Deutsches
Patent- und Markenamt

**Kennziffer:**

# Patentanwaltsprüfung I / 2018

## Praktische Prüfungsaufgabe

Bestehend aus zwei Teilen; Bearbeitungszeit insgesamt: 5 Stunden

# Teil I

Haircut Rasenmäher GmbH
Kurze Straße 22
11111 Gründorf

Gründorf, den 01. 02. 2018

Patentanwälte Gebr. Muster
Prioallee 1
22222 Schlauhausen

Sehr geehrte Herren Gebrüder Muster,

wir haben von einem uns bekannten Unternehmer, Herrn Steinreich, den Tipp erhalten, dass Sie im Patentrecht und vor allem auch im Gebrauchsmusterrecht sehr versierte Patentanwälte sind, die zudem ihre umfangreichen Rechtsrecherchen kaum in Rechnung stellen.

Unsere Firma stellt Rasenmäher her und ist vor allem im Bereich der Aufsitzrasenmäher Marktführer in Deutschland.

Nun wurden wir vergangene Woche von unserem Hauptkonkurrenten, der Firma Knatter, aus einem deutschen Patent DE X abgemahnt, da die Firma Knatter der Auffassung ist, dass unser Super-Cutter 2000 das Streitpatent verletzen soll.

Das Streitpatent betrifft einen Aufsitzrasenmäher, der wie unser Super-Cutter 2000 einen Rennmotor mit acht Zylindern und einen Raupenantrieb aufweist. Das Streitpatent der Gegenseite wurde am 15. 03. 2012 angemeldet und nimmt die Priorität einer älteren DE-Anmeldung DE Y in Anspruch, welche am 15. 07. 2011 eingereicht wurde.
Komischerweise finden wir aber keine Veröffentlichungsschrift zur DE Y. Allerdings wissen wir von einem ehemaligen Patentabteilungsmitarbeiter der Firma Knatter, der mittlerweile bei uns arbeitet, dass in der DE Y zwar ein Aufsitzrasenmäher mit Rennmotor beschrieben ist, ein Raupenantrieb war dort jedoch noch

nicht gezeigt. Er ist sich dazu ziemlich sicher, da er sich noch gut an die Weihnachtsfeier erinnern konnte, auf der die Entwickler bei einer Runde Glühwein auf diese innovative Idee kamen.

1. **Könnten Sie uns sagen wo die DE Y abgeblieben ist? Oder spricht etwas dagegen, dass wir den ehemaligen Mitarbeiter als Zeugen berufen, falls es darauf überhaupt ankommt?**

Fünf Jahre später erfolgte am 15. 03. 2017 die Erteilung des Patents.

Wir verstehen nun nicht, warum ausgerechnet unser Super-Cutter 2000 unter den Patentschutz dieses Patents der Gegenseite fallen sollte. Denn im Grunde unterscheidet sich unser Super-Cutter 2000 von unserem Vorgängermodell Super-Cutter 1000 nur durch einen Raupenantrieb, mit welchem man mit dem Aufsitzrasenmäher auch in schwierigem Gelände unterwegs sein kann. Den Super-Cutter 1000 vertreiben wir bereits seit dem Jahre 2010 unverändert mit einem 8-Zylinder-Rennmotor. Zudem hatten wir die Idee mit dem Raupenantrieb ebenfalls bereits im Jahre 2011. Damals erschien uns der Fertigungsaufwand jedoch zu hoch, sodass wir von der Weiterverfolgung dieses Projekts zunächst abgesehen hatten.

Erst Anfang letzten Jahres, d. h. im Jahr 2017, haben wir uns nochmal an dieses Thema gewagt, da sich mittlerweile bei den Aufsitzrasenmähern eine Rennsportszene entwickelt hat, für welche derartige Raupenantriebe eine echte Neuheit darstellen. Unseren ersten Super-Cutter 2000 haben wir daher auch beim Cutting-Edge-Rennen im Februar 2017 in Rasenhausen, Deutschland vorgestellt.

Um Ihnen den technischen Hintergrund nochmals etwas besser zu zeigen, habe ich diesem Schreiben übrigens noch eine Titelseite eines Gebrauchsmusters beigefügt, welches wir damals im Jahre 2011, als wir die Idee zu dem Raupenantrieb das erste Mal hatten, eingereicht haben. Allerdings haben wir das Gebrauchsmuster zuletzt im Jahre 2014 verlängert, da uns die nächste Verlängerungsgebühr zu teuer war.

2. **Können Sie uns raten, wie wir mit der Abmahnung umgehen sollen? Können wir gegen das Patent der Firma Knatter vorgehen? Wie beurteilen Sie diese Verletzungssituation? Wir fänden es jedenfalls ziem-**

**lich ungerecht, wenn wir hier als Verletzer angesehen würden, obwohl wir die Idee für den Raupenantrieb eigentlich zuerst hatten.**

Abgesehen davon, dass wir wissen sollten, wie wir mit der Abmahnung umgehen können, finden wir es im Übrigen nicht in Ordnung, dass die Firma Knatter mit ihrem Patent auch anderen Herstellern, die in Kürze ebenfalls Aufsitzrasenmähern mit Raupenantrieb anbieten wollen, den Verkauf verbieten kann. Denn dadurch verliert die genannte Rennsportszene an Schwung, sodass wir eine wichtige Werbeplattform verlieren würden, wenn sich diese Rennsportszene wieder auflösen würde.

**3. Sehen Sie noch eine Möglichkeit, die Rennsportszene aufrechtzuerhalten?**

Ich hoffe, Sie können mir möglichst bis heute Abend eine Antwort geben, da wir als dynamisches Unternehmen kurze Antwortzeiten schätzen.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Schneider
Geschäftsführer

Anlage

Weitere Frage außerhalb des Mandantenschreibens:

**4. Würde sich an Ihrer Einschätzung zu den beiden Fragen 2 und 3 etwas ändern, wenn Ihnen Ihre Sekretärin das obige Mandantenschreiben versehentlich erst Anfang nächsten Monats am 5. 3. 2018 vorlegen würde?**

**Eine mögliche Wiedereinsetzung ist nicht zu prüfen.**

(19) Deutsches Patent- und Markenamt

(10) **DE 20 2011 111 333 U1** 2012.11.02

(12) # Gebrauchsmusterschrift

(21) Aktenzeichen: **20 2011 111 333.9**
(22) Anmeldetag: **02.08.2011**
(47) Eintragungstag: **27.10.2012**
(45) Bekanntmachungstag im Patentblatt: **02.11.2012**

(51) Int Cl.: ***A01D 34/74*** (2006.01)

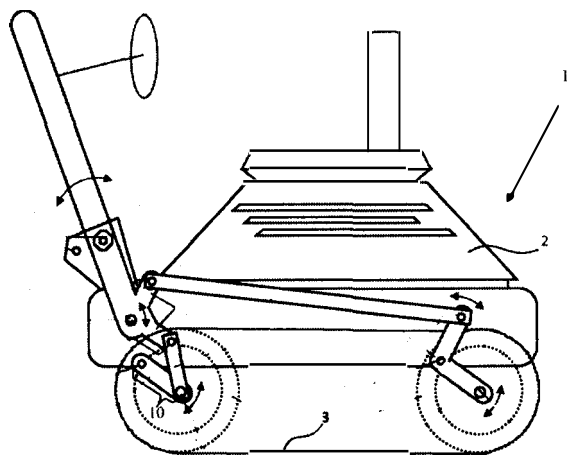
(73) Name und Wohnsitz des Inhabers:
**Haicut Rasenmäher GmbH, 11111 Gründorf, DE**

(74) Name und Wohnsitz des Vertreters:
**Patentanwälte Teuer & Partner, 88888 München, DE**

**Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen**

(54) Bezeichnung: **Aufsitzrasenmäher**

(57) Hauptanspruch: Aufsitzrasenmäher (1), dadurch gekennzeichnet, dass er einen Rennmotor mit acht Zylindern (2) und einen Raupenantrieb (3) aufweist.



## Teil II

Frau Dr. Zinn beauftragt Herrn Patentanwalt Moser mit der Vertretung ihrer Interessen.

Frau Zinn ist bei der „Beste Brillen für Schnee und Sonne GmbH“ (nachfolgend BB2S GmbH) beschäftigt, seit dem 1. Januar 2008 als Leiterin Forschung und Entwicklung. Frau Zinn entwickelt, zum Teil zusammen mit Ihren Mitarbeitern, neue Materialien für Brillen und Beschichtungen für Brillengläser. Sie hat bereits mehrere Erfindungen gemacht.

Konkret geht es jetzt um eine Erfindung von Frau Zinn aus dem Jahr 2009. In diesem Zusammenhang hatte Frau Zinn am1. April 2009 an mehrere Kollegen eine E-Mail mit dem Betreff „Erfindungsmeldung Beschichtung UV 4.0“ verschickt. In der E- Mail schrieb Frau Zinn, sie melde eine Diensterfindung nach § 5 ArbEG, die ihr patentfähig erscheine. Der Nachricht war ein mit „Erfindungsmeldung“ überschriebenes Dokument beigefügt, das auf einem von der BB2S GmbH im Intranet zur Verfügung gestellten Formular beruht. Das Formular war ausgefüllt. Es enthielt Angaben zum Zustandekommen der Erfindung, die Aufgabe und den Gegenstand der Erfindung. Es gab keine Miterfinder.

Auf Verlangen der BB2S GmbH schickte Frau Zinn am Donnerstag den 30. April 2009 eine inhaltsgleiche, mit eigenhändiger Unterschrift versehene Fassung der Erfindungsmeldung an die Rechtsabteilung der BB2S GmbH. Mit Schreiben vom 30. August 2009 erklärte die BB2S GmbH, sie nehme die Erfindung unbeschränkt in Anspruch.

Gemäß Frau Zinn beauftragte die BB2S GmbH die Patentanwaltskanzlei Herbst & Partner mit der Ausarbeitung einer Patentanmeldung. Frau Zinn stellte Herrn Patentanwalt Moser dann auch das Dokument zur Verfügung, das die Patentanwälte Herbst & Partner ausgearbeitet hatten. Der Anmeldungstext der Patentanmeldung mit Beschreibung und Patentansprüchen trägt das Datum vom 21. April 2009. Ein Aktenzeichen kann Patentanwalt Moser dem Dokument nicht entnehmen.

Patentanwalt Moser recherchiert im Internet auf der Webseite worldwide.espacenet.com und findet mehrere Patentanmeldungen der BB2S GmbH, in denen Frau Zinn als Erfinderin genannt ist. Eine Patentanmeldung mit dem Aktenzeichen DE 10 2009 XXX 100, die am 28. April 2009 eingereicht wurde; eine zweite Patentanmeldung DE 10 2009 XXX 200, die am 26. Oktober 2009 eingereicht wurde und eine internationale Patentanmeldung, die am 26. April 2010 eingereicht wurde und in der die Prioritäten der DE 10 2009 XXX 100 und der DE 10 2009 XXX 200 in Anspruch genommen wurden.

Patentanwalt Moser vergleicht die Anmeldungstexte. Der Vergleich zeigt, dass die Patentanmeldung mit dem Aktenzeichen DE 10 2009 XXX 100, die am 28. April 2009 eingereicht wurde, zu 100 % mit dem Anmeldungstext vom 21. April 2009 übereinstimmt. Frau Zinn ist als Erfinderin genannt. Die DE 10 2009 XXX 100 beansprucht eine UV-Beschichtung und deren Verwendung als einseitige Beschichtung für Brillengläser, und zwar auf der dem Auge abgewandten Seite.

Die DE 10 2009 XXX 200, die am 26. Oktober 2009 eingereicht wurde, enthält ebenfalls

den Anmeldungstext vom 21. April 2009 und führt ergänzend aus, dass die UV-Beschichtung auf der Außen- und der Innenseite von Brillengläsern aufgebracht wird, wobei eine unerwartet hohe UV Adsorption erreicht wird. Die Ergänzungen sind Gegenstand der Patentansprüche, in denen Brillengläser mit der erfindungsgemäßen UV Beschichtung auf beiden Seiten der Brillengläser beansprucht werden. Neben Frau Zinn ist auch Herr Kupfer als Erfinder genannt.

Auf Nachfrage erklärte Frau Zinn, diese DE 10 2009 XXX 200 beruhe auf folgendem Sachverhalt: sie habe eine weitere Erfindung im Jahr 2009 gemacht. Für diese zweite Erfindung hätte sie eine eigenhändig unterschriebene Meldung am 30. September 2009 an die Rechtsabteilung der BB2S GmbH geschickt, die den Anmeldungstext vom 21. April 2009 um eine beidseitige Beschichtung ergänze. Eigentlich sei sie ja der Meinung, im Jahr 2009 wäre dieses umständliche Vorgehen gar nicht mehr notwendig gewesen und eine E-mail würde für die Meldung der Erfindung reichen, aber offensichtlich hatten die Leute der Rechtsabteilung der BB2S GmbH von der Vereinfachung noch nichts mitbekommen, also sei sie wieder gemäß der ihr bekannten alten Vorgehensweise vorgegangen. Darauf habe die Rechtsabteilung dann auch sofort reagiert und die zweite Erfindung mit Schreiben vom 15. Oktober 2009 unbeschränkt in Anspruch genommen. Eigentlich sei sie ja der Meinung bei dem zweiten Fall handele es sich gar nicht um eine eigenständige Erfindung, sondern nur eine Ergänzung zu der ersten Erfindung. Die zweite Meldung hatte sie rein vorsichtshalber getätigt, wegen des Theaters mit der ersten, wichtigeren Erfindungsmeldung.

Die BB2S GmbH hatte Frau Zinn dann Ende 2012 eine Kopie des erteilten europäischen Patents geschickt. Frau Zinn war nun der Meinung, ihr stehe - zumindest für die erste Erfindung - ein Vergütungsanspruch zu und zwar bereits seit Februar 2013. Sie war ungehalten, dass nichts voranging, obwohl sie mehrfach mit der BB2S GmbH gesprochen hatte, um eine einvernehmliche Lösung zu finden. Jetzt müsse man wohl leider klagen.

Zwar wurde der neue UV Schutz 4.0 für Brillengläser im Februar 2013 noch nicht verwendet, konnte Frau Zinn bestätigen, aber da sei die BB2S GmbH selbst verantwortlich, dass die Erfindung nicht genutzt werde. Soweit sie wisse, stelle eine Diensterfindung nach Schutzrechtserteilung einen wirtschaftlichen Wert dar, da die BB2S GmbH – zumindest theoretisch - die Möglichkeit gehabt hätte, seit Erteilung des Patents Wettbewerber von dieser neuen Technologie auszuschließen.

Frau Zinn führte weiter aus, das letzte Gespräch mit der BB2S GmbH sei vor drei Wochen (Anfang Januar 2018) gewesen. Die BB2S GmbH habe sich dabei darauf zurückgezogen, dass die wirtschaftliche Verwertbarkeit der Erfindung immer noch nicht feststehe. Man würde sich noch in der Erprobungsphase befinden. Das würde sie nun wirklich nicht mehr verstehen, fünf Jahre nach Erteilung des Patents, da müsste die BB2S GmbH doch jetzt endlich zahlen, sonst wäre das Patent ja bald abgelaufen.

Dabei ist unstrittig, dass die BB2S GmbH bereits versucht hat, eine Brille mit dem neuem UV Schutz für Brillengläser am Markt anzubieten. Die BB2S GmbH hat sogar Bestellungen angenommen. Nennenswerte Umsätze mit der neuen UV Brille hat es aber bisher nicht gegeben, vielmehr wurden Brillen in Seebädern auf Rügen und in Skiorten in Süd-

deutschland verteilt, um die Brille auszuprobieren. Allerdings wird die neue UV Brille im eigenen Betrieb der BB2S erfolgreich genutzt. Alle Mitarbeiter in der Fertigung wurden im Juni 2017 mit entsprechenden Brillen ausgestattet. Dadurch kann jetzt ein Fertigungsschritt entfallen, wodurch 5 % Herstellungskosten eingespart werden.

Patentanwalt Moser prüft das Register und stellt fest, dass der BB2S GmbH ein europäisches Patent am 1. November 2012 erteilt wurde, das aus der PCT-Anmeldung hervorgegangen ist. Das europäische Patent ist in Deutschland, Frankreich und Großbritannien in Kraft. Weitere korrespondierende Patente wurden für USA, Japan und China erteilt. Die beiden prioritätsbegründenden Patentanmeldungen wurden nach Veröffentlichung fallengelassen.

Auf die Frage von Herrn Moser, ob die BB2S GmbH ihr jemals Schutzrechte zur Übernahme angeboten hätte, verneint Frau Zinn dies.

**Aufgabe:**

**Herr Moser nimmt zunächst schriftlich Stellung. Bitte setzen Sie einen entsprechenden Schriftsatz an Frau Zinn auf.**

**Wie stellt sich die rechtliche Situation dar? Berücksichtigen Sie bei der Beantwortung bitte folgende Fragen: Bei wem liegen die Rechte? Wer darf über die erteilten Patente verfügen? Hat sich die BB2S GmbH an die Vorschriften des Gesetzes über Arbeitnehmererfindungen gehalten? Besteht ein Vergütungsanspruch?**

**Hinweise:**

**Herr Kupfer ist Mitarbeiter der Frau Zinn und war an der Entwicklung der zweiten Erfindung beteiligt.**

**Aspekte möglicher widerrechtlicher Entnahme sollen <u>nicht</u> diskutiert werden.**