



Deutsches
Patent- und Markenamt

Kennziffer:

Patentanwaltsprüfung II / 2017

Praktische Prüfungsaufgabe

Bestehend aus zwei Teilen; Bearbeitungszeit insgesamt: 5 Stunden

Teil A

Sehr geehrte Frau Patentanwältin,

wir stellen Leuchten her und möchten das in der Anlage abgebildete untere Modell herstellen, das in unserem Hause entwickelt wurde. Unser Wettbewerber, die Firma A-Leuchten, stellt seit 2016 das obere Modell her. Das Material für die Lamellen der Leuchten ist identisch.

I

Wir haben in der letzten Woche auf unserer Hausmesse in Lüdenscheid all unseren Großhändlern und den größten Einzelhändlern, insgesamt ca. 250 Personen, die als unteres Modell abgebildete Leuchte vorgestellt. Es liegen uns nun ausgesprochen große Bestellungen vor, so dass die Leuchte in Serie gegen soll. Wir gehen davon aus, dass diese Leuchte mindestens 10 Jahre im Programm sein wird.

Können Sie uns mitteilen, ob wir den Vertrieb des unteren Modells ohne Probleme aufnehmen können?

II

Weiter haben wir folgende Frage: Wir vermuten, dass es schon ein paar Mal passiert ist, dass einer der Großhändler, die auf der Hausmesse Fotos von unseren Modellen gemacht haben, diese Fotos einem Wettbewerber C-Leuchten hat zukommen lassen. C-Leuchten vertreiben dann von ihrem außereuropäischen Produktionsstandort, den wir gut kennen, die Leuchten in der EU. Die Kopien sind so schnell auf dem Markt, dass C-Leuchte genaue Vorlagen der Modelle haben muss, denn die Leuchten sind ja noch nicht in den Läden. Setzt sich das Design im Markt durch, dann kommen im Lauf der nächsten Jahre vermutlich noch weitere Nachahmer hinzu.

- a) Welche Möglichkeiten haben wir bzw. welche Maßnahmen können wir ergreifen, um den Vertrieb der Nachbauten durch C-Leuchten mit aussichtsreichen Verfahren sofort, aber auch mit langfristiger Wirkung zu unterbinden?
- b) Gibt es eine Möglichkeit, möglichst frühzeitig von Importen zu erfahren und gegen Importeure vorzugehen, ohne Händler in Verletzungsverfahren hineinzuziehen?

Für Ihre Stellungnahme und Empfehlungen danken wir im Voraus.

Mit freundlichen Grüßen

Helle Leuchte
Geschäftsführerin
B-Leuchten GmbH

Anlage



Teil B

Die Tulpentroll AG beschäftigt sich mit der Zucht von Zierpflanzen. Ihr Geschäft leidet aber unter dem Goldgeringelten afrikanischen Maikäfer, der sich aufgrund der Klimaerwärmung in Nordeuropa halten kann, in die Zuchtanlagen einfällt und die Tulpen vertilgt.

Um dem Schädling Einhalt zu gebieten, wird der Angestellte A beauftragt, Abhilfe zu schaffen. Schnell findet er heraus, dass die chemische Verbindung Tulpillin die Tulpensetzlinge für den Käfer ungenießbar macht, so dass die Pflanzen nicht mehr gefressen werden.

A recherchiert in dem Chemiebuch, mit dem er sich 1985 auf die Abiturprüfung vorbereitet hat. Er findet heraus, dass Tulpillin bisher ausschließlich *therapeutisch* zur Behandlung der Affengrippe eingesetzt wird. Eine Wirkung auf Käfer bzw. Pflanzen ist bisher unbekannt. Daher nimmt er ein Stück braunes Papier, wie es für das Einwickeln von Pflanzen gebraucht wird, und formuliert darauf eine Erfindungsmeldung EM1, in der er die Verwendung von Tulpillin zur Abwehr von Käferfraß bei Pflanzen beschreibt.

Die EM1 wird am 1. Februar 2014 beim alleinvertretungsberechtigten Vorstandsvorsitzenden V der Tulpentroll AG eingereicht. Dieser ist begeistert von der Erfindung, bestätigt noch am gleichen Tag den Eingang und nimmt sie in Anspruch.

V tritt persönlich mit dem externen Patentanwalt P in Kontakt. Dieser arbeitet im Auftrag der Tulpentroll AG unter direkter Abstimmung mit V eine DE-Patentanmeldung (DE1) aus und reicht diese prioritätsbegründend am 1. März 2014 beim DPMA ein.

Da die Tulpentroll AG selbst gerade keine Bestellungen für Tulpen im Auftragsbuch hat, wird das Tulpillin zur erfindungsgemäßen Verwendung an kleinere Gärtnereien verkauft. Mit 500 Euro/Monat sind die inländischen Umsätze jedoch mäßig, im Ausland besteht gar kein Interesse. Wie A herausfindet, verwenden alle anderen

Unternehmen Krokussin, das günstiger und nicht patentgeschützt ist. A unterschreibt am 15. Juli 2014 die Standard-Incentivevereinbarung der Tulpentroll AG, die einen Abkauf aller aufkaufbaren Rechte gemäß §§ 13, 14 und 16 ArbEG für 1500 Euro vorsieht, sowie eine Vergütungsvereinbarung, nach der er bis zum Ende der Patentlaufzeit pro Jahr Laufzeit 150 Euro Vergütung erhalten wird. A und V stimmen überein, dass eine Pauschalvergütung in dieser Höhe eine faire und praktikable Lösung ist.

Bei weiteren Versuchen entdeckt der A eher zufällig, dass die Behandlung von Tulpensamen mit hohen Dosen Tulpillin dazu führt, dass die Jungpflanzen Drommetenrot ausbilden. Aus technischen Gründen wird es niemals möglich sein, diesen Farbstoff auf anderem Wege zu erzeugen. Er reicht am 12. November 2014 dazu eine Erfindungsmeldung EM2 ein.

Nach dem kommerziellen Misserfolg mit des As erster Erfindung ist der V aber nicht mehr so enthusiastisch. Zwar wird der Eingang der Erfindung am 15. November 2014 bestätigt und wiederum in Anspruch genommen. Eine eigene Patentanmeldung hält V jedoch nicht für gerechtfertigt, zumal das Drommetenrot schon seit Jahrzehnten bekannt, aber ein nennenswerter Umsatz damit nicht absehbar ist. Patentanwalt P, der an einer Nachanmeldung zur DE1 in Form einer EP-Patentanmeldung arbeitet, wird von V instruiert, die zweite Erfindung zusätzlich mit in letztere aufzunehmen, was er auch tut. Inhaltlich passten beide Erfindungen ja gut zueinander.

Die Nachanmeldung (EP1) wird unter Beanspruchung der Priorität der DE1 am 1. März 2015 unter Zahlung aller Gebühren und PACE-Antrag eingereicht. Die DE1 wird am gleichen Tag zurückgezogen.

Vom EPA ergeht am 5. August 2015 der erweiterte Europäische Recherchenbericht. Der zuständige Patentprüfer zitiert ein dem A bisher unbekanntes Dokument, in dem die Behandlung von Pflanzen mit Tulpillin beschrieben ist, allerdings zu einem anderen Zweck, und bemängelt fehlende Einheitlichkeit. P beschränkt die Ansprüche nach Rücksprache mit V und A auf den Gegenstand der EM1.

Anfang Januar 2016 erhält die Tulpentroll AG plötzlich Bestellungen von Tulpillin in unerwartet hohen Mengen. Eine neue toxikologische Studie zeigt nämlich, dass das von der Konkurrenz eingesetzte Krokussin nicht nur den Goldgeringelten afrikanischen Maikäfer, sondern auch den artgeschützten Rotgeringelten *deutschen* Maikäfer abtötet, so dass das Aussterben des deutschen Käfers zu befürchten ist. Mit sofortiger Wirkung wird der Einsatz von Krokussin behördlich verboten, während Tulpillin zugelassen bleibt. Die Tulpentroll AG macht in Deutschland nun 600.000 Euro Umsatz/Jahr mit Tulpillin.

Die Steigerung des Umsatzes erhöht das Ansehen des A bei V, zumal das EPA einen vielversprechenden Prüfbescheid erlässt. Bei einer außerordentlichen Betriebsversammlung am 15. Januar 2016 wird der A mit dem neu geschaffenen Preis „Erfinder des Jahres“ geehrt. In seiner Dankesrede stellt V die Berufung des A in den Vorstand in Aussicht.

Empört meldet sich der Angestellte C zu Wort, der im Unternehmen früher mit Tulpen arbeitete und erst bei dieser Gelegenheit von der DE1 erfährt. Er gibt an, die gesamten Arbeiten zur DE1 beruhen auf seiner Idee, Tulpillin-ähnliche Verbindungen in der Pflanzenzucht einzusetzen. C ruft am 1. März 2016 die Schiedsstelle am DPMA an. Die Arbeitsprotokolle des C belegen, dass er tatsächlich schon einmal mit solchen Verbindungen an Tulpen gearbeitet und die käferabweisende Wirkung entdeckt hat, was die Schiedsstelle zu dem Einigungsvorschlag veranlasst, ihn als Miterfinder mit einem Miterfinderanteil von 50% anzuerkennen. Alle Beteiligten nehmen den Vorschlag am 14. August 2016 an.

Am 3. September 2016 informiert V den C zum bisherigen Gang des Erteilungsverfahrens, mit dem der C sich zufrieden zeigt, und bespricht mit ihm die Frage der Erfindervergütung. Der C besteht darauf, dabei genau wie der A behandelt zu werden, und fordert rückwirkend die gleiche Vergütungsvereinbarung. V stimmt zu; die Vereinbarung wird abgeschlossen.

Am 4. Oktober 2016 wird die Erteilung der EP1 für den Fall in Aussicht gestellt, dass noch einige geringfügige Änderungen umgesetzt werden, die den Schutzbereich nicht betreffen. V entzieht aus Gründen der Kostenersparnis dem P die Vertretung

und übergibt die Bearbeitung an seine Sekretärin, die die notwendigen Änderungen durchführt. Mit Hilfe eines externen Dienstleisters veranlasst sie, dass alle Maßnahmen zur Erteilung und Aufrechterhaltung bis zum Ende der Laufzeit für den deutschen Teil des EP-Patents erfolgen. Weitere Maßnahmen ergreift sie nicht.

Am 5. Januar 2017 wird der Hinweis auf Erteilung der EP1 veröffentlicht. A wird am gleichen Tag in den Vorstand der Tulpentroll A berufen. C ist verärgert und kündigt seinen Arbeitsvertrag mit Zustimmung des V mit sofortiger Wirkung. C wechselt daraufhin am 10. Januar 2017 zur Zistornienzweg AG, die ebenfalls Zierpflanzen kultiviert und vertreibt.

Die Tulpentroll AG muss einen weiteren Rückschlag hinnehmen: bei einer Modeschau in Mailand präsentiert ein Designer eine neue Kollektion, die durch den Einsatz der Farbe Drommeterrot besticht, worauf die Nachfrage nach diesem Farbstoff in Deutschland sprunghaft ansteigt. Es gelingt allein der Zistornienzweg AG, Tulpen mit tief drommeterroten Blättern zu liefern. Ihr Umsatz damit beträgt 1.000.000 Euro pro Jahr.

C, dem der wirtschaftliche Wert seiner Arbeiten bisher gleichgültig war, entwickelt nun plötzlich ein reges Interesse an den Vertriebsaktivitäten der Tulpentroll AG. Über seinen Rechtsanwalt verlangt er am 2. September 2017 eine Kundenliste mit Details zu Umsätzen, Marge und Preiskalkulationen. Zudem habe ihn der V bei der Vergütung über den Tisch gezogen.

Prüfen Sie, welche Ansprüche A bzw. C gegenüber der Tulpentroll AG haben.

Zusatzfrage:

Entstehen zusätzliche Ansprüche für den Fall in der Zukunft, dass die Zistornienzweg AG ab dem 1. März 2035, also 20 Jahre nach dem Anmeldetag, mit dem Verkauf von Tulpillin zur Verwendung gegen Käfer beginnt? Dabei ist von einem Umsatz von 540.000 Euro/Jahr, einem Einbrechen des Umsatzes der Tulpentroll AG

mit Tulpillin als Pflanzenschutzmittel, der zuvor seit 2016 konstant war, auf nur noch 60.000 Euro/Jahr und der Abwesenheit anderer Anbieter am Markt auszugehen.

Prüfungshinweis: die Verjährung von Ansprüchen ist außer Acht zu lassen.