



## Patentanzwaltsprüfung III / 2010

### Praktische Prüfungsaufgabe

Bestehend aus drei Teilen; Bearbeitungszeit insgesamt: 5 Stunden

### Teil I

#### Sachverhalt:

Sie erhalten in einer Patentanzwaltskanzlei folgendes Schreiben:

VDÜ GmbH & Co. KG  
Am Hariksee 12 b  
22033 Hausen

Patentanzwälte  
Steinbach & Smith  
Wellenhausweg 1  
22033 Hausen

01.09.2010

Sehr geehrter Herr Steinbach,

wie Sie wissen, vertreiben wir Anlagen zum Beschichten z.B. Lackieren von Folien. Zurzeit werden Folien nachgefragt, die mit einer Glaspartikel enthaltenden zusätzlichen Deckschicht versehen sind. Diese Deckschicht führt zu einer leicht changierenden Oberfläche. Die Deckschicht wird in unseren Anlagen mit einer Spezialdüse auf die Folienbahn aufgetragen.

Zu dieser Entwicklung wurde mir eine heute unterschriebene Erfindungsmeldung vorgelegt, in der der Erfinder Herr Meier, unser Entwicklungs- und Laborleiter, angibt, dass er diese Spezialdüse für den Auftrag einer Deckschicht, z.B. eines mit Metall oder Glaspartikeln versehenen Lackes im Jahr 2007 erfunden habe.

Dazu nannte er seinen internen Versuchsbericht über Versuche im Oktober 2007, die in unserem Labor für unseren Kunden, die Folienmeister GmbH an einer von ihm entwickelten Anlage A mit dieser ebenfalls von ihm entwickelten Spezialdüse durchgeführt worden sind.

In den Versuchen wurden für die Deckschicht Lacke mit Metallpartikeln und Lacke mit vom Kunden geheim gehaltenen Zusatzstoffen durchgeführt. Zusätzlich nannte er seinen internen Versuchsbericht über Versuche aus November 2007, in dem Versuche mit einem Glaspartikel enthaltenden Lack beschrieben sind.

Gleichzeitig wurde mir ein Europäisches Patent der Folienmeister GmbH vorgelegt, in dem die in dem Versuchsbericht von Herrn Meier gezeigte Anlage A mit der Spezialdüse zum Auftrag einer Deckschicht mit einem Glaspartikel enthaltenden Lack auf eine Folie geschützt ist. Prioritätstag dieses Europäischen Patentes ist der 02.02.2008. Die Veröffentlichung der Erteilung fand letzten Mittwoch statt.

Zu Ihrer Information möchte ich bemerken, dass wir die Spezialdüse 2008 an die Folienmeister GmbH geliefert haben. Allerdings haben wir in unserem Angebot von Dezember 2007 vermerkt, dass die Spezialdüse zum Auftrag von Deckschichten aus Lacken ohne Glaspartikel vorgesehen ist. Damit wollten wir Reklamationen vermeiden.

Da wir gerade mit einem zweiten Kunden, der Pack GmbH, über unser Angebot einer Spezialdüse zu o.g. Zweck verhandeln, bitte ich Sie um eine möglichst baldige Stellungnahme zu folgenden Fragen:

1. Wie sollen wir mit der Erfindungsmeldung von Herrn Meier nach der Änderung des Arbeitnehmererfindergesetzes (ArbErfG) umgehen?
2. Wir gehen davon aus, dass das Europäische Patent in Deutschland nationalisiert wird.
  - a. Können wir die Spezialdüse an die Pack GmbH liefern?

b. Welche Risiken gehen wir dabei ein?

Wir bitten Sie, uns in Ihrer Stellungnahme die rechtliche Situation zu erörtern und ggf. alternative Handlungsmöglichkeiten aufzuzeigen.

Mit freundlichen Grüßen

VDÜ GmbH & Co. KG  
Geschäftsführer

**Aufgabe:**

**Entwerfen Sie zur Beantwortung ein anwaltliches Schreiben (ohne Formalien)**

**Teil II**

**Sachverhalt:**

**Sie erhalten als Patentanwalt/Patentanwältin folgendes Schreiben:**

4. Oktober 2010

Sehr geehrte Frau Patentanwältin,  
sehr geehrter Herr Patentanwalt,

wir, die Bürobodenausstattungsgesellschaft mbH, fertigen und vertreiben Bodensysteme für Gewerbeimmobilien in Deutschland. Derartige Bodensysteme weisen typisch eine erste Bodenplatte und eine zweite Bodenplatte auf, die im verlegten Zustand derart voneinander beabstandet angeordnet sind, dass ein Installationsraum zwischen der ersten und der zweiten Bodenplatte gebildet wird. In dem Installationsraum können Kabel, Leitungen usw. geführt werden.

Bislang haben wir die beiden Bodenplatten getrennt an den Bodenverleger geliefert. Der Bodenverleger hat die beiden Bodenplatten dann beim Verlegen in der Gewerbeimmobilie in vorbereitete Aufnahmen eingelegt. Ein Verbinden der beiden Bodenplatten hat bei uns und auch beim Verlegen nicht stattgefunden.

Anfang August 2009 kam uns die grundsätzliche Idee, dass es günstig sein könnte, die beiden Bodenplatten als vormontiertes Bodenplattensystem zu fertigen und zu liefern. Hierbei werden die beiden Bodenplatten mittels einer Schraubverbindung miteinander verbunden. Dies erleichtert die Arbeit des Bodenverlegers deutlich.

In drei Wochen findet nun eine für uns wichtige Messe statt. Zur Vermarktung unserer Idee haben wir vor wenigen Tagen Werbematerial an alle unsere Kunden verschickt, in dem wir die oben genannte Innovation ankündigen. Wir haben unseren Kunden versprochen, Muster der oben genannten Idee auf der Messe zu zeigen. Ein Vertrieb der Innovation findet derzeit noch nicht statt, ist aber auf Ende des Jahres angekündigt.

Schockierenderweise erreichte mich gestern ein unverschämtes Schreiben eines unserer Wettbewerber, der offensichtlich von unserem jüngst verschickten Werbematerial Kenntnis erlangt hat. In dem Schreiben weist der Wettbewerber auf sein Deutsches Patent 10 2008 022 478 hin, dessen Anspruch 1 als Anlage beigefügt ist. Unser Patentsachbearbeiter hat bereits recherchiert, das Patent wurde am 7. Mai 2008 angemeldet und ist in Kraft, wobei die Patentschrift am 1. Oktober 2009 veröffentlicht worden ist

Unser Wettbewerber fordert uns unter Fristsetzung und Androhung einer einstweiligen Verfügung auf, eine strafbewehrte Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung zu unterschreiben. Wir sollen es unterlassen, unsere Idee weiter zu bewerben, insbesondere diese auf der Messe vorzustellen. Den zukünftigen Vertrieb will er uns auch verbieten. Der Gipfel aber ist, dass er für die unverschämte Abmahnung auch noch Abmahnkosten in Höhe von EUR 1980,30 zzgl. MwSt. basierend auf einem Gegenstandswert von EUR 125.000,- geltend macht.

Was sollen wir machen? Müssen wir wirklich auf die Werbung, die Messevorstellung und den zukünftigen Vertrieb verzichten? Muss ich innerhalb der gesetzten Frist reagieren?

Die Abmahnkosten zahle ich auf keinen Fall.

Was kann alles passieren?

Mit freundlichen Grüßen

(Unterschrift)

Anl. 1 DE 10 2008 022 478 B 3

#### Patentansprüche

1. Bodensystem, umfassend:

- eine erste Bodenplatte und
- eine zweite Bodenplatte, die derart von der ersten Bodenplatte beabstandet angeordnet ist, dass ein Installationsraum zwischen der ersten und der zweiten Bodenplatte gebildet wird, um eine Leitungsführung in dem Installationsraum zu ermöglichen,

gekennzeichnet durch

- ein Verbindungsmittel, das die erste Bodenplatte mit der zweiten Bodenplatte verbindet.

2. Bodensystem nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass

- das Verbindungsmittel eine Klebeverbindung ist.

#### Aufgabe:

**1. Frage**

Erstellen Sie ein Antwort-/Beratungsschreiben an den Mandanten, in dem Sie diesen gezielt, umfassend und richtig beraten.

Anmerkung: Stellen Sie die Rechtsbeständigkeit des Patents nicht in Frage.

## 2. Frage

Wie wäre die Rechtslage zu beurteilen, wenn der Mandant lediglich die beiden Bodenplatten ohne irgendeinen Hinweis an die (gewerblichen) Bodenverleger liefert und die Bodenverleger selbst das Bodensystem mittels eines von einem anderen Lieferanten bezogenen Verbindungsmittels verbinden, wobei die Bodenplatten auch ohne das Verbindungsmittel verlegbar sind.

**Prüfen Sie diese Problematik gutachterlich.**

### Teil III

#### Sachverhalt:

Erfinder Ideenreich ist aus dem Unternehmen A in den Ruhestand ausgeschieden. Zuvor wurden seine zahlreichen im Unternehmen A benutzten Erfindungen abschließend vergütet. Zu zwei bereits erteilten und früher benutzten DE-Patenten erhielt er die Auskunft, dass die Benutzung aufgegeben wurde und die Patente an das Unternehmen B verkauft wurden. Eine Erfindervergütung für diese Patente sei daher nicht mehr fällig.

Das Unternehmen B nutzt die in den beiden DE-Patenten geschützte Erfindung intensiv und hat mit den patentgemäßen Produkten einen großen Markterfolg erzielt, der auch Erfinder Ideenreich nicht verborgen blieb.

Seine Nachforschungen ergeben, dass im Register des DPMA weiterhin das Unternehmen A als Inhaber der beiden DE-Patente eingetragen ist. Er lässt sich von seinem früheren Arbeitgeber A die Übertragungserklärung zeigen und liest dort, dass die beiden Patente „mit allen Rechten und Pflichten“

auf das Unternehmen B übertragen wurden.

Erfinder Ideenreich ist hoch erfreut darüber und will seinen Anspruch auf Erfindervergütung nun bei dem intensiv nutzenden Unternehmen B geltend machen, das beim Patentkauf ja offensichtlich auch die Pflichten übernommen hat.

- 1) Wird er damit Erfolg haben?
- 2) Hat er noch Ansprüche gegenüber seinem früheren Unternehmen A und wenn ja, wie wären diese zu bestimmen?

Erfinder Ideenreich trifft sich auch nach seinem Ruhestand mit früheren Fachkollegen, die wiederum gute Kontakte zum Unternehmen B haben. So erfährt er, dass sein beim Unternehmen B beschäftigter Miterfinder für eine gemeinsame Erfindung erst kürzlich eine recht hohe Erfindervergütung erhalten hat.

Während einer Kooperation der beiden Unternehmen A und B entstand vor etwa 10 Jahren die gemeinsame Erfindung, die von beiden Unternehmen gemeinsam zum Patent angemeldet und inzwischen erteilt wurde. Beide Unternehmen sind gemeinsame Inhaber und teilen sich die Patentkosten hälftig.

Die Überprüfung seiner abschließenden Vergütungsvereinbarung ergab, dass die gemeinsame Erfindung zwar berücksichtigt wurde, aber nur eine Vorratspauschale von 700€ dafür angesetzt wurde. Erfinder Ideenreich ist nun enttäuscht von seinem ehemaligen Unternehmen A, zumal er 80% zur gemeinsamen Erfindung beigetragen hat und er davon überzeugt ist, dass ihm demzufolge eine noch höhere Vergütung als seinem Miterfinder beim Unternehmen B zustünde. Auch diesen Anspruch will er gegenüber seinem ehemaligen Arbeitgeber Unternehmen A geltend machen.

- 3) Könnte Erfinder Ideenreich einen Vergütungsansprüche aus der gemeinsamen Erfindung haben?
- 4) Wie kann Erfinder Ideenreich seine Ansprüche auf Erfindervergütung als Ruheständler geltend machen?

**Aufgabe:**

Beantworten Sie die 4 Fragen gutachterlich.