



Deutsches
Patent- und Markenamt

Patentanwaltsprüfung I / 2012

Praktische Prüfungsaufgabe

Bestehend aus zwei Teilen; Bearbeitungszeit insgesamt: 5 Stunden

Teil I:

TreuDruck GmbH & Co. OHG
Rheinufer 250 – 256
50222 Köln

29. Januar 2012

Herrn Patentanwalt

Dr. Wilhelm Fürchtegott
Kettengasse 1
81024 München

Sehr geehrter Herr Dr. Fürchtegott,

wie Sie wissen müssen wir uns ständig mit den unglaublichen Geschäftspraktiken unseres Konkurrenten, der Fa. Huddel GmbH, auseinandersetzen.

Aber die jüngsten Ereignisse schlagen den Boden aus dem Faß! Huddel will doch tatsächlich auf der am übernächsten Samstag beginnenden DruPa-Messe in Frankfurt einen mit Teflon® beschichteten Druckzylinder vorstellen lassen, der alle Merkmale des Hauptanspruchs unseres Basispatents DE 195 12 345 C2 aufweist.

Aber damit noch nicht genug. Vorgestern erhielt ich von unserem besten Kunden, Herrn Kleinfennig von der Fa. Druckmich GmbH, die Information, dass der Gebietsleiter für Bayern der Firma Global Print Deutschland GmbH, Herr Schnell, ihm gegenüber groß heraus gestellt habe, dass die Firma Global Print Deutschland

GmbH für diese Messe speziell einen Prospekt anfertigen habe lassen, in dem diese Druckzylinder von Huddel mit der Bemerkung angepriesen werden, der US-Mutterkonzern Global Print Co. habe mit der Fa. Huddel GmbH einen exklusiven Lizenzvertrag über die patentierte MegaPrint®-Technologie der Fa. Huddel abgeschlossen. Herr Kleinfennig erwähnte noch, dass für den Messestand von Global Print Deutschland GmbH aufgrund von Lieferschwierigkeiten des Ausgangsmaterials für die Teflon®-Beschichtung sämtliche Druckzylinder nicht von Huddel gefertigt werden können, sondern als Sonderanfertigung direkt von Global Print Co. in den USA hergestellt und erst kurz vor Messebeginn eingeflogen werden. Herr Kleinfennig hat mir auch gesagt, dass er uns gern in dieser Angelegenheit weiterhelfen würde, sollten wir noch weitere Unterstützung benötigen. Es ist das erste Mal, dass Global Print versucht, ohne Rücksicht auf eigene Kosten unsere Spitzenposition auf dem deutschen Markt anzufechten.

Gestern habe ich die ganze Zeit nachgeforscht und bin auf folgende Dinge gestoßen: Dieser Kundenfang mit der angeblichen Exklusivlizenz ist bereits von der Fachpresse aufgegriffen und in der Märzausgabe aller bedeutenden deutschen Fachzeitschriften in Form von redaktionellen Beiträgen gedruckt worden. Vom Chefredakteur der Zeitschrift „Besser Drucken“ erhielt ich sogar eine an ihn adressierte Pressemitteilung von Huddel mit Datum vom 24. September 2011 und der Überschrift „Exklusiver Lizenzvertrag über die patentierte MegaPrint®-Technologie der Fa. Huddel mit Global Print Co. abgeschlossen“. Diese Pressemitteilung ist auch auf der Homepage von Huddel nachzulesen.

Heute morgen habe ich sofort den Geschäftsführer von Huddel, Herrn Prassel, angerufen und ihn nach dem Patent gefragt. Herr Prassel sagte mir, er würde mir die Nummer noch nennen. Zwei Stunden später erhielt ich von seinem Patentanwalt Dr. Drücker ein Telefax, in dem geschrieben steht, dass der Lizenzvertrag zwischen der Fa. Huddel GmbH und der Firma Global Print Deutschland GmbH exklusiv auf der deutschen Patentanmeldung DE 10 2011 123 456 basiert, die gemäß der amtlichen Bibliographiemitteilung am 14. Juli 2012 veröffentlicht wird.

Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie mir in einer kurzen Stellungnahme die Anspruchsgrundlagen darlegen könnten, die geeignet sind, um effektiv gegen dieses aggressive Verhalten von Global Print Deutschland und Huddel vorzugehen.

Dann noch ein Problem: Unsere Rechtsabteilung betreut ja bekanntermaßen alle markenrechtlichen Angelegenheiten in Eigenregie. Am 13. April 2009 hat Huddel die Wortmarke „MegaPrint“ für Druckzylinder angemeldet. Die Veröffentlichung der Eintragung erfolgte am 25. Juni 2010. Am 31. August 2010 haben wir gegen diese Marke form- und fristgerecht Widerspruch aus unserer eigenen Wortmarke „EgaPrint“ eingelegt, welche am 5. Januar 1991 angemeldet und deren Eintragung für die Waren „Druckmaschinen und deren Bauteile“ am 14. Dezember 1993 veröffentlicht wurde. Unser Widerspruch wurde darauf gestützt, dass die Waren identisch und die beiden Marken sowohl schriftbildlich als auch klanglich verwechslungsfähig sind. Mit Schreiben vom 12. Dezember 2010 erhob Huddel die Einrede mangelnder Benutzung. Unser Prokurist, Herr Sorglos, hat daraufhin in einer eidesstattlichen Versicherung die Benutzung glaubhaft gemacht. Die eidesstattliche Versicherung übersende ich Ihnen anliegend als Kopie. Am 13. Juni 2011, dem tatsächlich letzten Tag zur Glaubhaftmachung der Benutzung unserer eigenen Marke hat Herr Sorglos diese eidesstattliche Versicherung zusammen mit einem kurzen Anschreiben an das DMPA gesandt. Zur Fristwahrung hat er diese Unterlagen am 13. Juni per Telefax versandt.

Am 15. Januar 2012 erhielten wir per Einschreiben den Beschluss des DPMA mit dem Inhalt: Der Widerspruch gegen die Marke 30 2009 012 345 „MegaPrint“ wird zurückgewiesen. Die Widersprechende hat die Benutzung nicht nachgewiesen. Im übrigen ist die eidesstattliche Versicherung nicht zur Glaubhaftmachung geeignet, da sie durch den handschriftlichen, auf die Prokuristenstellung hinweisenden Zusatz „ppa“ der Widersprechenden selbst zuzurechnen ist, gesetzlich vertreten durch einen nach dem Handelsrecht vertretungsberechtigten Funktionsträger gem. §§ 49 bis 51 HGB (vgl. BPatGE 33, 228, 231). Auf die im Anschreiben enthaltene Rechtsbehelfsbelehrung wird verwiesen.

Markenstelle

(Unterschrift Müller)

Regierungsangestellter g.D.

Die Eintragung der Marke „MegaPrint“ muss unbedingt verhindert werden. Können wir nicht im Wege einer Wiedereinsetzung gem. § 123 PatG die Glaubhaftmachung nachholen und damit den Beschluß vom DPMA aufheben?

Mit herzlichem Dank für Ihr Bemühen und freundlichen Grüßen

TreuDruck GmbH & Co. OHG
(Heinz-Rudolf Ratlos)

Aufgabe:

Erstellen Sie ein gutachtliches Mandantenschreiben.

Anmerkung:

Die Unterschrift mit Zusatz „ppa.“ unter die Versicherung an Eides Statt ist als handschriftlich zu unterstellen.

TreuDruck GmbH & Co. OHG

Rheinufer 250 – 256
50222 Köln

Eidesstattliche Versicherung

Nachfolgend erkläre ich, Rudi Sorglos, in Kenntnis der Strafbarkeit einer falschen eidesstattlichen Versicherung nachfolgendes zur Vorlage beim DPMA an Eides statt:

Zur Person:

Rudi Sorglos, geb. 1.3.1968, Prokurist der Firma TreuDruck GmbH & Co. OHG;

Zur Sache:

In Kenntnis der in meinem Betrieb vorliegenden Verkaufsunterlagen kann ich bestätigen, dass unsere Umsätze aus Patentlizenzen an dem deutschen Patent DE 195 12 345 C2 zur Herstellung von Druckzylindern betragen:

2009: 13,5 Mio. EUR

2010: 15,2 Mio. EUR

2011: 8,0 Mio. EUR

Alle Lizenznehmer haben sich vertraglich verpflichtet, auf den Druckzylindern seitlich den gut lesbaren Hinweis aufzudrucken: „EgaPrint – eingetragene Marke der TreuDruck GmbH & Co. OHG“

Köln, den 13. Juni 2011

ppa. Sorglos

.....

(Unterschrift)

Teil II:

A, B und C finden sich am 30.8.2004 zur Gründung der Firma D GmbH (nachfolgend: D) zusammen, deren Gesellschafter sie sind. A ist Geschäftsführer. A und B bringen dazu eine von beiden gemeinsam gemachte Erfindung ein. C meldet diese am 15.11.2004 beim DPMA zum Patent an, wobei er A, B und C als Erfinder und als Anmelder angibt, also nicht die D GmbH, wovon A und B erst später erfahren. C hatte die erforderlichen Unterschriften von A und B durch untergeschobene Formulare für die Anmeldung erhalten, die diese im Vertrauen auf C ohne weitere Prüfung unterschrieben hatten. A und B sind zunächst im Glauben, dass C die Anmeldung im Namen der Firma eingereicht habe. C hat dagegen A und B bewusst nicht informiert

Die Anmeldung wird am 19.5.2006 veröffentlicht. Anfang Juni 2006 verlässt C die D GmbH im Streit mit A und B, unter anderem nachdem die vorgebliche Miterfinderschaft von C zu Tage getreten ist, und weil er bereits seit Längerem mit einem Wettbewerber zusammenarbeitet. Mit dem in der nun veröffentlichten Anmeldung beschriebenen technischen Sachverhalt sind sie zwar nicht unbedingt durchweg einverstanden, er zeige und beanspruche aber wenigstens alle wesentlichen Details der Erfindung, stellen A und B fest. A fasst nun ins Auge, die Sache in eigener Regie in eine bessere Fassung zu bringen.

Ende August 2006 verlässt auch B die D GmbH, an die er seinen Anteil der Rechte an und aus dem Patent verkauft, wobei im Vertrag ausdrücklich fixiert wird, dass B zukünftig nichts gegen den Rechtsbestand der Anmeldung oder des Patents unternehmen wird. Im Oktober 2006 beantragt A die Umschreibung, so dass im Register die den Anmelder betreffenden Einträge von A und B durch diejenigen der Firma D ersetzt werden. Der Eintrag von C bleibt dagegen erhalten.

Am 9.8.2006 wird der Beschluss der Prüfungsstelle über die Patenterteilung zugestellt, wobei die Erteilung dann am 4.12.2006 im Patentblatt veröffentlicht wird.

Am 8.12.2006 reichen A und seine Firma D unter gleichzeitiger Zahlung jeweils einer vorgeschriebenen Gebühr beim DPMA einen mit den entsprechenden Unterschriften

(von A) versehenen Einspruchsschriftsatz ein. Darin wird beantragt, das Patent aufgrund einer widerrechtlichen Entnahme zu widerrufen. In der Begründung wird unter anderem angeführt, C habe A und B hinters Licht geführt und ohne deren Erlaubnis ihre Erfindung auch in seinem Namen angemeldet. Von seiner Miterfinderschaft könne keine Rede sein.

Am 27.2.2007 reicht B, der die Erfindung inzwischen in seiner neuen Firma X-OHG frei nutzen möchte, unter rechtzeitiger Zahlung der Einspruchsgebühr ebenfalls einen Einspruchsschriftsatz ein. Dabei macht er geltend, dass das Patent wegen einer unzulässigen Erweiterung zu widerrufen sei. In der Begründung wird ausgeführt, dass ein im Erteilungsverfahren zur Abgrenzung vom Stand der Technik aufgenommenes Merkmal zu einem über den Offenbarungsgehalt der ursprünglich eingereichten Unterlagen hinausgehenden Gegenstand führe.

Durch Beschluss der Einspruchsabteilung vom 15.12.2009 wird das Patent nach mündlicher Verhandlung in vollem Umfang allein aufgrund unzulässiger Erweiterung widerrufen. Hinsichtlich des Vorwurfs der widerrechtlichen Entnahme war die Einspruchsabteilung im Wesentlichen der Argumentation von C gefolgt: da D bereits Inhaber des Patents geworden sei, habe sich der Grund der widerrechtlichen Entnahme dagegen erledigt. Im Übrigen habe für solche Fälle die Vindikationsklage Vorrang. Der auf widerrechtliche Entnahme gerichtete Einspruch sei daher nicht zulässig.

Gegen diesen Beschluss, der am 20.1.2010 zugestellt wird, reichen A und D unter gleichzeitiger Zahlung der zweifachen Beschwerdegebühr bereits vorher am 13.1.2010 einen gemeinsam unterzeichneten Beschwerdeschriftsatz beim DPMA ein. Darin erläutern sie unter anderem, dass sie eine Nachanmeldung anstreben.

Auch C legt am Montag, den 22.2.2010 beim DPMA schriftlich Beschwerde ein und bewirkt die Zahlung der erforderlichen Gebühr am gleichen Tag.

C legt dazu einen von D genehmigten, geänderten und weiter eingeschränkten Patentanspruch 1 (als Hauptantrag) vor, bei dem durch Hinzunahme eines weiteren Merkmals aus der ursprünglichen Beschreibung die unzulässige Erweiterung auf

nicht offenbarte Gegenstände wieder ausgeräumt ist, welches nachfolgend sogar auch B einräumt.

In seiner Beschwerdebeurteilung trägt C weiter vor, der Einspruch von B sei von vornherein unzulässig gewesen, da er Miterfinder sei.

C trägt in seiner Begründung hinsichtlich der widerrechtlichen Entnahme weiter vor, der auch von ihm vorgelegte neue Patentanspruch 1 bezeichne einen nicht patentfähigen Gegenstand, und was nicht patentfähig sei, könne auch nicht entnommen werden. Er legt dazu die Diplomarbeit von A vor, in der der erfindungsgemäße Gegenstand beschrieben ist, und die im August 2004 sowohl als ausgedrucktes Exemplar in die Universitätsbibliothek gelangt und dort spätestens ab Ende September 2004 öffentlich entleihbar war, als auch ab der gleichen Zeit im Internet abrufbar war.

Auf die Diplomarbeit aufmerksam geworden wechselt B nun den Widerrufsgrund und beantragt, das Patent aufgrund fehlender Patentfähigkeit, genauer: fehlender Neuheit, zu widerrufen.

Aufgabe: Bitte prüfen Sie gutachtlich die Erfolgsaussichten der Beschwerde(n).

Anmerkung: soweit einer (oder beide) der Einsprüche von D oder B als unzulässig erachtet wird, ist dieser hilfsweise auf Begründetheit weiter zu prüfen.

Wie lautet der Tenor?