Deutsches
Patent- und Markenamt

Patentanwaltsprüfung I / 2017

Praktische Prüfungsaufgabe

Bestehend aus drei Teilen; Bearbeitungszeit insgesamt: 5 Stunden

Teil A

TTT Design GmbH

Leben mit Ideen

Geschäftsführer: T. Ick, T. Rick und T. Rack

Ducktonweg 22

78925 Groß-Dagoburg

Groß-Dagoburg, den 31.01.2017

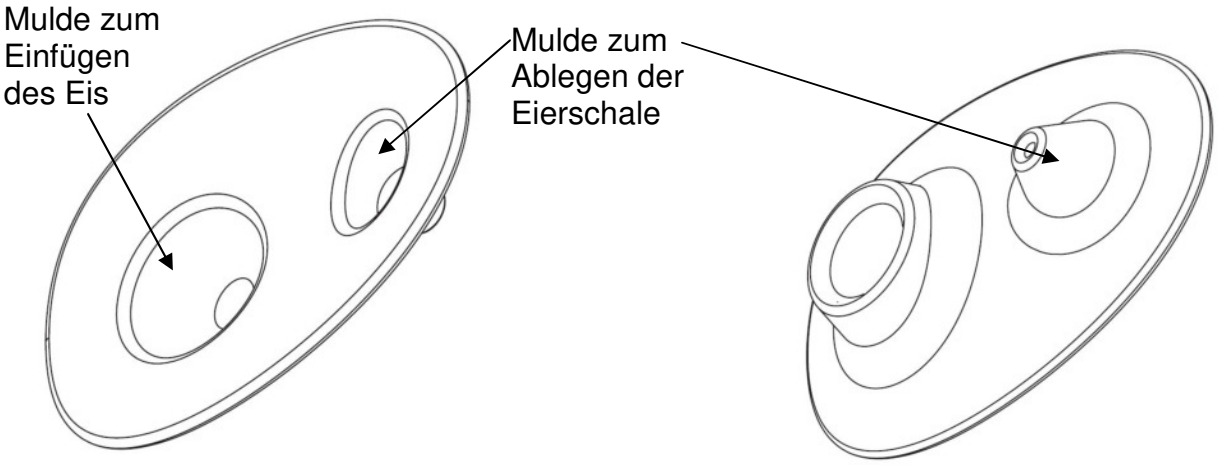
Herrn Patentanwalt
Fabian Fabelhaft

durch Boten

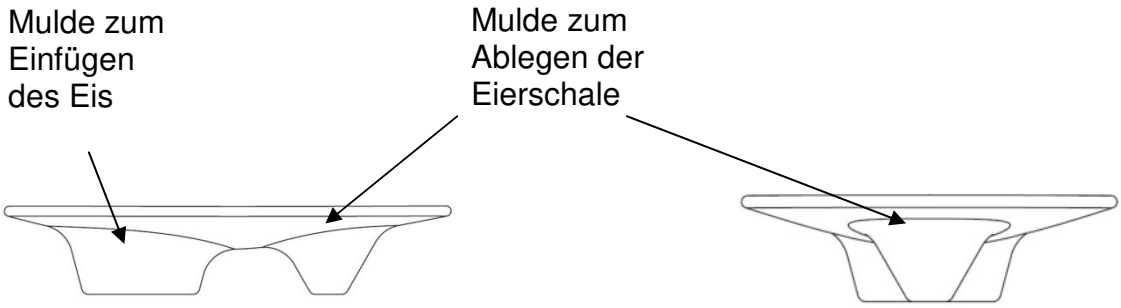
Sehr geehrter Herr Patentanwalt,

wir brauchen dringend Ihre Hilfe, da wir gestern als Firma und als Personen, in unserer Funktion als Geschäftsführer, aus dem internationalen Geschmacksmuster DM/054555 der Firma Best Design GmbH, 86221 Dibbdorf, abgemahnt wurden. Die Firma Best Design GmbH hat uns zur Antwort eine Frist von einer Woche gesetzt. Innerhalb dieser Frist sollen wir auch eine Erklärung, die dem Abmahnschreiben beilag, unterschreiben und zurücksenden.

Wie Sie wissen, designt unsere Firma alle möglichen Gegenstände des täglichen Lebens, wie z.B. Eierbecher. Genau um dieses Produkt, unser „Ei-Ufo“, geht es bei der Abmahnung. Wir haben es für Sie nachstehend abgedruckt.



(Draufsicht schräg von oben) (Unteransicht schräg von unten)

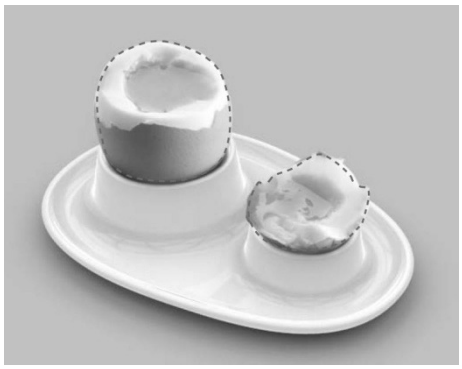


(Seitenansicht) (Frontansicht)

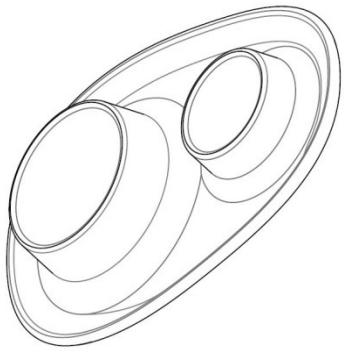
Nachweislich erstmals gezeigt wurde der Eierbecher mit dem Design, auf das sich die Best Design GmbH beruft, auf der EXPO 2000 am 02.06.2000. Wie Sie vielleicht noch in Erinnerung haben, begann die EXPO 2000 am Donnerstag, dem 01.06.2000, und lief bis zum 31.10.2000. Das nachstehende Foto ist dem Messekatalog der Firma Best Design entnommen, der auf der EXPO 2000 verteilt wurde.

Dieses Foto des Eierbechers findet sich auch auf einem Dokument, das dem Abmahnschreiben beilag und das als Prioritätsbeleg bezeichnet wird und wohl von einem Patentanwalt auf der EXPO 2000 ausgestellt wurde. Zumindest bestätigt dieser auf dem Dokument unter Bezug auf das Foto mit Datum vom 02.06.2000, dass dieser Eierbecher auf der EXPO 2000 am 02.06.2000 ausgestellt wurde.

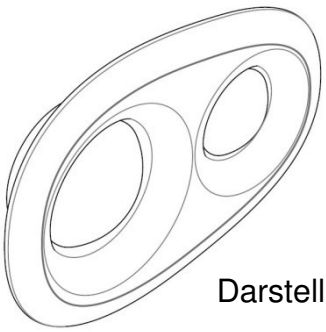
Die Einreichung der internationalen Geschmacksmusteranmeldung DM/054555, in der auch Deutschland benannt wurde, erfolgte auf die Best Design GmbH am 02.06.2001. Nachstehend fügen wir Ihnen die 6 Darstellungen aus dem eingetragenen internationalen Geschmacksmuster bei. Dieses wurde einen Monat nach dem Anmeldetag eingetragen und ist für Deutschland auch immer noch in Kraft, jedenfalls entsprechend dem der Abmahnung beiliegenden Registerausdruck.



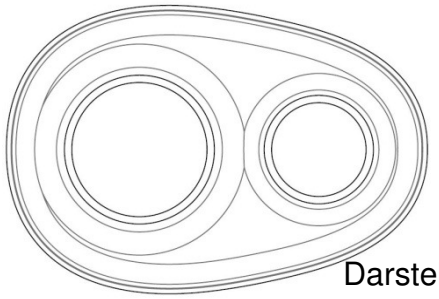
Darstellung 1.1



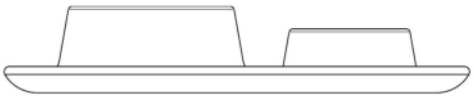
Darstellung 1.2



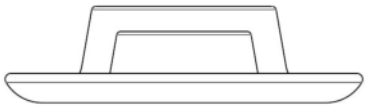
Darstellung 1.3



Darstellung 1.4



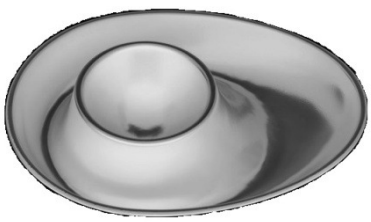
Darstellung 1.5



Darstellung 1.6

Wir haben unser Ei-Ufo bereits seit 10 Jahren im Programm für den Vertrieb in Deutschland, sind jedoch von der Best Design GmbH nie deswegen angesprochen oder angeschrieben worden. Nun hat jedoch eine große Handelskette ihren Großauftrag an uns vergeben und nicht wie sonst, an die Best Design GmbH. Vermutlich ist diese daher sauer und geht nun gegen uns vor. Die Best Design GmbH fordert uns übrigens zur Unterlassung, Auskunftserteilung und Rechnungslegung für die angeblichen Verletzungshandlungen der vergangenen 10 Jahre auf und fordert Schadensersatz, Vernichtung der streitgegenständlichen Eierbecher und einen Ersatz der der Best Design GmbH entstandenen Abmahnkosten.

Wir haben auch schon einmal nach älteren Entwürfen von Eierbechern Ausschau gehalten und lediglich den nachstehend wiedergegebenen gefunden. Dieser wurde deutschlandweit in zwei Farbvarianten bereits seit 1995 verkauft. Dem internationalen Geschmacksmuster der Best Design GmbH näherkommende Designs haben wir leider nicht gefunden.



Nun unsere Fragen:

1. **Ist das Verlangen der Firma Best Design GmbH berechtigt? Wie können wir uns ggf. wehren?**
2. **Was hat es mit der Erklärung, die wir abgeben sollen, auf sich? Müssen wir diese abgeben bzw. wer von uns muss diese abgeben?**
3. **Wir verstehen nicht, wie es sein kann, dass wir, Herr T. Ick, Herr T. Rick und ich, Herr T. Rack, als Personen und auch unsere Firma, die TTT Design GmbH, abgemahnt werden können. Bitte erläutern Sie uns dies. Müssen wir alle antworten?**
4. **Müssen wir der Best Design GmbH die Abmahnkosten erstatten?**

Bitte begründen Sie auch Ihre Antworten zu den Fragen 1. bis 4.

Da es aufgrund der Fristsetzung durch die Best Design GmbH eilt und wir so wenig Geld wie möglich ausgeben möchten, wenden Sie bitte **maximal 2 Stunden** für Ihre Stellungnahme auf.

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

T. Ick ***T. Rick*** ***T. Rack***

Teil B

Ihre Mandantin bekommt kurz nach der Erteilung eines europäischen Patents ein Schreiben eines Wettbewerbers. Der Wettbewerber möchte eine Freilizenz an dem europäischen Patent Ihrer Mandantin. Anderenfalls droht er, einen bereits beiliegenden Einspruchsentwurf beim EPA einzureichen.
Eine Überprüfung des Produktportfolios des Wettbewerbers ergibt, dass eines seiner Produkte die Lehre des oben genannten europäischen Patents benutzt. Ein anderes seiner Produkte benutzt die Lehre einer deutschen Patentanmeldung ihrer Mandantin. Der Anspruch 1 des europäischen Patents wird ihrer Meinung nach nicht verletzt. Der momentan anhängige Anspruch 1 der deutschen Patentanmeldung wird ihrer Meinung nach verletzt, ist aber laut Prüfungsbescheid nicht neu.

1a) Wie können Sie die Verhandlungsposition ihrer Mandantin gegen über dem Wettbewerber verbessern? Welche Eskalationsstufen gibt es beim Herantreten an den Wettbewerber?

1b) Welche Situationen kennen Sie, in denen das Verhalten eines Wettbewerbers einen Hinweis auf eine mögliche Verletzung der Schutzrechte ihrer Mandantin durch den Wettbewerber gibt?

2) Erläutern Sie bitte die Vorteile und Nachteile eines Gebrauchsmusters im Vergleich zum Anmeldungsverfahren eines Patents.

3a) Welche Fristen sind bei der Abzweigung eines Gebrauchsmusters zu beachten?

3b) Wie unterscheidet sich der erfinderische Schritt von der erfinderischen Tätigkeit? Wie unterscheidet sich der Schutzbereich und die Wirkung eines Gebrauchsmusters von dem Schutzbereich und der Wirkung eines Patents?

4) Erläutern Sie bitte Ihrer Mandantin kurz, wie sich der Wettbewerber gegen eine Verletzungsklage auf Grundlage eines Gebrauchsmusters verteidigen kann.

Bitte weisen Sie explizit auf Unterschiede zwischen dem Vorgehen auf Grundlage eines Gebrauchsmusters und dem Vorgehen auf Grundlage eines Patents hin.

Bitte beantworten Sie die Fragen in maximal 1 Stunde

Teil C

Strategе & Partner PartGmbB
Platz der Guten Ideen 1
D-5000 Aachen

30. Januar 2017

Sehr geehrte Frau Strategе,

wir haben gemeinschaftlich einen Reaktor zur Aufbereitung von Abfällen erfunden. Mit diesem Reaktor können Abfälle, die biologisches Material enthalten, vollständig in organische und anorganische Bestandteile zerlegt werden und sowohl die organischen als auch die anorganischen Bestandteile einer neuen Verwertung zugeführt werden. Das Ganze funktioniert sehr kostengünstig und ist sehr effizient.

Zum 1. Januar 2017 haben wir die Pikobello GmbH mit Sitz in Aachen gegründet. Wir schreiben aktuell an unserem Businessplan, da wir an einem Gründungswettbewerb teilnehmen möchten. Um die Finanzierung unseres Start-ups müssen wir uns auch noch kümmern. Wir möchten den Reaktor selber herstellen und an Kunden weltweit verkaufen. Möglicherweise kann man auch alte Reaktoren umrüsten, um dann Abfälle mit unserem Verfahren aufzuarbeiten. Vielleicht können wir auch das Verfahren auslizensieren oder finden einen Kooperationspartner. Eventuell gibt es auch noch andere Anwendungen für den Reaktor, wir sind da noch im Brainstorming. Das Verfahren kann man sowohl in Industrienationen als auch in Entwicklungsländern einfach implementieren, beispielsweise Nordamerika, Europa, Asien. Das wird eine ganz große Sache.

Wir brauchen jetzt Ihre Unterstützung! Wir sind besorgt, dass jemand unser Verfahren nachahmt, insbesondere, da wir jetzt mit Investoren, möglichen Kooperationspartnern und Zulieferern sprechen müssen. Damit Sie uns möglichst schnell helfen können, hier noch ein paar Informationen, die vielleicht wichtig sind, schon mal vorab:

Wir – das sind Dr. Eins, Dr. Zwei und Dr. Drei - sind alle Mitarbeiter der Blitzeblank GmbH, daher kennen wir uns auch. Herr Dr. Eins ist von Haus aus Verfahrensingenieur und Geschäftsführer der Blitzeblank GmbH. Herr Dr. Zwei ist Projektleiter im Forschungslabor in der Blitzeblank GmbH. Und Herr Dr. Drei unterstützt gelegentlich einzelne Projekte von Herrn Dr. Zwei als freier Mitarbeiter. Das hilft der Blitzeblank GmbH sehr, da Herr Dr. Drei detaillierte Kenntnisse für die Entwicklung und Optimierung von Reaktoren aus seiner Zeit an der RWTH Aachen am Institut für Reaktortechnik hat.

Die Idee zu dem neuen Reaktor hatten wir vor etwa einem Jahr bei einem gemeinsamen Abendessen, als Herr Dr. Eins und Herr Dr. Zwei von Problemen mit der Aufbereitung von anorganischen Abfällen, die Reste biologischen Materials (mehr als 10 %) enthalten, berichteten. Stück für Stück entwickelte sich dann in unserer Diskussion der Reaktor, bis wir am Ende des Abends sicher waren, wie er aussehen muss und wie man damit die Abfälle aufarbeitet. Wir hatten sogar einzelne Abfallbeispiele diskutiert. Alles war fertig in unseren Köpfen, es fehlte nur die Umsetzung in die Praxis.

Herr Dr. Zwei ist sofort seiner Verpflichtung aus dem Arbeitnehmererfindergesetz nachgekommen (er hatte gerade in einem Seminar davon gehört) und hat der Blitzeblank GmbH das neue Verfahren zur Aufarbeitung von Abfällen, die organische Rückstände enthalten, gemeldet. Er hat auch eine Zeichnung des Reaktors beigefügt. Das Schreiben wurde in der Rechtsabteilung ordnungsgemäß abgelegt. Es wurde keine Patentanmeldung eingereicht, da das Geschäftsmodell der Blitzeblank GmbH ausschließlich auf der Aufarbeitung von anorganischen Abfällen beruht und die Blitzeblank GmbH deshalb kein Interesse an dem neuen Reaktor hat.

Herr Dr. Drei war es aus seiner Zeit an der Universität gewohnt, neue Ideen schnell zu schützen. Zufällig traf Herr Dr. Drei kurz nach unserem gemeinsamen Abendessen den Investor Herrn Donald D. aus Düsseldorf und erzählte ihm – im strengsten Vertrauen - von unserer großartigen Idee und beklagte, dass uns leider das Geld für ein Patent momentan fehlte und die Blitzeblank GmbH ja leider kein Interesse an einem Patent hat. Herr Donald D. bot kurzentschlossen sofort seine Hilfe an und sagte zu Herrn Dr. Drei: „Ich kenne einen Patentanwalt, der reicht schnell und kostengünstig eine Patentanmeldung ein. Schicken Sie mir einfach eine Beschreibung des Reaktors. Ich kümmere mich darum.“ Gesagt, getan – Herr Dr.

Drei schickte Herrn Donald D. ohne weiteren Kommentar eine Beschreibung und eine Zeichnung des Reaktors zu.

Wie sich im Nachhinein herausstellte, wurde durch den Patentanwalt Dr. Schnell eine deutsche Patentanmeldung mit dem Titel „Reaktor zur Aufarbeitung von Abfall“ am 28.04.2016 beim DPMA eingereicht. Als Anmelder ist Herr Donald D. genannt, als Erfinder Herr Dr. Drei. Die Patentanmeldung besteht aus dem von Herrn Dr. Drei an Herrn Donald D. übersandten Beschreibungstext, der Zeichnung des Reaktors und einem Patentanspruch, in dem der Reaktor wie in der Zeichnung und in der Beschreibung dargestellt, beansprucht ist. Wir haben mit Erschrecken festgestellt, dass die Anmeldegebühr nicht bezahlt wurde. Das Verfahren zur Abfallaufbereitung und besondere Ausgestaltungen des Reaktors sind gar nicht beschrieben. Wir sind darüber sehr verärgert! Auch darüber, dass wir Herrn Donald D. jetzt irgendwie mit an Bord haben – eigentlich sollte die Anmeldung unserer neuen Firma, der Pikobello GmbH gehören.

Zunächst waren wir auch verärgert über Herrn Dr. Drei, der vorschnell eine Patentanmeldung eingereicht hat. Aber im Nachhinein sind wir froh, denn wir haben in der Zeitung „Industrie 4.0“ vom Mai 2016 einen Artikel gesehen, in dem ein Reaktor mit allen Merkmalen unseres Reaktors gezeigt und beschrieben wird. Offensichtlich ist den Autoren des Artikels nicht bewusst, dass dieser Reaktor für die Aufbereitung von Abfall mit organischen Rückständen besonders geeignet ist, insbesondere, wenn man den Reaktor bei Temperaturen von 80 – 95 Grad Celsius betreibt; jedenfalls sagt der Artikel darüber nichts. Ansonsten haben wir nichts gefunden, was den Reaktor oder seine Verwendung betrifft.

Was können wir tun, damit die Pikobello GmbH ein Patent für unsere Erfindung bekommt?

In Erwartung Ihrer baldigen Antwort verbleiben wir

Mit freundlichen Grüßen,

Dr. Eins Dr. Zwei Dr. Drei

Aufgaben:

a) Zeigen Sie einen Weg auf, wie die Pikobello GmbH die Option auf Patentschutz für die Erfindung(en) nicht nur in Deutschland, sondern in mehreren Ländern, u.a. in den USA, Europa, Asien und Afrika erhalten kann und gehen Sie davon aus, dass Herr Donald D. kooperativ ist. Welche Fristen sind zu beachten?

b) Was wäre zu tun, wenn Herr Dr. Zwei vergessen hätte, die Erfindung an die Blitzeblank GmbH zu melden?

c) Skizzieren Sie kurz, welche Möglichkeiten die drei Herren haben, wenn Herr Donald D. nicht kooperativ ist.