässigkeit des Einspruchs von A und D ausgegangen werden. Somit ist weiterhin dessen Begründetheit zu prüfen.

A und D haben als Einspruchsgrund die widerrechtliche Entnahme der Erfindung nach § 21 (2) Nr. 3 geltend gemacht. Eine widerrechtliche Entnahme liegt dann vor, wenn das Patent von einem Nichtberechtigten angemeldet wurde. Nichtberechtigt ist, wer nicht Erfinder oder dessen Rechtsnachfolger ist. Da C weder Miterfinder noch Rechtsnachfolger ist (Rechtsnach-

folger ist im vorliegenden Fall D), ist dieser ohne Berechtigung zum Mitanmelder geworden. Insofern sind die Voraussetzungen für eine widerrechtliche Entnahme der Erfindung durch C erfüllt.

Im vorliegenden Fall wurde die Erfindung jedoch möglicherweise bereits vor Einreichung der Patentanmeldung freier Stand der Technik. Eine widerrechtliche Entnahme käme in diesem Fall nicht in Frage. Die Diplomarbeit, in der der erfindungsgemäße Gegenstand beschrieben ist, ist im August 2004 sowohl als ausgedrucktes Exemplar in die Universitätsbibliothek gelangt und war dort spätestens ab Ende September 2004 öffentlich entleihbar, als auch ab der gleichen Zeit im Internet abrufbar. Da die Patentanmeldung erst Mitte November 2004 beim DPMA eingereicht wurde, wird deren Gegenstand durch die Veröffentlichung der Diplomarbeit neuheitsschädlich vorweggenommen, sodass eine widerrechtliche Entnahme zu verneinen ist.

Im Ergebnis ist die Beschwerde von A und D daher unbegründet.

2) Beschwerde von C

Zunächst soll die Zulässigkeit der Beschwerde von C geprüft werden. Diese wurde gegen den Beschluss der Patentabteilung auf Widerruf des Patents eingelegt. Insofern ist diese nach § 73 (1) PatG statthaft. Die Beschwerdefrist des § 73 (2) PatG endete im vorliegenden Fall aufgrund des dazwischenliegenden Wochenendes am 22.02.2010, sodass diese fristgerecht eingereicht wurde. Auch wurde die erforderliche Beschwerdegebühr in einfacher Höhe innerhalb der Beschwerdefrist gezahlt. Die Beschwerde von C ist daher zulässig.

Des Weiteren ist die Begründetheit der Beschwerde von C zu prüfen. Diese ist dann begründet, wenn der Einspruch seitens A und D bzw. B als unzulässig oder unbegründet zurückzuweisen ist.

Wie bereits festgestellt wurde, ist der von A und D erhobene Einspruch unzulässig. Damit bleibt die Zulässigkeit des von B eingelegten Einspruchs zu prüfen. B hat die Rechte an und aus dem Patent an D verkauft, wobei vereinbart wurde, dass B zukünftig nichts gegen den Rechtsbestand der Anmeldung oder des Patents unternehmen wird. Angesichts des dennoch eingelegten Einspruchs hat B gegen seine insofern bestehende Nichtangriffsverpflichtung verstoßen. Der Einspruch ist daher – soweit dieser Einwand seitens C vorgebracht wird – als unzulässig zurückzuweisen.

Hilfsweise soll auch hier von der Zulässigkeit der Einsprüche von A und D als auch von B angenommen werden.

Im vorliegenden Fall stützt B sein Vorbringen auf den Einspruchsgrund der unzulässigen Änderung der Anmeldung nach § 21 (2) Nr. 4 PatG. Dieser wurde jedoch durch C aufgrund der Einreichung des neuen Patentanspruchs 1 ausgeräumt. Etwas anderes könnte sich jedoch angesichts des neuen Einspruchsgrunds der mangelnden Patentfähigkeit nach § 21 (2) Nr. 1 PatG ergeben haben.

Grundsätzlich ist die Einführung eines neuen Einspruchsgrundes ohne Zustimmung des Patentinhabers im Beschwerdeverfahren nicht möglich. Dies gilt jedoch nicht im Falle der Einreichung weiterer Änderungen. In einem solchen Fall hat die Beschwerdekammer eine vollständige Prüfung dahingehend vorzunehmen, ob die Erfordernisse des Patentgesetzes erfüllt sind, und zwar ohne Beschränkung auf die gesetzlichen Widerrufsgründe des § 21 (2) PatG. Insofern ist das Vorbringen des B begründet und das Patent mangels Neuheit zu widerrufen.

Tenor: Das Patent ist in vollem Umfang zu widerrufen. Die Beschwerden zu 1) und 2) sind zurückzuweisen.