



Patentanwaltsprüfung II / 2010, Gruppen A – C
Schriftliche Aufsichtsarbeit betreffend eine praktische Aufgabe
Bestehend aus 2 Teilen; Bearbeitungszeit für beide Teile zusammen: 5 Stunden

Teil I (Seiten 1 – 3)

Sachverhalt:

Herr Petri, einer der beiden Inhaber der Slackliner GbR, die ihren Sitz in Deutschland hat, hat vor nicht allzu langer Zeit eine Erfindung getätigt. Es handelt sich um eine technisch sehr einfache und gefahrlose Befestigungsvorrichtung für eine Slackline. Damit ist es möglich, diese auch in Sporthallen, beispielsweise für den Sportunterricht, anzuwenden. Die Firma Slackliner GbR ist dem produzierenden Gewerbe zuzuordnen und hat noch nie ein technisches Schutzrecht hinterlegt. Alleinvertretungsberechtigt für die GbR ist Herr Petri.

Herr Petri sucht bei Ihnen Rat und möchte gerne eine Schutzrechtsanmeldung vornehmen. Da Herr Petri und sein Partner (französischer Staatsbürger) noch Studenten sind, suchen sie eine sehr kostengünstige Lösung, die es ihnen ermöglicht, in 2 Monaten auf der internationalen Sportmesse in München ausstellen zu können. Die Vorrichtung ist bereits in Taiwan produziert worden und weist seitlich eingraviert den Namen des Unternehmens „Slackliner GbR“ sowie die Buchstabenkombination „pat. pend.“ auf. Eine Zulieferung ist noch nicht erfolgt, da das beauftragte Unternehmen es vergessen hatte, die Ware bei dem Produzenten abzuholen. Ferner teilt Herr Petri ihnen mit, dass in den nächsten beiden Tagen Interessenten vorstellig werden, die die Vorrichtung möglicherweise in ihre Versandkataloge, die ab 2011 verteilt werden sollten, aufnehmen möchten.

1. Wie beraten Sie als Patentanwalt mit Zulassung vor dem Deutschen Patent- und Markenamt mit Kanzleisitz in Deutschland Herrn Petri zielführend?

In der Zwischenzeit planen Sie, sich aus steuerrechtlichen Gründen als Patentanwalt in der Schweiz niederzulassen und den deutschen Kanzleisitz aufzugeben. Dennoch

möchten Sie weiterhin Vertreter vor dem Deutschen Patent- und Markenamt sowie Vertreter vor dem Harmonisierungsamt in Alicante bleiben.

2. Welche formalen Schritte müssen Sie einleiten, wenn Sie dieses im Jahr 2010 vollziehen wollen und was müssen Sie beachten?

Sie erhalten nun nach Verlegung des Sitzes ihrer Kanzlei in die Schweiz von der Slackliner GbR den Auftrag, unter Beanspruchung der Priorität der Erstanmeldung eine PCT-Anmeldung einzureichen. Der Anmelder ist jedoch noch im Unklaren, welche Länder benannt werden sollen: Erst wenn der entsprechende Stand der Technik bekannt ist, sollen die Länder bestimmt werden.

3. Beschreiben Sie, welche Schritte von Ihnen zu unternehmen sind, um eine PCT-Anmeldung fristgerecht zu hinterlegen. Führen Sie dabei aus, weswegen Sie den beschriebenen Weg bevorzugen.

Nach Bekanntgabe des Recherchenergebnisses, welches keinen relevanten Stand der Technik zeigte, teilt Ihnen die Slackliner GbR mit, dass in diversen Ländern außerhalb Deutschlands potentielle Lizenznehmer Interesse an der Vermarktung des Produktes haben. Allerdings setzen diese voraus, dass ein in dem jeweiligen Land erteiltes Schutzrecht vorliegen muss.

4. Beraten Sie Ihren Mandanten, welche weiteren Schritte notwendig sind.

Nachdem das Europäische Patent, dessen Verfahren in Englischer Sprache geführt worden ist, erteilt und die Validierung in Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Schweiz und Österreich sowie Spanien eingeleitet worden sind, stellte Herr Petri fest, dass die Firma slacky GmbH mit Sitz in Deutschland die erfindungsgemäße Vorrichtung vollständig nachgebaut hat und diese über einen Internetshop vertreibt. Sie stellen jedoch fest, dass die deutschsprachige Übersetzung des Europäischen Patents, fehlerhaft und unvollständig ist.

5. Welche Schritte unternehmen Sie als Patentanwalt im Auftrag Ihres Mandanten, damit die Verletzungshandlung gestoppt werden kann?

Information:

Slacken (Slacklinen, Slacklining) ist eine neue Trendsportart. Um diese auszuüben, benötigt man eine Slackline (ein Gurtband, Flachband oder Schlauchband), das straff zwischen zwei Punkten gespannt wird. Um diese Spannung aufzubauen, sind unterschiedliche Vorrichtungen bzw. Spannmechanismen bekannt. Slacken ist vergleichbar mit Seiltanzen. Die Anforderungen des Slackens an den Sportler sind ein Zusammenspiel aus Balance, Konzentration und Koordination.

Aufgabe:

Beantworten Sie die Fragen gutachterlich

Teil II (Seiten 3 – 6)

Teilaufgabe a.

Sachverhalt

Sie erhalten als Patentanwalt/Patentanwältin folgendes Schreiben:

1. Juni 2010

Sehr geehrte Frau Patentanwältin, sehr geehrter Herr Patentanwalt,

wir sind ein Unternehmen mit Sitz in Frankfurt/Main, welches vor allem auf die Herstellung von Schreibgeräten spezialisiert ist und haben gerade eine neue Produktserie entwickelt. Die Serie besteht aus vier Kugelschreibern mit jeweils unterschiedlichem, aber jeweils außergewöhnlichem und neuartigem Design. In

technischer Hinsicht entsprechen diese Kugelschreiber in jeder Hinsicht den seither von uns vertriebenen Produkten. Die Markteinführung für diese neuen Kugelschreiber soll erst in mehr als einem Jahr, voraussichtlich Ende September 2011, erfolgen, wobei klar ist, dass wir diese Kugelschreiber ausschließlich in Deutschland vertreiben werden.

Das äußere Design der Kugelschreiber liegt heute schon fest und wir sind daran interessiert, baldmöglichst einen Schutz für diese neuen Kugelschreiber zu erlangen. Wir möchten jedoch unter keinen Umständen, dass die neuen Designs unseren Wettbewerbern vor der Markteinführung bekannt werden.

Bitte teilen Sie uns folgendes mit:

1. Gibt es eine Möglichkeit, unsere neuen Kugelschreiber zu schützen, ohne dass zunächst irgendwer Kenntnis von den neuen Designs erlangen kann? Falls ja, was ist zu tun? Wie lange könnte ein neues Design geheim gehalten werden?
2. Was können oder müssen wir tun, wenn ein Wettbewerber vor September 2011 ein Schreibgerät auf den Markt bringt, dessen Design mit einem unserer neuen Designs übereinstimmt?

Mit freundlichen Grüßen

Frankfurter Schreibgeräte GmbH

Erich Wissbegier

Geschäftsführer

Teilaufgabe b

Ein Anmelder hat am 26.02.2010 eine Markenmeldung mit folgendem gruppierten Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen beim DPMA eingereicht:

Klasse 03: Honigseife, Honigshampoo

Klasse 30: Honig

Klasse 33: Alkoholische Getränke, nämlich Honigwein, Honiglikör, Honigschnaps und Honigbier

Als Leitklasse hat der Anmelder die Klasse 30 bestimmt. Mit der Anmeldung wurde eine Einzugsermächtigung über 300,00 EUR für die Anmeldegebühr (einschl. bis zu 3 Klassen) eingereicht.

Mit Schreiben vom 18.03.2010, welches der Anmelder am 22.03.2010 erhalten hat, bestätigt das DPMA den Empfang der Anmeldung am 26.02.2010. Aus dem Schreiben geht weiterhin hervor, dass die Anmeldung nach vorläufiger Klassifizierung vier gebührenpflichtige Waren- und Dienstleistungsklassen, nämlich die Klassen **30**, 03, 32 und 33, enthalte. In der im Schreiben angegebenen Gebühreninformation wird als Gesamtsumme der Gebühren 400,00 EUR angegeben, nämlich die Anmeldegebühr in Höhe von 300,00 EUR sowie eine weitere Klassengebühr von 100,00 EUR.

Dieser Anmelder kommt heute zu Ihnen. Er erzählt Ihnen, dass er bei Erhalt des Schreibens des DPMA dieses nur flüchtig angeschaut und dann weggelegt hätte. Gestern habe er dieses Schreiben nun noch mal aufmerksam gelesen und dabei festgestellt, dass die zu zahlende Gebühr eigentlich 400,00 EUR war und nicht nur die 300,00 EUR, die er im Anmeldeantrag angegeben hatte und die ihm aufgrund seiner Einzugsermächtigung auch abgebucht worden ist. Er ist nun in großer Sorge um seine Anmeldung, weil das Schreiben des DPMA auch folgende Information enthält:

*Wichtige Hinweise: Werden die Gebühren nicht innerhalb von **3 Monaten** nach Einreichung der Anmeldung gezahlt, **so gilt die Anmeldung als zurückgenommen** (§ 64a MarkenG i.V.m. § 6 PatKostG). Diese Frist ist unabhängig vom Erhalt der Empfangsbescheinigung.*

Aufgaben:

Erläutern Sie Ihrem Mandanten die Rechtslage gutachterlich.