



München, den 6. Oktober 2009

**Patentanwaltsprüfung III / 2009, Gruppen A - C**  
**Schriftliche Aufsichtsarbeit betreffend eine praktische Aufgabe**

Bestehend aus 2 Teilen; Bearbeitungszeit für beide Teile zusammen: 5 Stunden

**Teil I (Seiten 1 - 5)**

**Sachverhalt:**

**1. Entstehung der Erfindung und des Patents**

1.1 Entstehen der Erfindung

Der Erfinder **E1** ist akademischer Rat an einer Hochschule eines Bundeslandes der BRD und entwickelte bei der ihm obliegenden Tätigkeit an der Hochschule eine Sache.

An der Entwicklung ist auch ein Erfinder **E2** beteiligt, der als Angestellter eines Industrieunternehmens **U** in dessen Auftrag mit E1 in der Hochschule zusammenarbeitete und einen Monat vor der Anzeige der fertigen Erfindung an die Hochschule aus dem Angestelltenverhältnis ausgetreten ist und danach als selbständiger Berater weiter mit E1 zusammengearbeitet hat.

Die Erfindung soll mit zugehörigen Forschungsergebnissen möglichst bald veröffentlicht werden. Sie wird deshalb pflichtgemäß der Hochschule unverzüglich am Anzeigetag **AT** mit einer nicht zu beanstandenden Erfindungsanzeige **EA** angezeigt

Die Hochschule nimmt die Erfindung in Anspruch und meldet die Erfindung beim DPMA zur Erteilung eines Patents an und benennt in der Erfinderbenennung **EB** als Erfinder wahrheitsgemäß E1 und E2. Sie gibt dazu in der Erfindermeldung EB an, dass die Erfindung von E1 auf Grund gesetzlicher Bestimmung und von E2 auf Grund vertraglicher Vereinbarung auf die Anmelderin übergegangen ist.

Für die Erfindung wird ein Patent erteilt.

## 2. Einspruch und Beitritt

### 2.1 Einspruchsvorbringen

Innerhalb der Einspruchsfrist legt der Erfinder E2 Einspruch gegen das Patent ein.

Der Einspruch wird schriftlich erklärt, auf die Behauptung gestützt, dass der in § 21 Abs. 1 Ziffer 3 PatG genannte Widerrufsgrund (**widerrechtliche Entnahme**) vorliege und begründet. Als Tatsachen, die den Einspruch rechtfertigen, wird innerhalb der Einspruchsfrist im Einzelnen angegeben, dass E2 einer der Erfinder der geschützten Sache ist und es keine vertragliche Vereinbarung gibt, nach der sein Erfindungsbesitz auf die Hochschule übergegangen ist. Zudem ist im Einspruchsschriftsatz auf die beiliegende Kopie eines Vertrags zur Auflösung seines Angestelltenverhältnisses mit U und die beigefügte Kopie seines Schreibens zur Anmeldung eines selbständigen Beratungsgewerbes beim Finanzamt verwiesen, woraus hervorgeht, dass E2 seit einem Monat vor der Anzeige der Erfindung als selbständiger Berater tätig gewesen ist. Des Weiteren ist in der Einspruchsfrist vorgebracht, dass die Erfindung erst am Tag AT ihrer Anzeige bei der Hochschule fertig gewesen ist.

### 2.2 Beitritt zum Einspruchsverfahren

Kurze Zeit nach Ablauf der Einspruchsfrist erklärt ein Industrieunternehmen **B** schriftlich den Beitritt zum Einspruchsverfahren und stützt diesen auf die Behauptung, dass der in § 21 Abs. 1 Ziffer 1 PatG genannte Widerrufsgrund (**fehlende Patentfähigkeit**) vorliege.

Der Beitretende weist dazu nach, dass genau 3 Monate vor dem Eingang seiner Beitrittserklärung Klage gegen ihn wegen Verletzung des Patents erhoben wurde.

Im Beitrittsschriftsatz ist zutreffend angegeben, dass der Gegenstand des Patents ein Gehörschutzstöpsel mit einer zylinderförmigen Ausgangsgestalt ist, der aus einem Schaumstoff besteht, dessen kleine Hohlräume zu wenigstens einem benachbarten Hohlraum hin offen sind (= offenporiger Schaumstoff), dessen Hohlräume an der Zylinderstirnseite auch nach außen zur Umgebung hin offen sind, dessen Hohlräume zur Zylindermantelfläche hin geschlossen sind und dabei eine dünnwandige folienartige Oberfläche bilden, wobei der Gehörschutzstöpsel zwischen dem Daumen und dem Zeigefinger einer Hand so komprimierbar ist, dass er eine Zylinderförmige Gestalt mit einem Durchmesser annimmt, der wesentlich kleiner ist als jener der Ausgangsgestalt und wobei sich der komprimierte Gehörschutzstöpsel mit einer sehr geringen Expansionsgeschwindigkeit ausdehnt (= viskoelastischen

Schaumstoff), so dass er in der komprimierten Gestalt bequem ohne Eile in einen Gehörgang eingelegt werden kann und sich in diesem danach erst langsam so weit ausdehnt, dass seine Mantelfläche am Gehörgang mit geringer Druckkraft zur Anlage kommt, die sein Herausfallen aus dem Gehörgang verhindert.

Der zuständige Fachmann ist nach dem Beitrittsschriftsatz ein Ingenieur, Physiker oder Chemiker oder Biologe mit Kenntnissen aus der Medizintechnik, der seit mehreren Jahren mit der Entwicklung von Gehörschutzvorrichtungen betraut ist.

Dem Gegenstand des Patents wird nach dem Beitrittsschriftsatz der ursprüngliche Inhalt der nach dem Anmeldetag veröffentlichten deutschen Patentanmeldung mit älterem Zeitrang **D1** entgegengehalten, in der ein zylinderförmig von einer dünnen Gummifolie ummantelter, mit offenporigem Schaumgummi ausgefüllter Gehörschutzstöpsel angegeben ist und vorgebracht, dass aus dieser der patentierte Gegenstand bekannt sei. Insbesondere zeige der elastische Schaumgummi prinzipiell auch ein gewisses viskoses Verhalten, wenngleich zuzugeben sei, dass dieser Verhaltensanteil doch sehr gering wäre.

Dem Gehörschutzstöpsel gemäß dem Patent wird nach dem Beitrittsschriftsatz aus dem vorveröffentlichten Stand der Technik mit dem Inhalt der **D2** noch ein zylinderförmig von einer dünnen Kunststoffolie ummantelter, mit Watte ausgefüllter Gehörschutzstöpsel entgegengehalten und vorgebracht, dass dieser den patentierten Gegenstand zumindest in Verbindung mit dem Inhalt der nachfolgend genannten D3 und D4 dem Fachmann nahe lege.

Dazu wird im Beitrittsschriftsatz mit dem Inhalt der **D3** aus dem Vorveröffentlichten die technische Lehre der sich selbst aufblasenden Isoliermatten aufgegriffen, die vor dem Anmeldetag außer über Sporthandelsläden sogar über große Einzelhandelsketten zum Verkauf angeboten worden waren, und vorgebracht, dass diese Lehre in Verbindung mit dem Stand der Technik nach D2 den Patentgegenstand dem Fachmann nahe legen würde. Denn auch nach der bekannten Lehre dieser Isoliermatten ist ein offenporiger Schaumstoff mit einer Folie umhüllt und kann die Isoliermatte, insbesondere beim Aufrollen, komprimiert werden, indem Luft durch ein Ventil herausgedrückt wird. Sie vermag umgekehrt unter Einsaugen von Luft durch ein verschließbares Ventil hindurch auch langsam zu expandieren.

Ferner wird im Beitrittsschriftsatz mit dem Inhalt der **D4** aus dem Vorveröffentlichten noch ein viskoelastischer Schaumstoff herangezogen, der zum Ausfüllen der Zwischenräume zwischen Fensterrahmen und dem Mauerwerk Verwendung fand, wobei er als Schaum aus Druckdosen ausgebracht wurde und bei Veränderungen der Fensterrahmenform, die infolge

von Temperatur- und Feuchtigkeitsveränderungen auftreten, sich an den Rahmen dicht anpasste. Zu diesem Schaumstoff war an einem Hochschulinstitut für Bautechnik auch die dämpfende Wirkung auf Schwingungen eines Fensters in einer starren Wand untersucht worden. Im Beitrittsschriftsatz ist dazu angegeben, dass es für den Fachmann auf dem Gebiet des Gehörschutzes nahe liege, auch Fachleute auf dem Gebiet der Bautechnik zu Rate zu ziehen. Hierdurch gelange er zu dem aus D4 bekannten Schaumstoff sowie zu den Untersuchungsergebnissen des Hochschulinstituts für Bautechnik und erkenne, dass er aus dem besagten Schaumstoff Gehörschutzstöpsel mit den im Patent angegebenen Merkmalen herstellen könne.

Mit dem o. a. Vorbringen des den Beitritt Erklärenden B ist aus dem Stand der Technik alles vollständig vorgebracht, was für die Beurteilung der Patentfähigkeit relevant ist.

### 2.3 Stellungnahme der Patentinhaberin

Die Patentinhaberin beantragt in ihrer Erwiderung auf den Einspruch und den Beitritt

- den Einspruch als unzulässig zu verwerfen
  
- und auch den Beitritt als unzulässig zu verwerfen
  
- oder das Patent in vollem Umfang aufrecht zu erhalten.

Sie bringt dazu vor, dass der Einsprechende stillschweigend in ihren Zusammenarbeitvertrag mit dem Industrieunternehmen U eingetreten sei, in dem der Übergang von Erfindungen, die aus der Zusammenarbeit hervorgehen, an die Hochschule vereinbart ist. Diesen Vertrag reichte die Patentinhaberin zum Beweis ihres Vorbringens ein. Weitere Beweise hatte sie nicht anzubieten.

**Aufgaben (jeweils in Form eines Gutachtens):**

- A1) Erörtern Sie, ob der Einspruch zulässig ist und ob er zum Widerruf des Patents führt.
- A2) Erörtern Sie, ob der Beitritt zulässig ist und ob eine Wiedereinsetzung möglich wäre und was für Voraussetzungen dafür erfüllt sein müssten.
- A3) Erörtern Sie, ob der Gegenstand der Erfindung patentfähig ist oder ob das Patent aus dem in § 21 Abs. 1 Ziffer 1 PatG angegebenen Grund zu widerrufen wäre.
- A4) Erörtern Sie, ob ein Widerruf aus dem in § 21 Abs. 1 Ziffer 1 PatG angegebenen Grund einem Widerruf aus dem weiteren vorgebrachten Widerrufsgrund der widerrechtlichen Entnahme nach § 21 Abs. 1 Ziffer 1 PatG gleich käme.

Erörtern Sie, ob für den Fall, dass ein Widerruf nur aus dem in § 21 Abs. 1 Ziffer 1 PatG angegebenen Grund, jedoch nicht aus dem weiteren vorgebrachten Widerrufsgrund nach § 21 Abs. 1 Ziffer 3 PatG begründbar ist, auch die Entscheidung betreffend den letztgenannten Widerrufsgrund im Beschluss zu begründen wäre.

**Teil II (Seiten 5 - 11)****Sachverhalt:**

Sie erhalten folgendes Fax-Schreiben Ihrer Mandantin, der **Velo4u GmbH**.

„Sehr geehrter Herr Patentanwalt Dr. Sorgfältig,

wie Ihnen ja bestens bekannt, sind wir ein auf dem Gebiet des Autozubehörs spezialisiertes Unternehmen. Kommerziell besonders erfolgreich sind u.a. unsere KFZ-Fahrradträger. Derartige Fahrradträger können beispielsweise auf einem KFZ-Dach oder an einer Heckklappe des Fahrzeuges befestigt oder auch mit einer Anhängerkupplung fixiert sein. Wir haben nun einen besonders einfach zu montierenden und robusten Heckfahrradträger entwickelt, der zudem gleichzeitig bis zu max. 3 Fahrräder einfach und transportsicher aufnehmen kann. Der kommerzielle Erfolg des Produktes hat in den letzten Jahren erfreulicherweise stetig

zugenommen, weil dieser Fahrradträger in einfacher Weise an praktisch alle gängigen Fahrzeugtypen leicht adaptierbar ist.

Leider sehen wir uns zu unserem erfolgreichen Produkt nun akuten patentrechtlichen Problemen ausgesetzt, zu denen wir dringend Ihren Rat benötigen. Wegen einer kurzfristig einberufenen, noch heute Abend stattfindenden Sitzung der Geschäftsleitung zu diesem Thema wären wir Ihnen für eine Antwort noch im Laufe des heutigen Tages, spätestens aber in etwa 5 Stunden, sehr verbunden. Der Sachverhalt stellt sich wie folgt dar:

Teile der Entwicklung dieses besonderen Fahrradträgers sind bei **V-Textx GmbH** (im folgenden „**V-Textx**“), einem Ingenieurbüro, mit dem wir gelegentlich im Rahmen kleinerer, eng umrissener Entwicklungsaufträge zusammenarbeiten, entstanden. Da die Zusammenarbeit bislang nie Probleme bereitete, hatten wir seinerzeit auch zu dem gemeinsamen Projekt „Heckfahradträger“ mit **V-Textx** lediglich eine Vereinbarung bezüglich der vollen Bezahlung der Entwicklungskosten in Abhängigkeit der Erreichung (Abnahme) bestimmter, näher spezifizierter Zwischenergebnisse getroffen. Die Zusammenarbeit mit V-Textx zu diesem gemeinsamen Projekt lief planmäßig ca. ein halbes Jahr und endete im **April 2004**.

Am **19.3.2004** meldeten unsere beiden Mitarbeiter Herr Tüftler und Frau Gründlich, die auch im genannten Projekt mit V-Textx zusammen gearbeitet hatten, eine Erfindungsmeldung **E-H1** betreffend einen Fahrradträger mit den besonderen Merkmalen unseres neuen Heckfahradträgers. Die Erfinder gaben an, dass sich wegen anderweitigen Termindrucks die Abgabe der Erfindungsmeldung um einige Wochen verzögert habe; in der Erfindungsmeldung wurde auch Herr Eigenbrödel von **V-Textx** mit 10 % Erfindungsanteil als Erfinder angegeben; sodann sollte der neue Heckfahradträger auf einer Auto-Zubehör Fachausstellung ab dem **15.Mai 2004** erstmals öffentlich präsentiert werden.

Wir haben **V-Textx** unter dem ersichtlichen Datum ein Schreiben mit folgendem Inhalt zugesandt:

22.3.2004

Sehr geehrte Damen und Herren,

von unseren Erfindern haben wir die im Betreff genannte Erfindungsmeldung erhalten, an deren Entstehung auch ein Erfinder aus Ihrem Hause beteiligt ist. Eine Kopie der Erfindungsmeldung ist in der Anlage beigefügt. Da die Erfindung im Rahmen eines durch Velo4u

GmbH voll bezahlten Auftrages entstanden ist und somit sämtliche Rechte bei uns liegen, bitten wir Sie, sich gegenüber dem Erfinder aus Ihrem Hause die Rechte an der Erfindung ggf. durch Inanspruchnahme fristgerecht zu sichern. Ferner bitten wir Sie, uns die Rechte an den auf Ihren Erfinder zurückgehenden Erfindungsanteilen zu übertragen und uns Ihr Einverständnis mit der Regelung auf einem vorbereiteten Doppel dieses Schreibens mitzuteilen. Der Erfinder aus Ihrem Hause wird in der Anmeldung als Miterfinder benannt werden. Wir bitten Sie, die Erfindung vorläufig geheim zu halten.

Mit freundlichen Grüßen,  
Velo4u GmbH

Anlage  
/K Erfindungsmeldung **E-H1**

(Unterschrift)

Die gemeldete Erfindung wurde unseren Mitarbeitern gegenüber fristgerecht unbeschränkt in Anspruch genommen.

Für den besonderen Heckfahradträger haben wir am **12. Mai 2004** prioritätswahrend eine deutsche Patentanmeldung **DE-A-H1** mit gestelltem Prüfungsantrag hinterlegt, zunächst nur unter Benennung unserer beiden Erfinder, da wir von **V-Texx** – trotz Erinnerung - noch keine Reaktion auf unser Schreiben vorliegen hatten, wir andererseits - auch im Hinblick auf die Ausstellung - eine möglichst rasche Anmeldung beim DPMA sicher stellen wollten.

Mit Schreiben vom **20. Mai 2004** teilte uns die **V-Texx** mit, man bitte die späte Reaktion wegen längerer Krankheit des für Patentsachen zuständigen Sachbearbeiters zu entschuldigen, **V-Texx** kenne jedoch den Inhalt der **E-H1** schon länger, weil bereits am **15. Januar 2004** eine mit der **E-H1** praktisch identische Erfindungsmeldung **E-X1** des Mitarbeiters H. Eigenbrödel bei der Geschäftsleitung von **V-Texx** schriftlich eingegangen wäre. Dem im Bereich „Fahradträger“ tätigen Entwicklungsingenieur Eigenbrödel sei noch im **Januar 2004** von unserem Geschäftsführer ebenfalls schriftlich mitgeteilt worden, dass die Erfindung als unbeschränktes Firmeneigentum von **V-Texx-GmbH** angesehen werde. In der Erfindungsmeldung habe es keinen Hinweis auf die Mitbeteiligung von **Velo4u GmbH** gegeben. Aus Sicht von **V-Texx** stünde zwar das Ergebnis der bezahlten Entwicklung **Velo4u** zu, das gelte aber nicht automatisch auch für die Rechte aller bei **V-Texx** im Zusammenhang der Entwicklung getätigten Erfindungen. Jedenfalls sei das nicht vereinbart worden. **V-Texx** hätte inzwischen auch eine entsprechende Patentanmeldung **DE-A-X1** beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) hinterlegt.

Wir waren über diese Mitteilung sehr verärgert, hätte uns **V-Textx** doch wenigstens von der genau auf dem Gegenstand des voll bezahlten Auftrages liegenden Erfindung unterrichten sollen. Eine nochmalige Nachfrage bei unseren Erfindern ergab zudem, dass sich die Beteiligung von Herrn Eigenbrödel an der Erfindung nur in Unterstützungsarbeiten bei Versuchen zur Ertüchtigung der Erfindung beschränkt hat. Diese Arbeiten geschahen nach Anleitung von Gründlich und Tüftler. Auch die erfindungswesentlichen Merkmale seien sämtlich von Gründlich und Tüftler gekommen. Beide Erfinder konnten das anhand von Unterlagen und geschilderten Geschehensabläufen auch für uns nachvollziehbar und glaubhaft darlegen, so dass wir erst einmal von der Stimmigkeit des Sachverhaltes ausgehen. Herr Eigenbrödel ist aus unserer Sicht eigentlich gar nicht als Erfinder anzusehen.

Eine abschließende Klärung der Situation mit **V-Textx** war seinerzeit nicht möglich. Vielleicht auch deshalb, weil Herr Eigenbrödel im **Oktober 2004** die Firma **V-Textx** verlassen hat.

Am **22. April 2005** haben wir unter Inanspruchnahme der Priorität der **DE-A-H1** eine mit dieser Anmeldung identische **EP-A-H1** beim Europäischen Patentamt hinterlegt.

Zur **DE-A-H1** erfolgte die Veröffentlichung des Hinweises auf die Patenterteilung (**DE-P-H1**) am **30. Mai 2007**. Das korrespondierende europäische Patent **EP-P-H1** wurde am **19. September 2007** für die Vertragsstaaten DE, FR, GB, IT, SE und ES erteilt. Aufgrund eines im deutschen Prüfungsverfahren ermittelten Standes der Technik aus dem Jahre **1995** wurden die Anspruchssätze in der nationalen deutschen Anmeldung wie auch in der europäischen Patentanmeldung geringfügig eingeschränkt – die **DE-P-H1** und die **EP-P-H1** haben daher identische Anspruchssätze.

Sowohl gegen die **DE-P-H1** wie auch gegen die **EP-P-H1** hat **V-Textx** fristgerecht und auch im übrigen zulässig und substantiiert Einspruch eingelegt und jeweils beantragt, das Patent in vollem Umfang zu widerrufen. Als neuer Stand der Technik wird jeweils die **DE-A-X1** zitiert und die Argumentation hierauf aufgebaut. Anmeldetag der **DE-A-X1** beim DPMA war der **17. Februar 2004**. Die **DE-A-X1** ist im Erteilungsverfahren weder vor dem EPA noch vor dem DPMA als Stand der Technik angezogen worden; **zur DE-A-X1** wurde kein Prüfungsantrag gestellt; sie beansprucht – warum, wissen wir nicht - nur einen Teilaspekt unserer Erfindung, aber insbesondere in der Beschreibung und der Zeichnung sind sämtliche relevanten Einzelheiten unseres besonderen Heckfahrradträgers genau ausgeführt. Von der gesamten Offenbarung her entspricht die **DE-A-X1** daher unserer Patentanmeldung **DE-A-H1** ziemlich genau, was ja im Hinblick auf den obigen Sachverhalt auch nicht überraschend ist.



Deutschland ist mit Abstand unser wichtigster Markt. Gerade hier wollen wir im Hinblick auf den kommerziellen Erfolg des neuen Heckfahrradträgers auch weiterhin durch gewerbliche Schutzrechte sicherstellen, dass Wettbewerber unsere elegante Lösung – wenn wir es mit vertretbarem Risiko vermeiden können - nicht auf dem Markt anbieten können.

Da wir uns inzwischen sicher sind, dass sich Herr Eigenbrödel unsere Erfindung widerrechtlich angeeignet hat und eigentlich gar nicht seinem Arbeitgeber hätte melden dürfen, haben wir bereits vor einigen Wochen Klage gegen **V-Textx GmbH** auf Abtretung des Anspruchs auf die Erteilung des Patents bezüglich der **DE-A-X1** erhoben.

Um uns die Rechte an der **DE-A-X1** möglichst frühzeitig zu sichern und ein Schutzrecht mit dem Zeitrang des Anmeldetages der **DE-A-X1** zu haben, haben wir einige Tage nach Erhebung der Klage auch noch eine Gebrauchsmusteranmeldung **DE-G-X1** mit dem Inhalt der **DE-A-X1** beim DPMA hinterlegt und dabei den für die **DE-A-X1** maßgebenden Anmeldetag (17.2.2004) in Anspruch genommen und zudem einen korrigierten Anspruchssatz, der dem der **DE-P-H1** entspricht, mit eingereicht. Das sollte ja problemlos möglich sein, weil die Offenbarung der **DE-A-X1** unserer eigenen Patentanmeldung entspricht. Die **DE-A-X1** ist zwar noch auf den Namen der **V-Textx** in der Rolle eingetragen, aber wir sind sicher, mit unserer Vindikationsklage Erfolg zu haben. Durch die Abzweigung aus **der DE-A-X1** erhoffen wir möglichst zeitnah ein eigenes Gebrauchsmuster **DE-G-X1** eingetragen zu bekommen und damit weiterhin Verbotrechte geltend machen zu können, da zur korrespondierenden Patentanmeldung noch kein Prüfungsantrag gestellt wurde und wir möglichst umgehend sicheren Schutz benötigen, falls sich die **DE-P-H1** als nicht bestandskräftig erweisen sollte.

Kürzlich hat nun das DPMA unser Patent **DE-P-H1** – leider wie erwartet - in vollem Umfang widerrufen und seine Entscheidung ganz wesentlich auf die **DE-A-X1** gestützt.

Die Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamts hatte hingegen in einer Zwischenverfügung signalisiert, das Patent **EP-P-H1** unverändert aufrecht halten zu wollen. Die Erfindung wäre im Hinblick auf den relevanten im Verfahren befindlichen Stand der Technik zweifellos neu und beruhe auch auf einer erfinderischen Tätigkeit. Ein Beschluss in dieser Sache ist aber noch nicht ergangen.

Vorgestern hat uns nun eine Mitbewerberin, die Car Accessories GmbH, die von dem Widerruf des **DE-P-H1** Kenntnis erlangt hat, mitgeteilt, dass sie ein unserem Heckfahrradträger entsprechendes Produkt künftig ebenfalls in Deutschland vertreiben wolle. Unter Hinweis auf

erfolgte Akteneinsicht und die Widerrufsentscheidung des DPMA sowie zur Vermeidung eines aufwendigen und kostenintensiven Verfahrens wurden wir gebeten, der Car Accessories GmbH ein kostenloses und unwiderrufliches Mitbenutzungsrecht an dem **EP-P-H1** für Deutschland einzuräumen. Andernfalls sähe sich die Car Accessories GmbH genötigt, im Wege der Nichtigkeitsklage jedenfalls den deutschen Teil des **EP-P-H1** umgehend anzugreifen und zu Fall zu bringen. Dabei würde sich die Nichtigkeitsklage maßgeblich auf die **DE-A-X1** stützen. Wir wollen auf keinen Fall, dass die Car Accessories GmbH Heckfahrradträger in Deutschland vertreibt, da wir ohne weiteres selbst in der Lage sind, mit eigener Produktion den Markt in Deutschland abzudecken.

Hier benötigen wir jetzt dringend Ihren Rat und sind wegen des weiteren Vorgehens nun auch etwas verunsichert. Folgende Fragen hätten wir gerne beantwortet:

1. Einmal abgesehen von der widerrechtlichen Entnahme: Wir sind bislang davon ausgegangen, dass uns aufgrund des bezahlten Auftrages die Rechte an der Erfindung in jedem Fall zustünden. Können Sie uns das bestätigen?

2. Ist Herr Eigenbrödel Miterfinder?

3. Wie beurteilen Sie den möglichen Rechtsübergang der „Erfindung“ E-X1 von Herrn Eigenbrödel an die V-Textx ? – ohne Berücksichtigung der widerrechtlichen Entnahme - war V-Textx überhaupt zur Anmeldung der DE-A-X1 berechtigt?

4. Bitte teilen Sie uns auch mit, ob es mit unserer Gebrauchsmusteranmeldung irgendwelche Schwierigkeiten geben könnte.

5. Können Sie uns die unterschiedlichen Sichtweisen von EPA und DPMA hinsichtlich der Patente DE - P - H 1 bzw EP - P - H 1 erklären?

6. Bezüglich des angedrohten Nichtigkeitsverfahrens interessiert uns, ob die Car Accessories GmbH dieses gegen den deutschen Teil des **EP-P-H1** wirklich umgehend anstrengen kann und wie ggf. die Erfolgsaussichten sind – das europäische Einspruchsverfahren ist ja noch nicht entschieden.

7. Schließlich ist uns anlässlich der Vindikationsklage der Gedanke gekommen, dass V-Textx einfach die Anmeldung **DE-A-X1** fallenlassen könnte. Das wäre für uns ärgerlich. Denn dann

wäre der mit unserer Klage intendierte Zweck, an unsere Erfindung heran zu kommen, vereitelt. Kann das verhindert werden?

8. Wie sollen wir uns hier verhalten, um in Deutschland unsere Rechte möglichst breit zu sichern und Wettbewerber jedenfalls vom deutschen Markt ganz oder so weit möglich fernzuhalten? Welche Optionen können Sie uns aufzeigen und welche Schritte würden Sie uns konkret empfehlen?

Mit freundlichen Grüßen,  
Velo4u GbmH

Dr. Sorgenvoll (Geschäftsführer)“

**Aufgabe: Beantworten Sie die Fragen der Mandantin in Form eines Anwaltsschreibens (ohne Formalien):**