Deutsches
Patent- und Markenamt

Kennziffer:

Patentanwaltsprüfung III / 2025

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

Technische Schutzrechte

Bestehend aus einem Teil; Bearbeitungszeit insgesamt: 4 Stunden

Diese Prüfungsaufgabe umfasst 4 Seiten (mit Deckblatt)!

Sachverhalt

Sie vertreten seit mehreren Jahren die X-Care GmbH, ein mittelständisches Chemieunternehmen mit Sitz in Düsseldorf, das sich auf die Entwicklung innovativer Emulgatoren für kosmetische Anwendungen spezialisiert hat.

Am 15.10.2021 reichte die X-Care GmbH eine deutsche Patentanmeldung (DE 10 2021 012 345.6) für eine neuartige, hautverträgliche Emulgatorzusammensetzung ein. Die Anmeldung erfolgte im Namen der X-Care GmbH. Die Erfindung wurde von Dr. Andreas Albrecht, dem damaligen Geschäftsführer, gemeinsam mit dem angestellten Laborleiter Dr. Markus Krüger erarbeitet. Eine ausdrückliche schriftliche Übertragung der Erfinderrechte beider Erfinder auf die X-Care GmbH liegt nicht vor.

Am 10.01.2022 schied Dr. Albrecht im Streit aus der X-Care GmbH aus. Eine Regelung seiner etwaigen Ansprüche aus der Erfindung erfolgte nicht.

Am 17.10.2022 (Montag) reichte die X-Care GmbH eine deutsche Nachanmeldung (DE 10 2022 012 345.1) sowie eine US-Patentanmeldung (US 17/999,999) ein, jeweils unter Inanspruchnahme der Priorität der Erstanmeldung vom 15.10.2021. Die Weiterentwicklung der ursprünglichen Erfindung erfolgte durch Dr. Krüger in Zusammenarbeit mit Prof. Dr. Benjamin Foster von der University of San Diego. Die Rechte von Prof. Foster wurden ordnungsgemäß auf die X-Care GmbH übertragen. Eine nach US-Recht erforderliche Foreign Filing License (FFL) wurde nicht beantragt.

Am 23.10.2023 wurde die Patentanmeldung aus der Nachanmeldung für das deutsche Patent DE 10 2022 012 345.1 B4 veröffentlicht. In Bezug auf die ursprüngliche Anmeldung DE 10 2021 012 345.6 erhielt die X-Care GmbH eine Mitteilung des DPMA, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt.

Die Y Cosmetics GmbH, ein langjähriger Großkunde der X-Care GmbH, zeigte großes Interesse an der Erfindung. Die Emulgatorzusammensetzung zeigte sich in dermatologischen Tests besonders hautverträglich und wurde bereits in die Rezeptur einer neuen Anti-Aging-Creme der Y Cosmetics GmbH integriert. Am 12.12.2023 schloss die X-Care GmbH eine exklusive Lizenzvereinbarung mit der Y Cosmetics GmbH über das erteilte Patent DE 10 2022 012 345.1

B4. Y Cosmetics GmbH investierte daraufhin erheblich in Marketing und Produktionsaufbau für die neue Produktlinie.

Am 20.12.2023 wandte sich Dr. Albrecht überraschend an die Geschäftsleitung der X-Care GmbH. Er machte geltend, dass er nicht nur Miterfinder, sondern auch Mitanmeldeberechtigter sei und dass sämtliche Anmeldungen ohne seine ausdrückliche Zustimmung erfolgt seien. Die X-Care GmbH sei daher zur Anmeldung und zur Vergabe von Lizenzen nicht berechtigt gewesen. Von der Vereinbarung zwischen der X-Care GmbH und der Y Cosmetics GmbH muss er vermutlich über Bekannte erfahren haben.

Die Geschäftsleitung der X-Care GmbH wies sämtliche Forderungen von Dr. Albrecht zurück und lehnte Verhandlungen ab.

Am 22.07.2024 erhob die Kanzlei Baumann IP Partnerschaft mbB, vertreten durch Patentanwältin Dr. Julia Baumann, im eigenen Namen Einspruch gegen das Patent DE 10 2022 012 345. Sie beantragte den Widerruf des Patents und führte im Wesentlichen aus:

- Die beanspruchte Emulgatorzusammensetzung sei nicht neu, da Dr. Albrecht diese am 10.02.2022 in einem Beitrag im *Journal of Cosmetic Science* veröffentlicht habe. Tatsächlich finden sich sämtliche experimentellen Beispiele der ursprünglichen Patentanmeldung in dieser Veröffentlichung wieder.

- Die beanspruchte Priorität vom 15.10.2021 sei unwirksam, da Dr. Albrecht nicht als Mitanmelder benannt worden sei.

- Das Patent sei der X-Care GmbH durch widerrechtliche Entnahme zugefallen.

Zudem wurde eine Entscheidung durch das Bundespatentgericht beantragt.

Am 02.09.2024 wurde die X-Care GmbH vollständig von der ZetaChem AG, einem internationalen Chemiekonzern mit Sitz in München, übernommen und in deren Konzernstruktur eingegliedert. Die Patentabteilung der ZetaChem AG wies Sie als bisherigen Vertreter der X-Care GmbH am 20.09.2024 an, die Umschreibung des Patents

DE 10 2022 012 345 auf die ZetaChem AG im Patentregister zu veranlassen. Weisungsgemäß haben Sie am 27.09.2024 die Umschreibung beim DPMA beantragt.

Am 01.10.2024 erhielten Sie eine Mitteilung mit der Aufforderung, innerhalb von drei Monaten zum Einspruch Stellung zu nehmen.

Hinweis für die Bearbeitung:

Bitte analysieren Sie die rechtliche Situation umfassend aus Sicht der X-Care GmbH (bzw. der ZetaChem AG als Rechtsnachfolgerin). Gehen Sie insbesondere auf folgende Fragen ein:

1. War die X-Care GmbH berechtigt, die Anmeldung in ihrem Namen einzureichen?

2. Ist die beanspruchte Priorität wirksam? Welche Rolle spielt die Veröffentlichung im Februar 2022?

3. Welche Erfolgsaussichten hat der Einspruch der Kanzlei Baumann IP mbB?

4. Ist die Lizenzvereinbarung mit der Y Cosmetics GmbH wirksam zustande gekommen? Welche Risiken bestehen daraus für die ZetaChem AG?

5. Welche Folgen hat die fehlende Beantragung der FFL?

6. Welche rechtliche Stellung hat die ZetaChem AG?

Bitte geben Sie – soweit erforderlich – konkrete Empfehlungen zum weiteren Vorgehen gegenüber dem DPMA bzw. Bundespatentgericht, Dr. Albrecht, der Kanzlei Baumann IP mbB, der Y Cosmetics GmbH und der ZetaChem AG.