Deutsches
Patent- und Markenamt

Kennziffer:

Patentanwaltsprüfung I / 2021

Prüfungsaufgabe gem. § 40 Abs. 1 S. 2 Nr. 3 PatAnwAPrV

Rechtspraxis 2

Bestehend aus einem Teil; Bearbeitungszeit insgesamt: 3 Stunden

Sie sind Patentanwalt in einer Kanzlei und erhalten beiliegendes Schreiben.
Arbeiten Sie ein geeignetes Antwortschreiben an den Mandanten aus. Beantworten Sie die vom Mandanten aufgeworfenen Fragen umfassend.

Sehr geehrter Herr Patentanwalt,

wie Sie wissen, bin ich einziger Komplementär der Büchsenbär KG, dem führenden Hersteller von Sport- und Jagdwaffen in Deutschland. Ich habe derzeit einige Probleme mit einem meiner Erfinder und benötige Ihren Rat. Wie Sie wissen, bin ich rechtlich sehr interessiert und würde mich über Gutachten im Hinblick auf meine Fragen sehr freuen. Doch nun in medias res:

I. Einer meiner Mitarbeiter, Peter Wild, arbeitete in der Fertigungsplanung in unserem Werk in Niederkaltenkirchen. Von ihm habe ich am 06.12.2018 eine E-Mail erhalten, die wohl eine Erfindung im Hinblick auf eine Visierung bei einer Flinte beschreibt. Da die E-Mail nirgends das Wort „Erfindung“ enthielt, habe ich mir nichts dabei gedacht, als ich die E-Mail einfach abgeheftet habe, ohne weiteres zu unternehmen. Nun fragte mich vor etwa 1 Monat Herr Wild per E-Mail, was mit seiner Patentanmeldung sei. Er habe doch Ende 2018 eine Visier-Erfindung gemeldet. Muss ich die Sache wirklich zum Patent anmelden? Eigentlich habe ich auch Zweifel daran, ob die Sache überhaupt patentfähig ist. Würde da nicht – sofern ich überhaupt zur Anmeldung verpflichtet bin – ein Gebrauchsmuster ausreichen? Habe ich hier irgendwelche Handlungsoptionen?

   Sie wissen, die Jagd- und Waffengegner haben eine starke Lobby, daher geht es der Büchsenbär KG gerade nicht besonders gut. Außerdem wäre mir gedient, wenn wir die gegebenenfalls notwendige Anmeldung möglichst lange hinauszögern könnten, um unsere derzeit knappe Liquidität zu schonen. Haben Sie da eine Idee? Was könnte passieren, wenn ich keine Anmeldung einreiche?

II. Herr Wild fragte mich außerdem, was mit seiner Erfindung aus dem Jahr 2014 sei. Sie betraf einen speziellen Abzug für Sportflinten. Wir hatten – vielleicht erinnern Sie sich – damals ein Patent auf den von Herrn Wild erfundenen Abzug angemeldet. Ich habe damals im Nachgang eine Vergütungsvereinbarung mit Herrn Wild geschlossen. Er bekam damals 1000 Euro als Pauschalvergütung, da wir davon ausgegangen waren, dass wir die Erfindung nicht einsetzen werden. Der Markt hat sich seit damals jedoch anders entwickelt als erwartet und die Kunden verlangten nach einer Lösung, wie sie in dem Patent gezeigt war. Mittlerweile sind alle unsere Sportflinten mit diesem Abzug ausgestattet. Herr Wild fragt nun nach einem Aufschlag, da die damals vereinbarten 1000 Euro „ein Witz“ seien. Ich dachte, dass die damalige Vereinbarung abschließend sei und halte es für unbillig, wenn Herr Wild jetzt plötzlich mehr Geld will. Hat Herr Wild tatsächlich einen Anspruch auf eine neue Vereinbarung?

III. Zuletzt, vor etwa 1 Monat, hat Herr Wild auch noch eine weitere Erfindungsmeldung eingereicht. Er hat die Möglichkeit aufgezeigt, wie die hochpräzise Laufbohrung noch einfacher und kostengünstiger in den Lauf-Rohling eingebracht werden kann. Am fertigen Lauf ist das leider nicht zu sehen, so dass ich unseren Wettbewerbern ungern dieses Know-How durch eine Patentanmeldung zur Kenntnis bringen will. Außerdem halte ich dieses Verfahren ohnehin für nicht erfinderisch. Gibt es hier eine Möglichkeit, um eine Patentanmeldung herum zu kommen?

Wie bereits erwähnt, sind unsere Umsätze – insbesondere aufgrund der wegen der Covid19-geschlossenen Schießstände – erheblich eingebrochen, daher müssen wir sehr auf unsere Liquidität achten. Es wäre mir deshalb sehr recht, wenn Sie nicht mehr als 3 Stunden in die Beantwortung meiner Fragen investieren würden.

Mit freundlichen Grüßen,
Dr. Berthold Büchsenbär