

Patentanwaltsprüfung II / 2016

Praktische Prüfungsaufgabe

Bestehend aus zwei Teilen; Bearbeitungszeit insgesamt: 5 Stunden

Teil I

Sachverhalt:

Der angestellte Entwickler Selbst arbeitet für den vertraglich befristeten Zeitraum vom 01.04.2009 bis 31.03.2010 in der Firma des Freundlich. Bei dem betrieblichen Oktoberfestbesuch am 28.09.2009 erzählt er seinem Chef Freundlich von einer neuen Entwicklung, die er in seiner Freizeit in der heimischen Garage vorantreibt. Diese betrifft eine neue und erfinderische Ausgestaltung eines Motorventils M. Die Firma des Freundlich entwickelt Motoren. Den Anstoß für die Erfindung des Selbst gab bereits sein Besuch der IAA am 17. September 2007. Erst sein Einblick in die Anforderungen bei der Motorenentwicklung und seine geregelten Arbeitszeiten in der Firma des Freundlich machten jedoch die Durchführung entsprechender für seine Entwicklung notwendige Versuche möglich.

Sein Chef Freundlich, der sich zwischenzeitlich von den täglichen Oktoberfestbesuchen mit seinen Kunden erholt hat, beglückwünscht den Selbst am 07.10.2009 per E-Mail zu seiner Idee und fragt nach den Details der Erfindung. Selbst antwortet am 12.10.2009 ausführlich und erläutert seine Erfindung detailliert. Freundlich und Selbst tauschen sich in den nächsten Wochen rege per E-Mail aus und Freundlich steuert dabei erfinderische Detaillösungen M1, M2, und M3 bei, um den Selbst bei der Entwicklung des Motorventils M zu unterstützen. Ab dem 01.02.2010 wird ein anderes drängendes Projektes in der Firma des Freundlich priorisiert, an dem Selbst und Freundlich von nun an unermüdlich arbeiten.

Zum 31.03.2010 verlässt Selbst planmäßig die Firma des Freundlich. Mit seinem besten Freund, dem Patentanwaltskandidaten Schneller, hat er sich bereits beraten und möchte, dass dieser ihm kostengünstig eine Patentanmeldung ausarbeitet. Diese soll eine solide Basis für die zukünftige eigene Firma des Selbst darstellen, der sich nunmehr selbstständig machen möchte.

Patentanwaltskandidat Schneller hat ausgeführt, dass die erfinderische Grundidee des Selbst zum einen in dessen Freizeit entwickelt worden ist und zum anderen mangels rechtzeitiger Inanspruchnahme durch Freundlich frei geworden ist.

Weil sein Freund Schneller aber im Rahmen seiner Ausbildung zu viel zu tun hat, entschließt sich Selbst ohne dessen Hilfe eine Patentanmeldung auszuarbeiten und reicht diese am 12.06.2010 ohne formelle Mängel wirksam beim DPMA ein. Diese beansprucht im einzigen Anspruch die Ausgestaltung der Motorventils M mit den Details M1, M2, M3. Bei der Weihnachtsfeier am 06.12.2010 ist Selbst, obwohl nicht mehr in der Firma von Freundlich beschäftigt, eingeladen und erzählt Freundlich beim achten Schnaps von seiner neu gegründeten Firma. Im Nachgang zu diesem Gespräch schickt er dem Freundlich am 07.12.2010 die eingereichte Patentanmeldung als Textdatei per E-Mail.

Freundlich hat im neuen Jahr jedoch viel zu tun. So hat er zwischenzeitlich ebenfalls eigene Ideen auf dem Gebiet der Motorventile entwickelt. Sein Motorventil, das im Wesentlichen der in der Patentanmeldung des Selbst beschriebenen Variante M mit den Details M1, M2, M3 entspricht und zudem weitere Details M4, M5 und M6 aufweist, ist serienreif und soll gewinnbringend in seinen neuen Motoren eingesetzt werden. Dementsprechend schenkt er der E-Mail des Selbst keine weitere Beachtung. Stattdessen beauftragt er seinen Patentanwalt Schlau mit der Ausarbeitung einer Patentanmeldung, die möglichst abstrakt sein Motorventil schützt und die weiteren Details M1 bis M6 separat in den Unteransprüchen aufführt. Diese Anmeldung wird am 08.01.2011 beim DPMA wirksam eingereicht.

Am 03.03.2011 bekommt Selbst einen ersten insgesamt positiven Prüfungsbescheid (der Prüfer hat nur formelle Mängel angeführt), so dass er mit einer baldigen Patenterteilung rechnet. In seinem Überschwang beschließt er rein vorsorglich, den Freundlich schriftlich darüber in Kenntnis zu setzen. Aufgrund des bislang guten Verhältnisses mit seinem ehemaligen Chef Freundlich ist Selbst, wie er schreibt, durchaus bereit, über eine Lizenzvergabe an die Firma des Freundlich nachzudenken. Die Patentanmeldung in der voraussichtlich erteilungsfähigen Fassung legt er als Anlage seinem Schreiben vom 04.03.2011 bei.

Völlig überrumpelt informiert Freundlich seinen Patentanwalt Schlau am selben Tag von den Patentanmeldung seines ehemaligen Mitarbeiters. Er ist sich sicher, dass es sich bei der in der Patentanmeldung exakt um die Erfindung des Selbst handelt, die

dieser ihm seinerzeit bei dem Betriebsausflug 2009 beschrieben hat. Allerdings ist der Anspruch 1 der Patentanmeldung so detailliert, dass es aus seiner Sicht ein Leichtes ist, ein hieraus erwachsendes Patent zu umgehen.

Aufgabe:

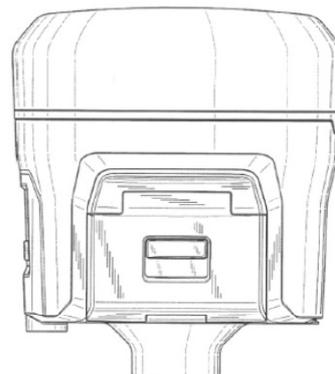
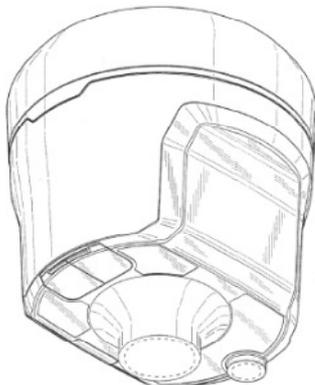
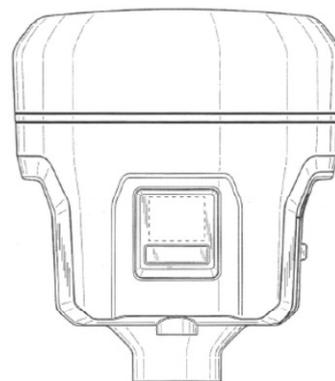
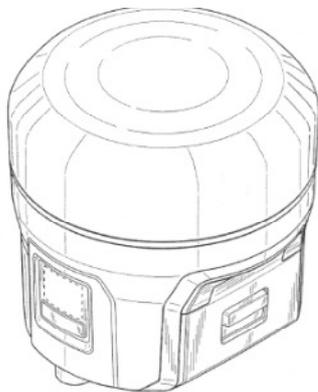
Was raten Sie ihm? Nehmen Sie auch Stellung zu den Ausführungen des Patentanwaltskandidaten Schneller. Freundlich ist Inhaber der Firma, in der Selbst tätig war. Nicht zu problematisieren ist die Stellung von Freundlich als Geschäftsführer.

Teil II

Sachverhalt:

Die Patentanwaltskanzlei Dr. Schwungvoll vertritt die US-amerikanische Firma Satellite Transmission Company (STC), die sich mit der Entwicklung und Herstellung standortbezogener Lösungen in der Bereichen GPS und Laser Technologien mit Anwendungssoftware beschäftigt. Bei diesem Unternehmen handelt es sich um den mit Abstand größten Weltmarktführer auf diesem Gebiet. Seine Satellitenempfänger sind weltweit in der Branche bekannt.

Die STC ist weltweit Inhaber zahlreicher Schutzrechte. Unter anderem ist sie auch Inhaber des deutschen Designs mit der Bezeichnung „Satellitenempfänger“, das beim Deutschen Patent- und Markenamt unter Inanspruchnahme der US-Priorität vom 31. Oktober 2015 angemeldet und am 25. Mai 2016 eingetragen wurde. Weder eine Bekanntmachung noch eine Veröffentlichung des Designs sind bisher erfolgt. Beim DPMA wurden folgende Abbildungen hinterlegt, die Gegenstand der Bekanntmachung sein werden:



Die nachstehende Abbildung gibt den durch das Design geschützten Satellitenempfänger wieder, wie er auf der bevorstehenden Internationalen Satelliten Messe (ISM) vom 15. bis 19. Juni 2016 in Berlin ausgestellt, angeboten und verkauft werden soll.



Durch eine Presseveröffentlichung vom 20. Mai 2016 wurde STC darauf aufmerksam, dass die deutsche Navigation Network GmbH (NNG) auf der Internationalen Satelliten Messe (ISM) vom 15. bis 19. Juni 2016 Satellitenempfänger ausstellen wird. Die NNG steht in unmittelbarem Wettbewerb zu STC.

Die von NNG auf ihrer Homepage und in den Produktbroschüren angebotenen Empfänger werden durch folgende Abbildung beworben.



STC ist der Ansicht, dass die von NNG angebotenen Empfänger ihr beim DMPA geschütztes Design verletzen.

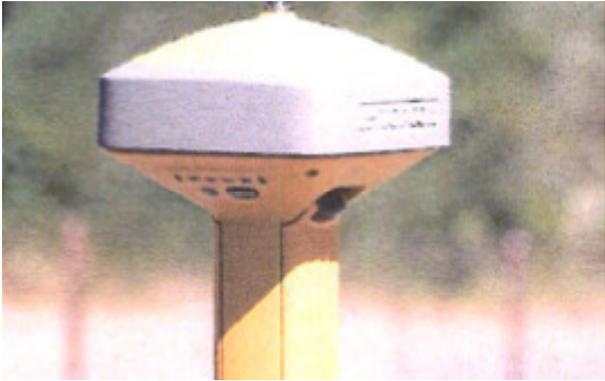
PA Dr. Schwungvoll hat NNG mit Schreiben vom 26. Mai 2016 in gehöriger Form wegen der bevorstehenden Messe mit kurzer Fristsetzung von einer Woche abgemahnt und die Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungserklärung verlangt. Bei Nichtabgabe der geforderten Unterlassungserklärung würde seine Mandantin ihre Rechte mit gerichtlicher Hilfe durchsetzen.

In der Abmahnung vertritt PA Dr. Schwungvoll die Ansicht, dass das für STC geschützte Design die Voraussetzungen der Neuheit und Eigenart erfüllt und begründet das mit aus den Zeichnungen ersichtlichen Merkmalen. Durch Vergleich des geschützten Designs mit dem Satellitenempfänger von NNG kommt PA Dr. Schwungvoll zu dem Ergebnis, dass der von NNG angebotene Empfänger das Design von STC verletzt. PA Dr. Schwungvoll behält sich auch Ansprüche aus Wettbewerbsrecht vor.

Bei dieser Art von Satellitenempfängern handelt es sich um Produkte für die Vermessungstechnik.

Für NNG hat sich die Patentanwaltskanzlei Dr. Vorsicht gemeldet und sowohl eine Verletzung des Designs als auch die Rechtsbeständigkeit des Klageschutzrechts mit Hinweis auf den vorbekannten Formenschutz verneint.

Der vorbekannte Formenschatz wird von NNG wie folgt angegeben:



Im Übrigen sei der von STC beanstandete Satellitenempfänger gar nicht von NNG, sondern von der Stonex Systems AG in Hamburg entwickelt worden. STC möge sich wegen der vermeintlichen Verletzung mit diesem Unternehmen, das alle Unterlagen erhalten habe, in Verbindung setzen.

Nach dieser Antwort arbeitet PA Dr. Schwungvoll den Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung mit folgendem Antrag aus:

Dem Antragsgegner soll unter Androhung der üblichen Ordnungsmittel verboten werden, in der Bundesrepublik Deutschland die oben aufgeführten Satellitenempfänger herzustellen und in den Verkehr zu bringen.

Aufgabe:

- 1. Ist PA Dr. Schwungvoll berechtigt, einen Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung auszuarbeiten und beim Gericht einzureichen?**
- 2. Bei welchem Gericht kann der Antrag eingereicht werden?**
- 3. Hat der Antrag Aussicht auf Erfolg?**
- 4. Welche Maßnahmen sollte PA Dr. Vorsicht einleiten, damit seine Mandantin, die NNG, ihre Empfänger ungestört auf der Messe ausstellen kann?**