



Deutsches
Patent- und Markenamt

Kennziffer:

Patentanwaltsprüfung III / 2017

Wissenschaftliche Prüfungsaufgabe

Bestehend aus drei Teilen; Bearbeitungszeit insgesamt: 5 Stunden

Teil I

Patentanwalt H reicht am 2. Juni 2016 per Fax eine Patentanmeldung des Anmelders A beim DPMA mit der Bezeichnung „Getriebeteil“ wirksam ein. Die Anmeldung umfasst einen Hauptanspruch und einen abhängigen Anspruch sowie eine Beschreibungsseite ohne Angabe des Standes der Technik und eine handschriftliche Figur, wobei in diesen Unterlagen keine Bezugszeichen verwendet werden.

Für die Anmeldung wird am 20. Juli 2016 die Priorität einer früheren deutschen Patentanmeldung vom 3. Juni 2015 in Anspruch genommen, die noch nicht zu einer Patenterteilung geführt hat und von der der Anmelder am 30. Juni 2015 eine Gebrauchsmusteranmeldung abgezweigt hat.

Am 13. September 2016 gehen beim DPMA vom Anmelder A noch eine überarbeitete, mit Bezugszeichen versehene und zum Druck der Veröffentlichung geeignete reinschriftliche Figur sowie, angepasst an diese, zu den ursprünglichen zwei Ansprüchen inhaltlich identische mit Bezugszeichen versehene neue Ansprüche 1 und 2 sowie eine neue inhaltlich unveränderte Beschreibungsseite mit eingefügten Bezugszeichen ein.

Ende Januar 2017 ermittelt die Prüfungsstelle des DPMA im Prüfungsverfahren zwei Druckschriften zum Stand der Technik und schlägt im Prüfungsbescheid vom 27. Januar 2017 für die Erteilung des Patents vor, den Hauptanspruch und den abhängigen Anspruch zu einem einzigen Anspruch zusammenzufassen. Patentanwalt H folgt dem Vorschlag der Prüfungsstelle und reicht einen neuen aus den Ansprüchen 1 und 2 vom 13. September 2016 zusammengefassten eingeschränkten Anspruch 1 zusammen mit einer noch den Stand der Technik würdigenden, sonst inhaltlich unveränderten Beschreibung am 26. Mai 2017 beim DPMA ein.

Danach bespricht Patentanwalt H mit dem Anmelder A nochmals die Sachlage und überprüft angeregt durch A den von der Prüfungsstelle ermittelten Stand der Technik genauer. Er kommt wie der Anmelder A zu dem - zutreffenden - Ergebnis, dass

Anspruch 1 vom 13. September 2016 in Kenntnis der ermittelten Druckschriften patentfähig war.

Mit Schriftsatz vom 12. September 2017, der am selben Tag beim DPMA eingeht, beantragt Patentanwalt H in Absprache mit dem Anmelder A die Erteilung mit den Ansprüchen 1 und 2 vom 13. September 2016. In der Zwischenzeit hat die Prüfungsstelle die Erteilung auf der Grundlage des Anspruchs 1 und der Beschreibung der Eingabe vom 26. Mai 2017 sowie der Figur der Eingabe vom 13. September 2016 verfügt und per Beschluss am 12. September 2017 ein Patent erteilt. Die Eingabe vom 12. September 2017 von H lag der Prüfungsstelle aus datenverarbeitungs-technischen Gründen der elektronischen Aktenführung in DPMApatente noch nicht vor.

Fragen:

1. Nehmen Sie zu folgenden Rechtsfragen Stellung:
 - a) Hat der Anmelder A die Priorität zulässig in Anspruch genommen? Gehen Sie davon aus, dass das Aktenzeichen der früheren Anmeldung mit der Inanspruchnahmeerklärung mitgeteilt wurde.
 - b) Welche Folgen hat das Nachreichen der Unterlagen vom 13. September 2016?
2. Könnte Patentanwalt H für den Patentinhaber A das Zurückgehen auf die Ansprüche 1 und 2 vom 13. September 2016 bewirken? Wie?
3. Wie wäre es, wenn sich Patentinhaber A erst in einem Einspruchsverfahren entscheiden würde, auf die Ansprüche 1 und 2 vom 13. September 2016 zurückzugehen?

Teil II

Ihre Mandantin war vom 1. Januar 2001 bis zum 31. Dezember 2016 Angestellte der A. GmbH in Deutschland. Am 15. Oktober 2009 meldete und besprach Ihre Mandantin, die als Leiterin der technischen Entwicklung in der A. GmbH an allen Entscheidungen hinsichtlich der Erfindungen, Patentanmeldungen und Patente der A. GmbH maßgeblich und entscheidend beteiligt war, mit ihrer Chefin, der technischen Geschäftsführerin der A. GmbH, vier Erfindungen (W, X, Y und Z), die Ihre Mandantin unmittelbar zuvor gemacht hatte. Die Erfindungen wurden jeweils in Deutschland unverzüglich zum Patent angemeldet. An der Erfindung Z waren neben Ihrer Mandantin auch die technische Geschäftsführerin sowie ein freier Mitarbeiter Dr. Q als Erfinder beteiligt, dessen Vertrag mit der A. GmbH ihn zur technischen Weiterentwicklung und Optimierung einer Produktionsanlage verpflichtete, worauf auch sein erfinderischer Beitrag an der Erfindung Z basierte. Die Patentanmeldung betreffend die Erfindung X wurde von der A. GmbH am 1. Februar 2017 an die R. AG verkauft. Das für die Erfindung Y erteilte DE-Patent wurde am 1. Mai 2015 aufgegeben. Hinsichtlich des DE-Patentes bzgl. der Erfindung Z ist eine Nutzung durch die A. GmbH für das Jahr 2018 zu erwarten.

Heute kontaktierte Sie Ihre Mandantin mit der Bitte, sie hinsichtlich folgender Fragen bzw. möglicher Ansprüche unter Angabe der relevanten Gesetzesgrundlagen zu beraten:

- a) Wie wird bei Verkauf von Schutzrechten ausgehend vom vertraglichen Verkaufspreis konkret der Erfindungswert für die Berechnung der Erfindervergütung ermittelt? Welche Berechnungsfaktoren werden dabei üblicherweise angewendet?
- b) Die Schutzrechtsaufgabe des DE-Patentes betreffend die Erfindung Y erfolgte ohne ausdrückliche Mitteilung an Ihre Mandantin.
- c) Die Erfindung W wurde durch die A. GmbH nie genutzt, wobei Ihre Mandantin der Auffassung ist, dass es Verletzungen des erteilten Patentes durch Dritte gegeben habe, gegen die die A. GmbH bewusst nicht vorgegangen ist. Ihre Mandantin ist der Auffassung, dass sie bzgl. Dieses unterlassenen Vorgehens einen Vergütungsanspruch hätte.

- d) Welche Rechte und Pflichten hat die A. GmbH hinsichtlich Übertragung und Vergütung für die Erfindung Z gegenüber dem freien Mitarbeiter Dr. Q bzw. der technischen Geschäftsführerin?

Teil III

Ihre in Japan ansässige Mandantin PANDA ist Markeninhaberin der EU-Marke Panda, die am 3. November 2015 unter anderem für die Waren Fahrzeuge (Klasse 12) beim Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) eingetragen worden ist.

Weiterhin ist sie Inhaberin der in roter Schrift gehaltenen, im Übrigen identischen Gemeinschaftsbildmarke (jetzt: EU-Marke)

PANDA.

Die Markeninhaberin Panda verwendet die beiden Marken zur Kennzeichnung der von ihr hergestellten Motorräder.

Ihre Mandantin hat festgestellt, dass der Händler MAIER im Juni 2016 Motorrädern der Marke PANDA nach Spanien geliefert hat, die der Händler MAIER in Singapur und Hongkong erworben hat. Darüber hinaus hat Ihre Mandantin festgestellt, dass im Juli 2017 der Händler MAIER in seinem Ulmer Ladenlokal ein Motorrad mit der Bezeichnung „Panda CBR 600 RR“ zum Kauf angeboten hat, das ebenfalls aus Singapur importiert wurde.

Frage 1:

Ihr Mandant fragt Sie, ob man beide Verletzungshandlungen vor einem deutschen Gericht verhandeln kann, da ja zumindest eine Verletzungshandlung in Spanien stattfand. Was sagen Sie ihm?

Hinweis: Dass eine Alleinvertretung durch einen Patentanwalt vor einem Verletzungsgericht nicht möglich ist, bedarf keiner Darstellung in der Antwort.

Darüber hinaus fragt Sie Ihr Mandant, ob er beide Verletzungshandlungen auch vor einem spanischen Gericht verfolgen kann.

Frage 2:

Ihr Mandant möchte die Verletzungshandlung in Deutschland anhängig machen und möchte wissen, bei welchem Gericht man eine Klage auf Verletzung der Markenrechte erheben muss?

Weiterführung Sachverhalt

Nachdem Sie den bisherigen Sachverhalt geprüft haben, formulieren Sie eine Berechtigungsanfrage an den Händler MAIER in Ulm, der Ihnen über seinen Anwalt in Erwiderung ausrichten lässt, dass er die Markenrechte von PANDA als erschöpft ansieht. Er würde nunmehr seit 25 Jahren „PANDA“-Motorräder aus den USA, Singapur und Hongkong importieren, was ja ihrer Mandantin PANDA nicht verborgen geblieben sein kann. Dieses sei insbesondere der Fall, da PANDA Homologationsunterlagen (Kfz - Zulassungsunterlagen) für Deutschland für die Maschine „Panda CBR 600 RR“ ausgestellt und ihm übermittelt hat, eine deutschsprachige Bedienungsanleitung beigefügt habe und er aufgrund einer Rückrufaktion von PANDA angeschrieben wurde. Darüber hinaus müsste PANDA wissen, dass schon früher PANDA-Motorräder parallel eingeführt worden sind, so dass in Analogie der Regelung des Art. 54 UMV eine Durchsetzung der Markenrechte auszuschließen sei.

Frage 3:

Wie beurteilen Sie die Verletzungsfrage?

Hinweis: Die Frage der materiell-rechtlichen Verletzung ist nicht zu prüfen, da MAIER ein identisches Zeichen für identische Waren wie PANDA verwendet.