



Deutsches
Patent- und Markenamt

Patentanwaltsprüfung I / 2016

Praktische Prüfungsaufgabe

Bestehend aus zwei Teilen; Bearbeitungszeit insgesamt: 5 Stunden

Teil I:

Sachverhalt:

Ihr Mandant war vom 1.1.2001 bis zum 31.12.2012 Angestellter der S. AG in Deutschland. Am 15.10.2009 meldete und besprach Ihr Mandant mit seinem Vorgesetzten, einem Vorstand der S. AG, eine Erfindung, die Ihr Mandant unmittelbar zuvor gemacht hatte. Da eine Nutzung der Erfindung absehbar war, wurde in diesem Gespräch auch eine Vergütungsregelung inklusive Anteilsfaktor schriftlich vereinbart. Die Erfindung wurde von der S. AG am 31.10.2009 zum Patent angemeldet und zwischen 1.1.2010 und 31.12.2011 von der S. AG genutzt. Für diese Nutzung zahlte sie an Ihren Mandanten bis 31.3.2012 Erfindervergütung, berechnet auf der Basis der Vergütungsvereinbarung vom 15.10.2009. Sonstige Nutzungen lagen nicht vor.

Am 5.5.2014 bot die S. AG das Schutzrecht, erteilt am 1.6.2013, Ihrem Mandanten zur Übernahme an, behielt sich aber ein nichtausschließliches Recht zur Benutzung der Dienstleistung gegen angemessene Vergütung vor. Dieses Angebot wurde von Ihrem Mandanten unmittelbar danach angenommen, das Schutzrecht entsprechend übertragen und von Ihrem Mandanten weitergeführt.

Seit dem 1.1.2013 ist Ihr Mandant bei der W. GmbH beschäftigt und hat dort erfahren, dass bei der W. GmbH deutlich höhere Anteilfaktoren für die Erfindervergütung vereinbart werden. Zudem hat Ihr Mandant erfahren, dass das übertragene Patent seit dem 1.5.2015 genutzt wird

- von der K. GmbH, einer 100%igen Tochter der S. AG
- von einem Kunden der S. AG
- von der S. AG selbst.

Auf Anfrage Ihres Mandanten bzgl. dieser Nutzungen berief sich die S. AG, die das Schutzrecht zwischen dem 1.1.2012 und dem 5.5.2014 weder selbst genutzt hat noch Dritten Nutzungen eingeräumt hatte, auf die Vereinbarung vom 5.5.2014 und stellte Ihrem Mandanten Erfindervergütung für diese Nutzungen auf Basis der Vergütungsvereinbarung vom 15.10.2009 in Aussicht.

Am 15.1.2016 kontaktierte Sie Ihr Mandant mit der Bitte, ihn hinsichtlich möglicher Ansprüche auf Vergütung, Anpassung des Anteilsfaktors und ggf. weiterer Ansprüche zu beraten.

Aufgaben:

- a) Bitte nehmen Sie zu den vom Mandanten angesprochenen Punkten Stellung.
- b) Würde Ihr Gutachten anders ausfallen, wenn Ihr Mandant zum Zeitpunkt, als er die Erfindung machte, Leiharbeitnehmer gewesen wäre bei der S. AG, der Entleiherin.

Teil II:

HarteFakten

Bodenbeläge

HarteFakten GmbH

Geschäftsführer:

Dieter Schnick und Günter Schnack

Betonstraße 25

80679 Steinhausen

Steinhausen, den 31.01.2016

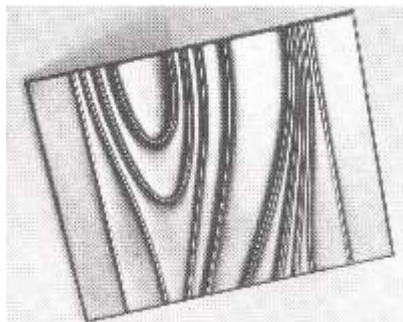
Herrn Patentanwalt

Walter Pfiffig

durch Boten

Sehr geehrter Herr Patentanwalt,

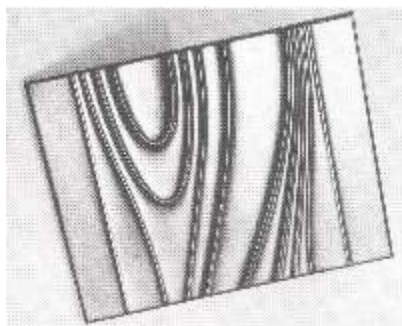
nachdem Sie unser Unternehmen bereits seit Jahren in Sachen Schutzrechte beraten und vertreten, ist es Ihnen bekannt, dass wir Bodenbeläge aller Art, insbesondere solche für besonders beanspruchte Flächen herstellen, anbieten und vertreiben. Wie Sie sich sicherlich erinnern können, haben wir im Jahre 2009 die Ausschreibung betreffend die Neugestaltung des Bodens im Haupteingangsbereich des Flughafens Berlin-Tegel gewonnen, der ja nun doch noch immer regelmäßig in Betrieb ist. Vom 11.01.2010 bis Ende November 2010 haben wir dort die extra für diesen Auftrag neu gestaltete, nachfolgend gezeigte, optisch sehr ansprechende und zugleich ausgesprochen strapazierfähige und rutschfeste Bodenfliese auf einer Fläche von 2.300 m² verlegt.



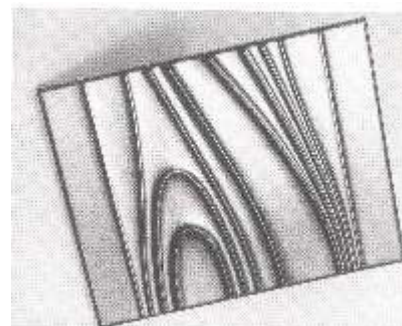
(Design 1)

Wie Sie sich ferner erinnern werden, hatten wir Sie über den Auftrag erst im Herbst 2010 informiert, als wir feststellen mussten, dass unsere Wettbewerber, die bei der Ausschreibung unterlegen waren, sich sehr für das Design der Bodenfliese

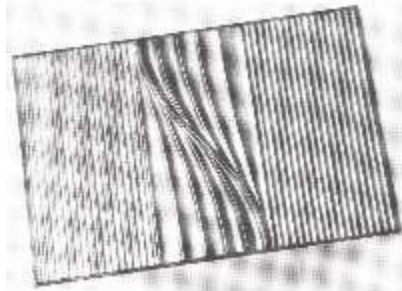
interessierten. Möglicherweise gesehen hatten diese die Paletten mit den Bodenfliesen in einem Lagerraum des Flughafens, wo diese zwischengelagert waren, bevor sie verlegt wurden. In dem Lagerraum waren auch andere Materialien für die Renovierung des Flughafens gelagert, zu denen regelmäßig Handwerker Zugang hatten. Im Anschluss an unser damaliges Telefonat hatten Sie dankenswerterweise direkt am folgenden Tag eine deutsche Designanmeldung auch für drei Abwandlungen des Designs der Bodenfliese für „Bodenfliesen“, Warenklasse 25-01, auf unsere Firma als Anmelderin, also die HarteFakten GmbH, beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereicht. Anmeldetag war der 04.09.2010, eingetragen wurde das Design am 03.11.2010, veröffentlicht am 26.11.2010. Es ist in Kraft. Die im Rahmen dieses eingetragenen Designs geschützten Varianten sind somit die nachstehend dargestellten:



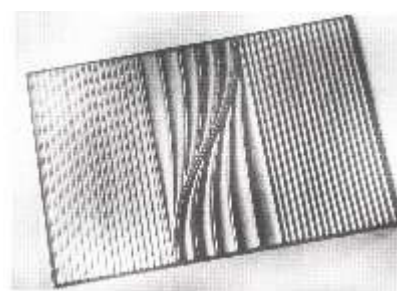
(Design 1)



(Design 2)



(Design 3)

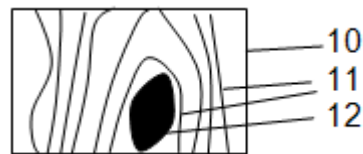


(Design 4)

Da wir das Geld für einen europaweiten Schutz damals nicht hatten, haben wir es auch nur bei der deutschen Designanmeldung belassen.

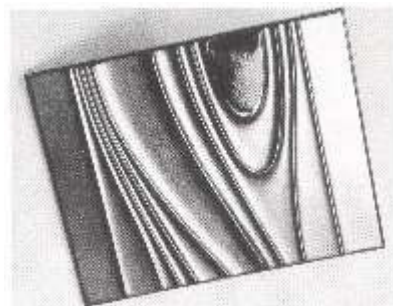
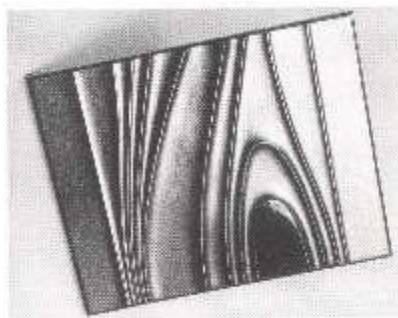
Von einem Kunden haben wir im vergangenen Jahr einige Schutzrechte übernommen, u.a. ein deutsches Gebrauchsmuster, angemeldet 20.02.2009, eingetragen 31.05.2009, bekanntgemacht 15.07.2009, das im Anspruch 1 darauf gerichtet ist, dass die Oberfläche einer Bodenfliese mit aufgesetzten Rippen in Wellenform versehen, hierdurch rutschfest ausgebildet und hartbeschichtet ist, um

sie rutschfest und besonders strapazierfähig zu machen. Ferner umfasst der Anspruch 1 das Merkmal, dass die Bodenfliese Abmessungen von 20 mm x 30 mm und eine Höhe von 1,5 bis 3 mm aufweist. Die Zeichnung sieht wie folgt aus:



Das Bezugszeichen 10 steht dabei für die Bodenfliese, 11 für eine aufgesetzte Rippe, 12 für eine aufgesetzte Fläche, die auch als Antirutschfläche bezeichnet wird.

Nun mussten wir feststellen, dass unsere Wettbewerberin, die S.C.H.L.A.U. GmbH aus 88738 Diemeldorf, in ihrem aktuellen Prospekt 01/2016 die folgenden beiden Bodenfliesen als „Neuheit“ anbietet mit dem Hinweis, dass diese optisch besonders ansprechend und zugleich ausgesprochen rutschfest und strapazierfähig seien. Da die S.C.H.L.A.U. GmbH sich in dem Prospekt eines EU-Geschmacksmusters berühmt, haben wir danach gesucht und festgestellt, dass auf den beiden Bildern tatsächlich diese beiden Bodenfliesen gezeigt und das EU-Geschmacksmuster für Bodenfliesen, Warenklasse 25-01, auf einen Herrn L. Ink am 20.12.2014 angemeldet und am 10.03.2015 eingetragen wurde.



und

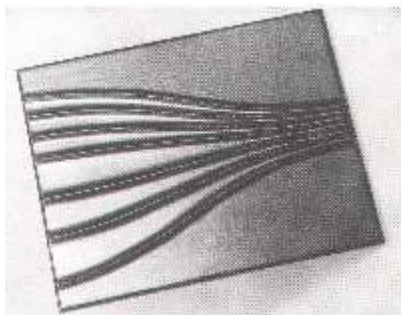
(EU-Geschmacksmuster S.C.H.L.A.U.)

Wie Sie sich vorstellen können, sind wir entsetzt und wollen uns das nicht bieten lassen, zumal wir festgestellt haben, dass der Designer L. Ink, der seinerzeit exklusiv für uns das Design der Bodenfliesen kreiert hat, wobei auch leichte Abwandlungen uns gehören sollten, was vertraglich so mit ihm vereinbart war, nun wohl seit zwei Jahren für S.C.H.L.A.U. arbeitet. Wir wissen nicht, ob SCHLAU weiß, dass L Ink ein

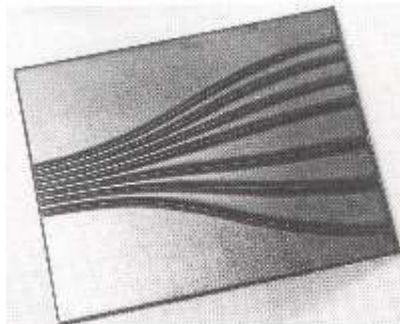
EU-Geschmacksmuster auf das Design der vorstehend gezeigten Bodenfliesen angemeldet hat.

1. Was können wir tun?
2. Haben wir eine Möglichkeit, um gegen S.C.H.L.A.U. und/oder L. Ink vorzugehen?
3. Könnte für uns das EU-Geschmacksmuster von L. Ink problematisch werden?
4. Wäre es ggf. möglich, unsere Designs der Bodenfliese jetzt doch noch im Ausland für uns schützen zu lassen?

Zur ergänzenden Information noch Folgendes: Sie hatten damals vor dem Einreichen unseres deutschen eingetragenen Designs nach älteren Designschutzrechten recherchiert und lediglich das nachstehende als ähnlichstes ermittelt. Dies ist ein deutsches eingetragenes Design M8803210 und hat einen Anmeldetag vom 10.11.1988, eingetragen am 21.09.1989, veröffentlicht am 27.12.1989.



und



(M8803210)

Da es, wie immer, eilt und wir wieder einmal so wenig Geld wie möglich ausgeben möchten, wenden Sie bitte nicht mehr als 2,5 Stunden für Ihre Stellungnahme auf.

In Erwartung Ihrer erhellenden und hoffentlich positiven Nachrichten verbleiben wir mit freundlichen Grüßen

D. Schnick und G. Schnack