

Patentanwaltsprüfung III 2004, Gruppen A – D

Schriftliche Aufsichtsarbeit betreffend eine praktische Aufgabe

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

Teil 1 (Seiten 1 bis 2)

Sachverhalt:

Die Ex-i GmbH mit Sitz in Saarbrücken entwickelt und vertreibt gekapselte Elektronikgehäuse für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen. Im Sommer 2003 beauftragte Felix Wohlgemuth, Entwicklungsleiter mit Handlungsvollmacht für den Bereich Konstruktion/Elektronik, den Projektleiter Inno Vator mit der Neu-Konstruktion eines gekapselten Ex-Gehäuses, das für den Hochdruckbereich geeignet ist.

Am 23.12.2003 stellte Inno Vator während einer Teamsitzung seinen Vorschlag für das gekapselte Hochdruck-Gehäuse mittels einer Powerpoint-Präsentation vor. Am Ende des Vortrags übergab er Felix Wohlgemuth Kopien der Folien, die sowohl einige detaillierte Konstruktionszeichnungen als auch verschiedene Versuchsberichte umfassten. Die Konstruktionszeichnungen trugen den Titel: 'Vorschlag für ein Ex-Gehäuse für den Hochdruckbereich'. Jede der Konstruktionszeichnungen war auf den 15.12.2003 datiert und von Inno Vator handschriftlich signiert.

Der Vorschlag von Inno Vator wurde bei den Teilnehmern der Teamsitzung begeistert aufgenommen; sowohl von der technischen Seite als auch vom Design her war das vorgeschlagene gekapselte Ex-Gehäuse bestechend. Noch während der Teamsitzung entschied Felix Wohlgemuth, dass das gekapselte Ex-Gehäuse für den Hochdruckbereich entsprechend vom Vorschlag von Inno Vator konstruiert werden sollte.

Am 16.08.2004 – drei Wochen vor der Markteinführung des gekapselten Ex-Gehäuses - überreichte Inno Vator Felix Wohlgemuth einen von Inno Vator eigenhändig unterzeichneten Entwurf einer Patentanmeldung, in der das gekapselte Ex-Gehäuse detailliert beschrieben und beansprucht war. Inno Vator stellte gegenüber Felix Wohlgemuth die Behauptung auf, seine am 23.12.2003 gemeldete Erfindung 'Gekapseltes Ex-Gehäuse für den Hochdruckbereich' sei nicht fristgerecht von der Ex-i GmbH in Anspruch genommen worden, so dass er nunmehr alle Rechte an der Erfindung habe. Er beabsichtige, die Patentanmeldung spätestens eine Woche vor der Markteinführung beim Deutschen Patent- und Markenamt im eigenen Namen zu hinterlegen.

Gleiches gelte übrigens auch für die von ihm geplante Geschmacksmusteranmeldung, mit der er sich den Schutz für das äußerst interessante, von ihm kreierte Design des gekapselten Ex-Gehäuses sichern werde. Gegen Zahlung einer angemessenen Erfindervergütung sei er allerdings bereit, der Ex-i GmbH ein alleiniges Nutzungsrecht an dem Design einzuräumen.

Fragen:

1. Ist Inno Vator berechtigt, die Erteilung eines Patents auf seine Erfindung 'Gekapseltes Ex-Gehäuse für den Hochdruckbereich' beim DPMA zu beantragen?
2. Was sollte die Ex-i GmbH konkret tun, um sich ggf. ihre Rechte an der Erfindung zu sichern?
3. Fallen die Antworten auf die Frage 1 und die Frage 2 anders aus, wenn im Arbeitsvertrag von Inno Vator eine Klausel ist, dass alle Erfindungen automatisch der Ex-i GmbH zufallen?
4. Ist Inno Vator berechtigt, die Eintragung eines Geschmacksmusters für das gekapselte Ex-Gehäuse beim DPMA zu beantragen? Ist die Ex-i GmbH verpflichtet, Inno Vator für das in naher Zukunft genutzte Design Erfindervergütung zu zahlen?

Teil 2 (Seiten 2 bis 3)

Sachverhalt:

Gegen die im Januar 2004 veröffentlichte Eintragung der Wortmarke "Betty Blei" für "Damenwäsche, Schuhwaren und Kopfbedeckungen" ist beim Deutschen Patent- und Markenamt form- und fristgerecht Widerspruch eingelegt worden aus der für die Waren "gestrickte und gewirkte Leibwäsche" seit 1988 eingetragenen Wort-Bild-Marke

"BLEY
Wäsche".

Die Inhaberin der angegriffenen Marke trägt vor, dass eine Verwechslungsgefahr zwischen beiden Marken unter keinem denkbaren Gesichtspunkten gegeben sei. Die Widersprechende weist ihrerseits darauf hin, dass auf dem Modesektor sehr häufig Designernamen auf den Nachnamen verkürzt werden (z.B. Dior, Versace, Lagerfeld), weshalb eine Verwechslungsgefahr klar zu bejahen sei.

Fragen:

1. Wie ist die Erfolgsaussicht des Widerspruchs zu beurteilen?

2. Ändert sich die Beurteilung der Erfolgsaussicht des Widerspruchs, wenn die Widersprechende im Lauf des Verfahrens vorträgt, dass
 - zum Anmeldezeitpunkt der jüngeren Marke ein Bekanntheitsgrad der Widerspruchsmarke von ca. 40 % in den einschlägigen Verkehrskreisen bestanden hat,
 - der jährliche Gesamtumsatz mit der Widerspruchsmarke in den Jahren 2000 bis 2003 ca. 70 Mio. Euro (2000-2003) pro Jahr betrug, in den Jahren 1990-1999 ansteigend von 40 Mio. DM bis 120 Mio DM jährlich,
 - mit der Widerspruchsmarke ein Marktanteil von 7.5 % bei insgesamt 42 % Herstellermarken im Bereich Damentagwäsche erreicht wurde, ausgewiesen durch eine Studie aus dem Jahr 2003?

Die aufgeworfenen Rechtsfragen sind in einem Gutachten zu erörtern.