

Patentanwaltsprüfung II / 2011

Praktische Prüfungsaufgabe

Bestehend aus zwei Teilen; Bearbeitungszeit insgesamt: 5 Stunden

Teil I

Sachverhalt: (einschließlich beigefügter Zeichnungen)

Fa. M aus Offenbach ist Inhaberin des eingetragenen und in Kraft befindlichen Gemeinschaftsgeschmackmusters (GGM), das die Gestaltung eines Rades für ein Kraftfahrzeug zeigt (Abb. 1).

Fa. M wurde auf der Messe „Reifen 2011“ in Köln auf ein verblüffend ähnlich gestaltetes Rad der Fa. RadDesign aufmerksam (Abb. 2), das auf der Messe zum Verkauf angeboten wurde. Gleichzeitig wurde, ausweislich eines Aushanges auf dem Messestand, nach gewerblichen Wiederverkäufern gesucht. Das Rad trägt auf der Rückseite die Einprägung „Made in China“.

Der die Messe besuchende Mitarbeiter von Fa. M sprach den auf dem Stand anwesenden Geschäftsführer der Fa. RadDesign an. Dieser verwies darauf, dass das ausgestellte Rad ein eigener Entwurf sei; das Rad von Fa. M habe man gar nicht gekannt. Das sei schon daran zu erkennen, dass es sich offenkundig um keine Kopie handle; die abweichenden Merkmale würden die eigene schöpferische Leitung unterstreichen. Weiter führt er aus, darauf käme es im Übrigen auch gar nicht an. Das Rad der Fa. RadDesign besitze alle gängigen Zulassungen für den Verkauf in Deutschland, so dass ein Verkauf in jedem Fall zulässig sei.

Dem Bericht des Mitarbeiters zu Folge war der Stand sehr gut besucht. Bei ebay sind gleich nach der Messe Angebote einiger Wiederverkäufer aufgetaucht.

Der Geschäftsführer von Fa. M ärgert sich dennoch darüber, dass RadDesign aus seiner Sicht als Trittbrettfahrer am Erfolg des von Fa. M vertriebenen Rades partizipieren wolle. Das frische Design des Rades war schließlich vom Markt gut angenommen worden, die Verkaufszahlen bislang erfreulich.

Daher kommt der Geschäftsführer von Fa. M heute, gut zweieinhalb Monate nach der Messe, in Ihre Kanzlei und stellt folgende

Fragen:

1. Fällt das – zugegebenermaßen im Detail abweichende – Rad von RadDesign noch in den Schutzbereich unseres GGM?
2. Hat das Argument, RadDesign habe unser Rad nicht gekannt, eine rechtliche Wirkung?
3. Ich habe gehört, Ersatzteile seien nicht geschützt. Ist das hier relevant? Gibt es denn für unsere Firma insoweit keine Schutzmöglichkeit mehr?
4. Und wie ist es mit dem Argument, dass das Rad von RadDesign über alle notwendigen Zulassungen verfüge?
5. Eine Verletzung des GGM einmal unterstellt – was können wir gegen RadDesign unternehmen?
6. Und - weiterhin eine Verletzung unterstellt - was können wir machen, um möglichst schnell eine Wirkung zu erzielen?

Entwerfen Sie ein Schreiben an den Geschäftsführer, in dem Sie zu seinen Fragen Stellung nehmen.

Hinweise zur Bearbeitung:

1. Gehen Sie bei der Beurteilung des GGM von einer durchschnittlichen Gestaltungshöhe gegenüber dem zum Anmeldetag bekannten Formenschatz aus.
2. Sie dürfen das Blatt mit den Abbildungen zur Erläuterung Ihrer Stellungnahme verwenden; bitte geben Sie es mit Ihrer Ausarbeitung nummeriert ab.

Abbildungen zur praktischen Aufgabe Teil I

Abb. 1

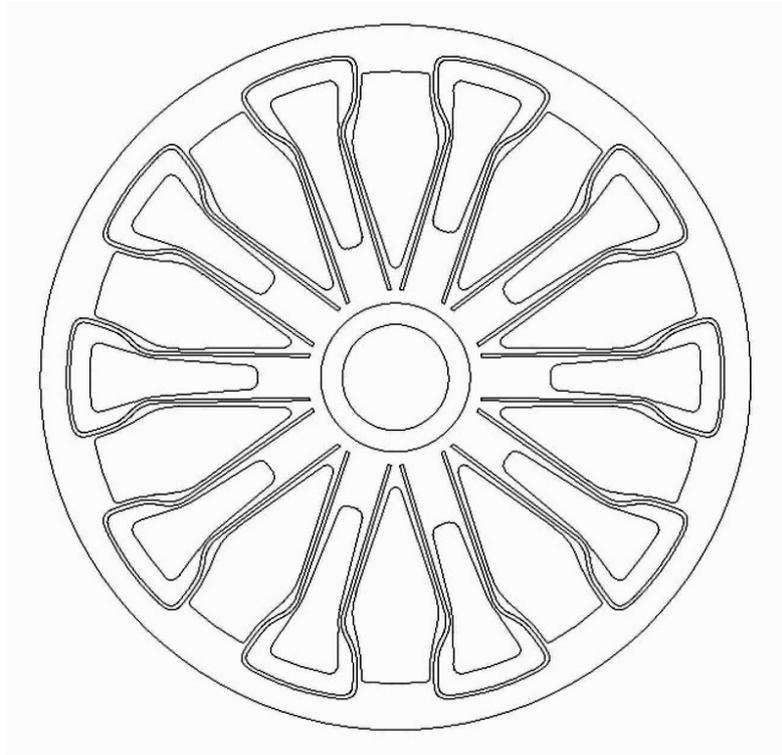
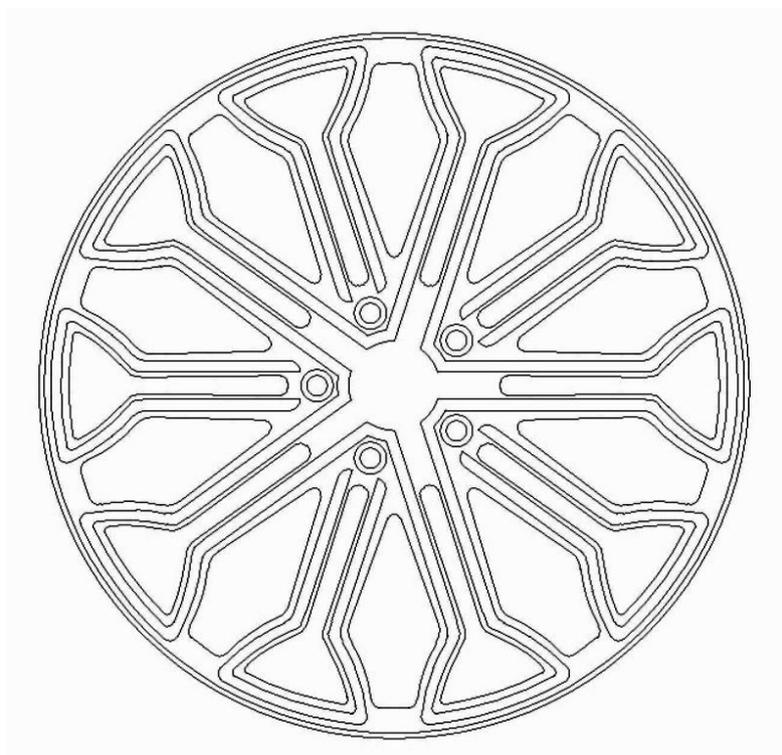


Abb. 2



Teil II

Sachverhalt:

Sie erhalten folgendes Mandantenschreiben des Herrn Fröhlich, Vorstandsvorsitzender der Fröhlich & guter Dinge Aktiengesellschaft, welche seit vielen Jahren besonders hochwertige und innovative Spielwaren herstellt.

„... Die Kanzlei, die unsere AG üblicherweise in Sachen des Gewerblichen Rechtsschutzes berät und vertritt, hat Sie mir sehr empfohlen. Ich suche heute in eigener Person bei Ihnen Rat, und zwar betreffs folgender Angelegenheit.

Vor einigen Monaten ist uns völlig überraschend eine Klage wegen Verletzung eines Patentes zugestellt worden, in der unser Unternehmen auf Schadensersatz in Anspruch genommen wird.

Es geht bei dem Patent um Oberflächen, die mit einer besonderen Substanz beschichtet sind. Diese Substanz namens Xargobytol-6/49 soll nach Angaben des Patents die Reibung von Fluiden auf den damit beschichteten Oberflächen ganz erheblich verringern.

Diese Klage traf mich völlig überraschend. Ich darf behaupten, mich über alle relevanten Vorgänge im Hause gut informiert zu halten, insbesondere über unsere Produkte und alle ihre Eigenschaften. Bei uns sind die Produkte und ihre Qualität Chefsache. Von einer solchen Beschichtung war mir nichts bekannt, ganz zu schweigen davon, dass sie auf einem unserer Produkte verwendet würde.

Sofort nach Erhalt der Klage habe ich unternehmensinterne Nachforschungen anstellen lassen. Wie sich herausstellte, hat einer unserer Mitarbeiter ein „U-Boot-Projekt“ auf eigene Faust betrieben, und auf der letzten Spielwarenmesse an unserem Messestand tatsächlich 800 Modellflugzeuge verteilt, deren Tragflächen und Rumpf mit Xargobytol-6/49 beschichtet waren. Eigentlich hatte er den Auftrag, dort unsere Werbegeschenke zu verteilen. Diesen Mitarbeiter hat anscheinend keiner ausreichend beaufsichtigt.

Als wir ihn nun befragten, zeigte sich der Mitarbeiter unverständlicherweise trotzig. Er erklärte, er habe das Ding schließlich im Geheimen nach Feierabend entwickelt, und das sei dann ja wohl seine Privatsache. Außerdem könnten wir froh sein, denn er habe ja das Emblem von Fröhlich & guter Dinge auf seinen Flugzeugen angebracht, und das sei – das habe er im Boston Management Review gelesen – exzellente Werbung für uns.

Das bekümmert mich einerseits deswegen, weil ich eigens organisatorische Maßnahmen ergriffen habe, um Mitarbeitern bei Anliegen aller Art Gehör zu schenken. Andererseits ist der Fall gerade für das Image unseres Unternehmens, das wesentlich auf Qualität und Innovation beruht, von Bedeutung, auch wenn hier wohl eher geringe Summen in Frage stehen dürften.

Unser Unternehmen hat bereits Nichtigkeitsklage gegen das Patent erhoben, auf Grundlage mangelnder Neuheit und mangelnder erfinderischer Tätigkeit. Allerdings sagte uns der Patentanwalt der damit beauftragten Kanzlei, es sähe nicht gut für uns aus, denn gerade das Merkmal einer mit Xargobytol-6/49 beschichteten Oberfläche werde nirgendwo im Stand der Technik gelehrt oder nahe gelegt. Ein von uns hinzugezogener technischer Experte meinte dazu, das sei auch kein Wunder, denn Xargobytol-6/49 sei als äußerst abweisende Substanz bekannt und sei insbesondere bekanntermaßen nicht auf Oberflächen jedweder Art zum Haften zu bringen. Nach Lektüre der Patentschrift sei man da auch nicht klüger. Wie unser Mitarbeiter das hinbekommen habe, sei ihm ein Rätsel.

Bitte beraten Sie mich zu den folgenden Fragen:

1. Besteht die Möglichkeit, dass mein Unternehmen auf Zahlung von Schadensersatz wegen Patentverletzung verurteilt wird?
2. Insoweit mein Unternehmen auf Schadensersatz in Anspruch genommen wird, hat es Ansprüche gegen mich persönlich?
3. Sehen Sie eine Möglichkeit, die Nichtigkeitsklage trotz der bisher als schlecht eingeschätzten Erfolgsaussichten zum Erfolg zu führen?

4. Würde der Richter im Verletzungsprozess überhaupt eine etwaige mangelnde Schutzfähigkeit des Patentes prüfen? Was kann getan werden, damit der Richter eine solche in Betracht zieht?

5. Was kann getan werden, wenn der Richter zur Zahlung von Schadensersatz verurteilt, und sich später das Patent als nichtig herausstellt? ...“

Aufgabe:

Beantworten Sie die im Mandantenschreiben aufgeführten Fragen in einem Antwortschreiben.

Ziehen Sie die Möglichkeit in Betracht, dass das Verletzungsgericht im vorliegenden Falle die Exkulpation nach § 831(1) BGB verneint, da der Mitarbeiter mangels Aufsicht am Messestand 800 Flugzeuge verteilen konnte, und dass das Gericht ferner das Handeln des Mitarbeiters als im Rahmen der ihm übertragenen Verrichtung liegend ansieht.