



Teil 1

T (TreuDruck) könnte einen Anspruch gegen G (GlobalPrint Deutschland) auf Unterlassung der Werbung mit dem Prospekt aus §§ 8 (1), 3 (1), 5 (1) S. 2 1. HS, 5 (1) 2. HS Nr. 3 UWG haben.

Dazu müsste der Vertrieb des Prospekts eine unzulässige geschäftliche Handlung sein. Der Vertrieb dient der Förderung des Absatzes von G und ist daher eine geschäftliche Handlung im Sinne von § 2 (1) UWG. Eine solche Handlung könnte nach § 3 (1) UWG unzulässig sein, wenn sie unlauter und zugleich geeignet ist, die Interessen von T spürbar zu beeinträchtigen. Der Prospekt hat das Potential, T Kunden streitig zu machen und die Technologie von T in der Öffentlichkeit als Technologie von G darzustellen. Sein Vertrieb ist daher geeignet, die Interessen von T spürbar zu beeinträchtigen.

Der Vertrieb des Prospekts könnte nach § 5 (1) S. 2 1. HS UWG irreführend sein. Dazu müsste er eine unwahre Angabe enthalten. Hierfür kommen in Frage:

- die Angabe, dass ein Lizenzvertrag abgeschlossen wurde;
- die Behauptung, die Technologie sei patentiert;
- die Berühmung mit der Marke MegaPrint;
- die Behauptung, es sei eine Technologie der Fa. Huddel.

Ein Lizenzvertrag wurde abgeschlossen. Die Marke wurde eingetragen. Die Technologie wurde, wenn auch für T, patentiert. Inwieweit die Technologie T oder Huddel zuzurechnen ist, ist streitig – auf die Patentanmeldung von Huddel kann sehr wohl ein abhängiges Patent erteilt werden –, so dass die diesbezügliche Behauptung nicht prima facie als Lüge qualifiziert werden kann. Damit enthält der Prospekt keine unwahre Angabe im Sinne von § 5 (1) S. 2 1. HS UWG.

Der Vertrieb des Prospekts könnte nach § 5 (1) S. 2 2. HS Nr. 3 UWG irreführend sein. Das wäre der Fall, wenn er eine zur Täuschung geeignete Angabe über ein Recht von G enthält. G erweckt den Anschein, kraft des Lizenzvertrages ausschließlich zur Benutzung der Technologie berechtigt zu sein. Tatsächlich hat der Lizenzgeber Huddel noch kein Verbotungsrecht, sondern lediglich für ab Offenlegung erfolgte Benutzung seines Anmeldegegenstands einen Entschädigungsanspruch nach § 33 (1) PatG. Also ist G nicht ausschließlich zur Benutzung der Technologie berechtigt. Die Angabe ist insoweit täuschend und somit irreführend.

NACHTRAG: Die Behauptung, der Lizenzvertrag sein mit dem US-Mutterkonzern abgeschlossen, ist ausweislich des Telefaxes von PA Drucker nicht richtig und daher unwahr (Lizenznehmer ist nur G in Deutschland). Somit ist der Vertrieb des Prospekts auch wegen § 5 (1) S. 2 1. HS irreführend und damit unlauter.

T hat somit einen Anspruch gegen G auf Unterlassung des Vertriebs des Prospekts. Dieser Anspruch besteht nach § 8 (1) S. 2 UWG bereits zum jetzigen Zeitpunkt, zu dem der Vertrieb lediglich droht.

T könnte gegen H (Huddel) wegen der Pressemitteilung einen Anspruch auf Unterlassung und Schadensersatz aus §§ 8 (1), 3 (1), 5 (1) S. 2 1. HS, 5 (1) S. 2 2. HS Nr. 3 UWG haben. Diese dient der Förderung des Absatzes von H und ist daher eine geschäftliche Handlung des H. Wie bereits herausgearbeitet, ist der Inhalt der Pressemitteilung irreführend. Damit ist sie unlauter und schließlich unzulässig. Damit ist ein Unterlassungs- und Schadensersatzanspruch gegeben. Zusätzlich kann das Gericht T nach § 12 (3) S. 1 UWG die Befugnis zusprechen, das Urteil öffentlich bekannt zu machen. Indem die irreführenden Behauptungen T öffentlich in das Licht gesetzt haben, dass er im Gegensatz zu G nicht berechtigt zur Nutzung der Technologie ist, ist ein berechtigtes Interesse an der Veröffentlichung gegeben.

Die Ansprüche gegen H verjähren nach § 11 UWG in 6 Monaten ab dem Zeitpunkt, zu dem T von der Handlung des H ohne grobe Fahrlässigkeit Kenntnis erlangen musste. Von T kann erwartet werden, dass er, was die einschlägige Fachpresse angeht, sein Ohr am Puls der Zeit hat. Damit kann das Datum der Pressemitteilung als der Zeitpunkt gewertet werden, zu dem T Kenntnis hätte erlangen müssen. Damit bleibt nicht mehr viel Zeit für die Geltendmachung dieser Ansprüche!

G ist nach § 12 (1) UWG vor Einleitung des gerichtlichen Verfahrens abzumahnern.

Für die Geltendmachung der UWG-Ansprüche gegen H und G sind nach § 13 (1) UWG die Landgerichte ausschließlich zuständig. Indem H bereits im ganzen Bundesgebiet auf die Marktgegenseite eingewirkt hat, hat er die Handlung überall begangen, so dass sich T das Landgericht nach § 14 (2) UWG aussuchen kann. G dagegen hat die Handlung noch nicht begangen, so dass er nur an seinem Geschäftssitz verklagt werden kann.

NACHTRAG: Die Berühmung mit einer noch nicht offengelegten Patentanmeldung ist gemäß Rechtsprechung per se unlauter.

T könnte einen Anspruch gegen G und H haben, es zu unterlassen, die von T patentierten Druckzylinder einzuführend und auf der Messe vorzustellen, aus §§ 139, 9 S. 2 Nr. 1 PatG.

Indem die Druckzylinder unter den Hauptanspruch fallen, sind sie nach § 14 S. 1 PatG Gegenstand des Patents. Damit ist es ohne Zustimmung von T untersagt, die Druckzylinder insbesondere anzubieten oder zu diesem Zweck einzuführen oder zu besitzen. Anbieten bedeutet, einem Dritten in Aussicht zu stellen, ihm die tatsächliche Verfügungsgewalt über die Druckzylinder zu verschaffen. Insbesondere erfüllt jede Handlung, die zur Abgabe von Angeboten auf den Erwerb der Zylinder führt, den Tatbestand des Anbietens. Die Vorstellung auf einer Messe hat nun gerade zum Ziel, Kaufinteressenten für die Zylinder zu werben. Damit erfüllt die Vorstellung auf der Messe den Tatbestand des Anbietens. Damit ist auch die Einfuhr

zu diesem Zweck nicht zulässig.

Damit ist der Unterlassungsanspruch gegeben. Er besteht nach § 139 (1) S: 2 PatG bereits zum jetzigen Zeitpunkt, zu dem die Handlung noch nicht vorgenommen ist, sondern lediglich droht.

T kann seine Ansprüche nach §§ 935 ff. ZPO im Wege der einstweiligen Verfügung sichern, wenn durch eine Veränderung des bestehenden Zustands die Verwirklichung seiner Rechte vereitelt oder wesentlich erschwert werden könnte (Verfügungsgrund). Ein solcher Verfügungsgrund könnte in der unmittelbar bevorstehenden Messe liegen. Die Wirkung der bevorstehenden Einwirkung auf das Fachpublikum mit dem Prospekt, der Vorstellung der physischen Druckzylinder und den zur Veröffentlichung anstehenden Märzausgabe der Fachzeitschriften ist durch ein späteres Hauptsacheverfahren nicht mehr rückgängig zu machen. T kann sich nicht einmal gezielt an die potentiellen Abnehmer wenden, die anonym die Zeitschriften kaufen bzw. die Messe besuchen und anschließend in alle Winde zerstreut sind. Damit ist die Eilbedürftigkeit für eine vorläufige Regelung, also ein Verfügungsgrund, gegeben.

T könnte darüber hinaus nach § 142 (1) S. 1 PatG bei der Zollbehörde die Beschlagnahme der Druckzylinder bei der Einfuhr aus den USA beantragen, um die Präsentation auf der Messe zu verhindern.

[Zur Markenfrage]

Die Nachholung der Glaubhaftmachung im Widerspruchsverfahren im Wege der Wiedereinsetzung (Rechtsgrundlage § 91 MarkenG, nicht § 123 PatG!) setzt voraus, dass T ohne Verschulden eine Frist versäumt hat, d.h. trotz Beachtung aller gebotenen Sorgfalt. Der Mangel an der eidesstattlichen Versicherung ist aber kein unvorhergesehenes Ereignis, sondern der Sphäre von T zuzurechnen. Ein solcher Antrag hätte daher keine Aussicht auf Erfolg.

T könnte dagegen Erinnerung (§ 64 MarkenG) oder Beschwerde (§ 66 MarkenG) gegen den Beschluss einlegen. Diese könnte damit begründet werden, dass die Begründung des Beschlusses fehlerhaft ist: während § 43 (1) S. 2 MarkenG lediglich die Glaubhaftmachung fordert, hat das DPMA die Zurückweisung mit mangelndem Nachweis begründet. Zudem ist nach § 294 ZPO die eidesstattliche Versicherung nur eines von mehreren Beweismitteln, so dass die Glaubhaftmachung nicht schon daran scheitern kann, dass die Versicherung einen Formmangel aufweist. Sie sinkt hierdurch lediglich zu einem schwächeren Beweismittel herab, das aber nicht von vornherein zur Glaubhaftmachung untauglich ist.

Im Beschwerdeverfahren vor dem BPatG würde nur der Tatsachenstoff der ersten Instanz anfallen (§ 82 (1) MarkenG i.V.m. § 529 ZPO). Weitere Beweismittel zur Glaubhaftmachung könnten daher zurückgewiesen werden. Sollte die Beschwerde

hieran scheitern, kann die Marke nach §§ 51 (1), 55 (1) MarkenG – unbefristet – nichtig geklagt werden vor den ordentlichen Gerichten.

Teil 2

Beschwerden des A und D:

Das BpatG könnte den angefochtenen Beschluss aufheben und das Patent wegen widerrechtlicher Entnahme widerrufen. Dazu müsste mindestens eine der Beschwerden von A oder D zulässig und begründet sein.

Der Zulässigkeit könnte die Einlegung vor Zustellung des Beschlusses im Wege stehen. Der Beschluss ist jedoch bereits dann nicht mehr abänderbar, wenn er den inneren Geschäftsbereich der Patentabteilung verlassen hat, etwa durch Abgabe zur Poststelle. Indem die Einlegung der Beschwerde nun deutlich näher an der Zustellung als an der Verkündung des Beschlusses liegt, ist davon auszugehen, dass sie auf einen bereits in endgültiger Form vorliegenden existenten Beschluss trifft. Also ist die Beschwerde nicht mangels eines Beschlusses, gegen den sie gerichtet ist, unstatthaft.

Indem das Patent in der ersten Instanz widerrufen wurde, könnte es A und D an einer Beschwerde mangeln mit der Folge, dass die Beschwerde unzulässig wäre. Der von A und D angestrebte Widerruf wegen widerrechtlicher Entnahme umfasst jedoch wegen § 58 (4) PatG gegenüber dem ausgesprochenen Widerruf wegen unzulässiger Erweiterung das Plus der Nachanmeldemöglichkeit. Also wurde A und D nicht das Begehrte zugesprochen. Damit sind A und D nach wie vor beschwert.

Weitere Probleme bei der Zulässigkeit der Beschwerden von A und D sind nicht ersichtlich. Damit sind die Beschwerden von A und D zulässig.

Die Beschwerden von A und D sind begründet, wenn die Einsprüche von A und D jeweils zulässig und begründet sind.

Der Einspruch des A könnte unzulässig sein auf Grund von § 59 (1) S. 1 PatG, wonach der Einspruchsgrund der widerrechtlichen Entnahme nur dem Verletzten zusteht. Verletzter kann nur derjenige sein, dem das Recht auf das Patent zusteht. Das ist nach § 6 S. 1 PatG der Erfinder oder sein Rechtsnachfolger.

Ursprünglich hatte A als Erfinder das Recht auf das Patent. Indem er die Erfindung in die D-GmbH eingebracht hat, ist diese Gesellschaftsvermögen geworden. Zum Zeitpunkt des Einspruchs (Einlegung) war A also nicht mehr Verletzter. Also ist der Einspruch des A unzulässig.

Der Einspruch des D könnte nachträglich unzulässig geworden sein, wenn das Rechtsschuttsbedürfnis von D am Widerruf des Patents im Nachhinein entfallen ist.

Dies könnte durch die Genehmigung es von C vorgelegten eingeschränkten Anspruchs eingetreten sein. Es ist daher zu prüfen, ob D ein Rechtsschutzinteresse daran haben kann, sowohl seinen Einspruch weiter zu betreiben als auch die Aufrechterhaltung einer geänderten Fassung anzustreben. D will das Patent nicht lediglich vernichten, sondern er ist lediglich mit seiner derzeitigen Fassung nicht einverstanden und will diese im Wege der Nachanmeldung durch eine eigene Fassung ersetzen. Somit sind sowohl der Einspruch als auch die Genehmigung eines geänderten Anspruchs letztlich auf das gleiche Ziel gerichtet, wobei Letzteres als „Hilfsantrag“ zu werten ist für den Fall, dass der Einspruch keinen Erfolg hat. Damit ist ein Rechtsschutzbedürfnis des D weiterhin gegeben. Weitere Probleme bei der Zulässigkeit sind nicht ersichtlich, so dass der Einspruch des D insgesamt zulässig ist. Gemäß § 8 S. 4 PatG ist der Einspruch nicht, wie im Beschluss dargelegt, subsidiär gegenüber der Vindikationsklage, sondern Letzere kann im Gegenteil noch nach Abschluss des Einspruchsverfahrens erhoben werden.

Der Begründetheit des Einspruchs von D könnte entgegenstehen, dass D bereits durch seine Eintragung in das Register die von ihm begehrte Stellung erlangt hat. D ist jedoch nicht alleiniger Inhaber geworden, sondern nur Mitinhaber gemeinsam mit C. Weiterhin ist er derzeit an die von C angemeldete Fassung gebunden und begehrt im Wege der Nachanmeldung weitergehende Änderungsmöglichkeiten. Also ist der Einspruchsgrund des D noch nicht erledigt. Indem dieser Einspruchsgrund durchgreift, ist der Einspruch und somit auch die Beschwerde zulässig und begründet. Das Patent ist wegen widerrechtlicher Entnahme zu widerrufen.

Beschwerde des C:

Das BpatG könnte den angefochtenen Beschluss insoweit aufheben, als es den Widerruf wegen unzulässiger Erweiterung angeht. Dazu müsste die Beschwerde des C zulässig und begründet sein.

Die Beschwerde könnte unzulässig sein, wenn sie dem C nicht zusteht. C war aber im Einspruchsverfahren als Patentinhaber Beteiligter, so dass ihm die Beschwerde zusteht. Weitere Zulässigkeitsprobleme sind nicht ersichtlich. Die Beschwerde des C ist zulässig.

Die Beschwerde des C ist begründet, wenn der Widerrufsgrund der unzulässigen Erweiterung ausgeräumt ist. Dies ist durch den geänderten Anspruch der Fall. Hingegen scheidet der Einwand, dass B Miterfinder und sein Einspruch daher unzulässig war, daran, dass B nach dem Einbringen der Erfindung in die Gesellschaft D nicht mehr Rechtsinhaber war. Wegen des Abstraktionsprinzips berührt das nicht die Wirksamkeit des Vertrages zwischen B und D; was die schuldrechtliche Nichtangriffsabrede angeht. Diesen Vertrag hat C jedoch nicht geltend gemacht.

C geht recht darin, dass widerrechtliche Entnahme nur bei Vorliegen einer Erfindung,

d.h. bei Schutzfähigkeit, vorliegen kann. Dem Beleg der mangelnden Patentfähigkeit durch die Diplomarbeit könnte jedoch entgegenstehen, dass diese nach § 3 (5) S. 1 Nr. 1 PatG nicht zum Stand der Technik zählt. Das wäre der Fall, wenn die Offenbarung der Diplomarbeit ein offensichtlicher Missbrauch zum Nachteil des Anmelders war. A hat die Erfindung in die Gesellschaft D eingebracht und auch nach dieser Einbringung die Veröffentlichung nicht gestoppt. Er hat damit gegen die beabsichtigte und ihm nicht gehörende Anmeldung gehandelt. Nun wurde die Anmeldung für A, B und C statt für D angemeldet. Normzweck von § 3 (5) PatG ist jedoch, das falsche Verhalten des Missbrauchers A zu sanktionieren. Daher wäre es nicht sachgerecht, wenn der Fehler des C die Gesellschaft D dieses Rechts beraubt. Also ist die Diplomarbeit nicht als Stand der Technik zu berücksichtigen.

Anschlussbeschwerde des B:

B selbst hat keine Beschwerde eingelegt. Nach §§ 99 PatG, 567 (3) ZPO kann sich B jedoch der Beschwerde des C anschließen, ohne selbst eine Gebühr zahlen oder beschwert sein zu müssen. Indem die Anschlussbeschwerde die einzige prozessuale Möglichkeit ist, den Wechsel des Widerrufsgrunds vorzubringen, ist seine Erklärung dahingehend auszulegen. Somit liegt eine zulässige Antragsbeschwerde vor.

Diese Anschlussbeschwerde ist begründet, wenn durch sie der angefochtene Beschluss abzuändern wäre. Im Beschwerdeverfahren ist die Einführung neuer Einspruchsgründe grundsätzlich nicht zulässig („Aluminium-Trihydroxid“). Eine Ausnahme gilt, wenn das Patent in einer geänderten Fassung verteidigt wird („Polymermasse“). Hier hat C eine geänderte Fassung vorgelegt; also ist diese in vollem Umfang patentrechtlich zu prüfen.

Die Einführung des neuen Widerrufsgrunds durch B ist daher zulässig. Wie bei der Beschwerde von C abgehandelt, greift dieser Grund jedoch nicht durch.

Tenor: Der Widerruf des Patents wegen unzulässiger Erweiterung wird aufgehoben. Das Patent wird wegen widerrechtlicher Entnahme widerrufen.