



Patentanwaltsprüfung I / 2011

Praktische Prüfungsaufgabe

Bestehend aus zwei Teilen; Bearbeitungszeit insgesamt: 5 Stunden

Teil I

Sachverhalt

Sie erhalten folgendes Mandantenschreiben:

„Kluge GmbH

München, 02./03. Februar 2011

...

Betr.: Rechtsauskunft

Sehr geehrte Frau Patentanwältin,
sehr geehrter Herr Patentanwalt,

zuletzt mussten wir Sie im Oktober vergangenen Jahres bemühen. Seither haben sich bei uns weitere Fragen in Angelegenheiten des gewerblichen Rechtsschutzes ergeben. Wir wären Ihnen dankbar, wenn Sie uns auch diese Fragen umfassend beantworten würden:

Wie Ihnen bekannt ist, sind wir Inhaber der deutschen Marke Nr. 777 888 (nachfolgend: „die MARKE“), die im April 1963 in das Markenregister des deutschen Patentamtes eingetragen worden ist. Die Eintragung erstreckt sich auf „Webstoffe“ (amtliche Klasse 24) und auf „Bekleidungsstücke“ (amtliche Klasse 25). Von uns werden unter der MARKE ausschließlich Webstoffe zur Herstellung von Bettwäsche hergestellt und verkauft – dies allerdings schon seit Jahren ununterbrochen. Für T-Shirts haben wir unserem Geschäftspartner A im Jahr 1989 gegen Zahlung eines Einmalbetrages eine einfache und zeitlich unbefristete Lizenz an der

MARKE erteilt. Seither benutzt A die MARKE für T-Shirts kontinuierlich. Vor etwa zwei Jahren haben wir von einem unserer Außendienstmitarbeiter erfahren, dass A die Benutzung der MARKE auf Krawatten ausgedehnt hat. Für Krawatten verwendet A die MARKE bis zum heutigen Tag. Die Benutzung der MARKE für Krawatten war und ist nicht mit uns abgesprochen, und wir überlegen derzeit, ob wir dagegen vorgehen sollen.

1. Fragenkomplex:

Auf Ihr Anraten hin haben wir für die MARKE bereits unmittelbar nach ihrer Eintragung eine Kollisionüberwachung eingerichtet. Im Rahmen dieser Kollisionüberwachung hatten wir feststellen müssen, dass zu Gunsten einer B GmbH für Krawattennadeln eine neue deutsche Marke eingetragen worden war, die mit unserer MARKE identisch ist. Daraufhin haben wir beim Deutschen Patent- und Markenamt gegen die Eintragung der neuen Marke Widerspruch erhoben. Den Widerspruch haben wir auf sämtliche Waren unserer MARKE gestützt. Das Widerspruchsverfahren ist seit ein paar Wochen anhängig und wir fragen uns nun, ob wir erfolgreich sein werden. Wie beurteilen Sie unsere Erfolgsaussichten?

2. Fragenkomplex

Unlängst ist die C GmbH & Co. KG, ein renommierter Bekleidungshersteller, an uns herangetreten. C findet unsere MARKE „griffig“ und möchte unter der MARKE Hemden, T-Shirts und möglicherweise auch Krawatten in Deutschland vermarkten. Am liebsten würde C die MARKE kaufen. Den von C angebotenen Kaufpreis finden wir einerseits verlockend. Andererseits hat unsere MARKE am Markt für Bettwäschestoffe einen ausgesprochen guten Ruf, den wir gerne auch weiterhin für uns nutzen möchten. Ist es möglich, die MARKE nur für diejenigen Waren, an denen wir kein eigenes Interesse haben, an C zu verkaufen? Welche Auswirkungen hätte ein derartiger Teilverkauf (so er denn möglich ist) auf unseren Lizenzvertrag mit A? (In dem Lizenzvertrag mit A ist der Fall des Verkaufs der MARKE nicht geregelt.)

3. Fragenkomplex

Auch A hat Interesse an unserer MARKE bekundet. A hat dies mit den wirtschaftlich unsicheren Zeiten und vor diesem Hintergrund damit begründet, dass er in den zurückliegenden Jahren enorme Summen in die Werbung für die MARKE investiert habe und nun sichergehen wolle, auch im Falle einer Insolvenz unseres Unternehmens die MARKE für seine Produkte verwenden zu dürfen. Wir halten diese Begründung des A zwar für

vorgeschoben, denn auch dem A muss bekannt sein, dass wir wirtschaftlich ausgesprochen gesund dastehen. Aber dennoch würde uns interessieren, wie sich eine Insolvenz unseres Unternehmens auf den Lizenzvertrag mit A auswirken würde. Liefere A im Falle unserer Insolvenz tatsächlich Gefahr, die Berechtigung zur Benutzung der MARKE zu verlieren?

4. Fragenkomplex

Wie Sie vielleicht wissen, produzieren wir unsere Webstoffe in Lizenz der LG GmbH. LG ist Inhaber eines Verfahrenspatentes, an welchem uns eine ausschließliche Lizenz eingeräumt worden ist. Nun hat unser Hauptwettbewerber gegen das lizenzierte Patent beim Bundespatentgericht Nichtigkeitsklage erhoben. Wir befürchten, dass uns im Falle der Nichtigkeitsklärung des lizenzierten Patentes ein erheblicher Marktanteil verloren ginge.

Wir würden daher gerne LG in dem Nichtigkeitsverfahren unterstützen. Besteht für uns die Möglichkeit, dies zu tun? Wie würde sich unsere Verfahrensbeteiligung gegebenenfalls gestalten?

5. Fragenkomplex

Im November 2009 haben wir das deutsche Patent Nr. xxxxxx (nachfolgend: „das PATENT“) von der Fraunhofer-Gesellschaft erworben. Die seither fälligen Jahresgebühren für das PATENT haben wir in voller Höhe gezahlt. Zum Zeitpunkt des Erwerbs hatten wir das Patentregister des Deutschen Patent- und Markenamtes eingesehen und dabei festgestellt, dass sich das PATENT in Kraft befand. Die Fraunhofer-Gesellschaft hatte zuvor, genauer gesagt im Jahr 2005, für das PATENT die Lizenzbereitschaft erklärt. Am 16.12.2009 haben wir beim Deutschen Patent- und Markenamt die Umschreibung des PATENTES auf uns beantragt. Erst danach ist uns die Lizenzbereitschaftserklärung der Fraunhofer-Gesellschaft aufgefallen. Daraufhin haben wir am 16.01.2010 gegenüber dem Deutschen Patent- und Markenamt die Lizenzbereitschaftserklärung zurückgenommen. Sonst haben wir im Zusammenhang mit der Lizenzbereitschaftserklärung nichts unternommen. Am 16.03.2010 haben wir vom Deutschen Patent- und Markenamt die Mitteilung erhalten, dass das PATENT am 04.03.2010 auf uns umgeschrieben worden ist.

Durch Zufall haben wir nun im amtlichen Patentregister einen Eintrag entdeckt, wonach das PATENT wegen Nichtzahlung von Jahresgebühren erloschen ist, die noch in die Zeit fallen, zu welcher die Fraunhofer-Gesellschaft Patentinhaber war.

Wie erklären Sie sich diesen Registereintrag? Ist das PATENT tatsächlich erloschen?

Mit freundlichen Grüßen

Kluge GmbH“

Aufgabe:

Beantworten Sie die Fragen umfassend in einem Anwaltsschreiben (ohne Formalien)

Teil II

Sachverhalt

Ihr Mandant Herr Alfons Nehmer (kurz AN) wendet sich mit folgendem Problem an Sie.

AN war bis vor sechs Monaten bei der August Günter GmbH (kurz AG) als Arbeitnehmer beschäftigt. Im Rahmen seines Angestelltenverhältnisses bei AG hat AN lange vor seinem Ausscheiden eine Diensterfindung getätigt. Die Diensterfindung betrifft sowohl ein Verfahren für eine Oberflächenbehandlung wie auch eine Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens.

Die AG hat die Diensterfindung ordnungsgemäß in Anspruch genommen und diese beim Deutschen Patent- und Markenamt (kurz DPMA) am 4.5.1995 zum Patent angemeldet. Die Patentanmeldung umfasst einen Anspruch auf ein Verfahren für eine Oberflächenbehandlung, wobei aufgrund eines Partikelbeschusses bei einer Energieversorgung von bis zu 10.000 Watt die beschossene Oberfläche um bis zu 2µm aufwächst. Weiter umfasst die Patentanmeldung eine Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens.

Unter Inanspruchnahme der Priorität der deutschen Patentanmeldung wurde am 3.5.1996 eine gegenüber der ursprünglich eingereichten Version der deutschen Patentanmeldung unveränderte Europäische Patentnachanmeldung beim Europäischen Patentamt (kurz EPA) eingereicht.

Im deutschen Prüfungsverfahren hat der Anmelder eine Teilung vorgenommen, so dass ein Teil auf die Vorrichtung gerichtet ist und der andere Teil auf das Verfahren.

Die deutsche Patentanmeldung betreffend die Vorrichtung führte mit Einschränkung des Vorrichtungsanspruchs durch Aufnahme eines Merkmals, demgemäß der Partikelbeschuss mindestens 5 Minuten dauert, zur Patenterteilung (Deutsches Patent Vorrichtung, kurz DEP1), welche am 1.3.2001 veröffentlicht wurde (Erteilungstag). Die deutsche

Patentanmeldung betreffend das Verfahren führte mit einer Änderung des Verfahrensanspruchs, demgemäß das Merkmal betreffend die Schichtdicke gestrichen und ein zusätzliches Merkmal betreffend eine Zeitdauer des Partikelbeschusses aufgenommen wurde, ebenfalls zur Patenterteilung (Deutsches Patent Verfahren, kurz DEP2), welche am 1.3.2001 veröffentlicht wurde (Erteilungstag), also am gleichen Tag wie die DEP1.

Die Europäische Patentanmeldung führt hingegen ohne Änderungen in der ursprünglich eingereichten Form und ohne Einsprüche zu einem Europäischen Patent (EPP), welches für mehrere EPÜ-Mitgliedsstaaten, u.a. auch für Deutschland, validiert wurde. Der Veröffentlichungstag und Bekanntmachung des Hinweises auf die Patenterteilung ist der 13.10.1999.

AN hat von AG für seine Diensterfindung ab Inanspruchnahme durch AG bis letzten Monat eine Erfindervergütung von monatlich €1.500,-- erhalten. Vor zwei Wochen erhielt AN ein Schreiben von AG, mit dem AG AN sinngemäß Folgendes mitteilte:

- AG benutze das Verfahren gemäß der Diensterfindung jetzt nicht mehr und stelle deshalb die Vergütungszahlung ab sofort ein.
- Die Diensterfindung habe keinen Erfindungswert, so dass überhaupt keine Vergütung zu zahlen gewesen wäre.
- Das Verfahren, welches AG jetzt benutze, habe AG jetzt mittels eines Gebrauchsmusters geschützt.
- AG gibt die deutschen Patente auf. AN werden die deutschen Patente freigegeben.
Eine unterschriebene Überlassungserklärung liegt dem Schreiben bei.

Im Beisein des Mandanten verschaffen Sie sich durch eine Kurzrecherche in den Online-Registern des DPMA sowie des EPA einen Überblick und stellen dabei fest, dass sowohl das deutsche Patent betreffend das Verfahren (DEP2) als auch die nationalen Teile einschließlich des deutschen Teils des Europäischen Patents bereits vor etwas mehr als 4 Jahren wegen Nichtzahlung der Gebühren verfallen sind. Sie teilen dies AN auch mit.

In seiner ersten Enttäuschung über diesen Sachverhalt teilt Ihnen AN weiter mit, dass AG sehr wohl noch das Verfahren gemäß der Diensterfindung oder ein sehr ähnliches Verfahren – auf jeden Fall die ursprüngliche Vorrichtung allenfalls mit leichten Modifikation - benutze und das Gebrauchsmuster nur „zum Schein“ angemeldet wurde.

Weiteres Beweismaterial kann Ihnen AN nicht vorlegen, da alle Vereinbarungen mündlich erfolgt sind und er alle Unterlagen betreffend seiner Erfindung bei AG gelassen hat. Da über AG hierzu freiwillig keine Auskünfte zu erhalten sind, haben Sie sich an den einzigen

Hersteller und Verantwortlichen, der die Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens bei AG installiert hat, gewendet. Dieser versichert eidesstattlich, dass AG an der ursprünglichen Vorrichtung lediglich eine leistungsstärkere Energieversorgung angebracht hat. Die ursprüngliche Energieversorgung lag bei 10.000 Watt. Die neue angebrachte Energieversorgung hingegen kann mit bis zu 15.000 Watt betrieben werden. Laut Hersteller der Vorrichtung ist damit eine schnellere Durchführung des Verfahrens ermöglicht. Es werde jetzt ca. 6 Minuten beschossen.

In der Hoffnung weitere Informationen zu dem von AG benutzten Verfahren zu erhalten, prüfen Sie weiter das von AG eingetragene Gebrauchsmuster, welches das neue Verfahren von AG schützen soll. Sie stellen fest, dass das Gebrauchsmuster auf einen oberflächenbehandelten Gegenstand gerichtet ist, wobei eine partikelbeschossene Schicht vorhanden ist, bei der die Partikel ausschließlich innerhalb der beschossenen Schicht (Oberflächenschicht) eingelagert sind und so ein Aufwachsen der Schicht ausgeschlossen ist.

AN bittet Sie nun um Ihre Stellungnahme zu dem Sachverhalt. Insbesondere möchte AN wissen, ob die in dem Schreiben von AG aufgeführten Argumente rechtlich Stand halten und ob AN Zahlungen von AG erwarten oder kann oder gar Rückzahlungen an AG zu leisten habe. Da ihm durch die Einstellung der Erfindervergütung eine relativ hohe Summe monatlich entgeht, ist AN auch bereit, eventuelle Ansprüche gerichtlich durchzusetzen.

Aufgabe:

Entwerfen Sie ein Anwaltsschreiben (s.o.), in dem Sie zu den rechtlichen Aspekten sowie zu dem weiteren Vorgehen Stellung nehmen. Prozessuale Vorgehensweisen brauchen ggfls. nur kurz dargestellt werden.