



München, den 3. Juni 2009

**Patentanwaltsprüfung II /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 - 2)**

**Sachverhalt:**

Sie erhalten als Patentanwalt folgendes Schreiben der A. - GMBH:

„Sehr .....

Wir haben als A. GmbH eine Gemeinschaftsmarke angemeldet, für die uns nun die Recherche des OHIM zugegangen ist.

**JREEN**

Warenverzeichnis:

Klasse 16: Schreibgeräte

Klasse 18: Etais für Schreibgeräte und Springseile

Klasse 28: Sportartikel, Springseile

Die Marke ist in Benutzung, Hauptmarkt Deutschland mit schneller Ausdehnung auf weitere europäische Länder. Es handelt sich hauptsächlich um Werbe-Produkte. Besonders wichtig für uns sind neben den Schreibgeräten und Springseilen die jeweiligen Etais als Werbeflächen

Die Recherche des OHIM zeigt:

**green**

IR-Marke für BX, CH und DE aus 1980 der **B. SA**, Frankreich, eingetragen für Klasse 14: Uhren,

Klasse 18: Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, Golftaschen, Häute und Felle; Reis- und Handkoffer, Regenschirme, Sonnenschirme und Spazierstöcke; Peitschen, Pferdegeschirre, Sattlerwaren

Klasse 28: Spiele, Spielzeug, Sportartikel, Golfschläger, deren Teile und Zubehör, Christbaumschmuck

Die B. SA bzw. deren Marke „green“ ist zwar den meisten Endverbrauchern nicht bekannt. Es handelt sich aber um einen Anbieter der Sonderklasse, der äußerst hochwertige Waren anbietet, die z.B. von Profispielern hoch geschätzt werden. Auf Versteigerungen erzielen die Uhren regelmäßig hohe Preise.

Die B. SA stellt die Golfschläger selbst her, die Taschen lässt sie fertigen. Golfschläger und Taschen vertreibt sie unter der Marke „green“ selbst. Die Uhren wurden bis 2000 in Lizenz hergestellt. Aktuell haben wir nur Sammlerstücke der Uhren im Angebot von Auktionshäusern gefunden. Angeblich soll sich aber ein neuer Lizenznehmer gefunden haben, der ab 2010 wieder „green“ Uhren herstellen will.

Für uns stellen sich folgende Fragen:

- a) Besteht ein Risiko, dass diese Marken überhaupt als verwechselbar beurteilt werden?
- b) Gesetzt den Fall, die B. SA fühlt sich in den nächsten Jahren durch unsere Anmeldung bzw. dann Marke oder deren Benutzung gestört: Welche Verfahren könnten zu unserer Gemeinschaftsmarkenanmeldung und dem deutschen Teil der Internationalen Marke der B. SA zwischen uns und der B. SA ausgelöst werden? Welche Verfahren können wir nicht nutzen bzw. müssen wir nicht fürchten? Wir möchten wissen,
  - welche Verfahren es sind,
  - wo und bis wann sie anhängig zu machen sind
  - welche Ansprüche geltend gemacht werden können
  - welches Argument stützt die jeweiligen Anträge
- c) Welche Möglichkeiten gibt es, solche Auseinandersetzungen sowie ggf. auch bereits anhängige Verfahren beizulegen? Welche Maßnahmen empfehlen Sie?
- d) Sind wir als jüngere Partei ohne jede Möglichkeit, eventuelle Verhandlungen mit der Gegenseite in unserem Sinne zu beeinflussen oder sehen Sie Argumente, die wir der B. SA entgegenhalten könnten, um eine Lösung in unserem Sinne herbeizuführen?

**Aufgabe:** Beantworten Sie die Fragen erschöpfend in Form eines anwaltlichen Schreibens an den Mandanten.

**Teil II (Seiten 3 - 5)****Sachverhalt:****Folgendes Schreiben geht in Ihrer Kanzlei ein:**

Sehr geehrter Herr Patentanwalt Dr. Klug,

wir, die Light-Systems AG sind ein international operierendes Unternehmen mit selbständigen Gesellschaften in mehr als 30 Staaten. Wir beschäftigen uns mit der Entwicklung, der Herstellung und dem Vertrieb von Beleuchtungssystemen, insbesondere für den Freiraum. Dazu gehören Straßen, Plätze, die Ausleuchtung von Denkmälern, Fassaden, Schlössern und Ähnlichem.

Unser Designer, Herr Schöpfer, hatte im Sommer 2007 eine neue Straßenlaterne entwickelt, die sich sowohl ästhetisch als auch technisch von bekannten Beleuchtungssystemen deutlich unterscheidet. Es handelt sich um eine Beleuchtungseinrichtung, die modular aufgebaut ist. Jedes Modul, von dem mehrere übereinander angeordnet werden können, besteht aus einem Lampengehäuse, in dem eine Lampe, ein Spiegel und ggfs. ein Vorschaltgerät angeordnet sind. Ein Teil der Ummantelung des Lampengehäuses ist ausgespart und besteht aus transparentem Material. Sehr wesentlich für die Erfindung ist, dass die einzelnen Module gegeneinander verdreht werden können. Dadurch wird erreicht, dass mit den verschiedenen Lampengehäusen verschiedene Objekte wie z. B. Bürgersteige, Straßenschilder, Denkmäler, Fassadenelemente gleichzeitig, wenn gewünscht, sogar mit unterschiedlichen Farben angestrahlt werden können.

Die äußere Form der neuen Straßenlaterne zeichnet sich durch Schlichtheit aus, wirkt daher unauffällig und kann sowohl auf modern gestalteten Plätzen und Straßen als auch auf barocken Schlossplätzen eingesetzt werden.

Sowohl in der Fachwelt als auch bei kommunalen Auftraggebern wird unsere neue Leuchte sehr beachtet und gelobt. Bei mehreren Kommunen konnten wir mit dieser neuen Leuchte Ausschreibungen gewinnen.

Unser Problem ist nun, dass die Licht AG, ein auf dem Gebiet der Beleuchtungstechnik führendes deutsches Unternehmen in direkter Konkurrenz zu uns dieselben Beleuchtungseinrichtungen anbietet.

Der Designer, Herr Schöpfer, der heute wieder selbständig in seinem eigenen Atelier arbeitet, hatte während seiner angestellten Tätigkeit bei der Licht AG diese Leuchte am 15. Juli 2008 in eigenem Namen zum Patent beim Deutschen Patent- und Markenamt angemeldet.

Die Licht AG ist der Ansicht, dass es sich um eine Diensterfindung handelt. Zwischen dem geschäftsführenden Gesellschafter der Licht AG, Herrn Licht, und Herrn Schöpfer kam es zum Streit wegen der Erfindereigenschaft. Herr Licht behauptet, dass die Erfindung erst während des Dienstverhältnisses vollendet worden und er der eigentliche Erfinder sei.

Er hat seine Erfindung auf die Licht AG übertragen.

Die Veröffentlichung der Patenterteilung erfolgte bereits am 23. Februar 2009. Sowohl die Licht AG als auch Herr Licht persönlich haben am 25. Mai 2009 Einsprüche erhoben. Beide Einsprüche wurden mit einer widerrechtlichen Entnahme begründet.

Herr Schöpfer, der seine Patentanmeldung noch vor der Patenterteilung auf uns übertragen hatte, erklärt zum Vorwurf seines früheren Arbeitgebers, dass er die Erfindung schon vor seinem Eintritt in die Licht AG am 1. Januar 2008 vollendet hätte. Er legt für diese Behauptung Zeichnungen vor. Diese Zeichnungen lassen das neue Design gut erkennen. Allerdings sind diesen Zeichnungen nicht alle technischen Details, die im erteilten Hauptanspruch enthalten sind, deutlich zu entnehmen. Außerdem könne sein damaliger Mitarbeiter, Herr Zeuge, bestätigen, dass die Erfindung in seinem – Schöpfers - Atelier gemacht worden sei. Nur unwesentliche technische Einzelheiten wurden im Zusammenhang mit der Produktionsaufnahme geändert. Diese Zeichnungen hatte Herr Schöpfer seiner Patentanmeldung beigelegt.

Er berichtet auch, dass er erst durch die positive Resonanz der von ihm entwickelten Leuchte im Rahmen einer Bemusterung am 20. Juni 2008 auf dem Roten Platz in Moskau, auf die Idee kam, eine Patentanmeldung einzureichen.

Auf dem Roten Platz wurden verschiedene Ausführungsformen der neuen Leuchten ausgestellt.

Das Arbeitsverhältnis mit Herrn Schöpfer wurde im Streit von der Licht AG zum 30. Oktober 2008 aufgelöst.

Durch die Einsprüche der Licht AG sind wir nun sehr verunsichert. Wir haben keine Vorstellung davon, wie die Einsprüche weiter behandelt werden und in welchem Umfang das Patentamt eine Prüfung vornehmen wird. Welche Konsequenzen könnten sich für uns ergeben? Wir wären Ihnen dankbar, wenn Sie unsere Vertretung übernehmen und uns ganz allgemein eine Strategie für die Auseinandersetzung mit der Licht AG vorschlagen würden.

Ich bemerke noch, dass die Leuchten ausschließlich in Deutschland hergestellt, aber welt- besonders europaweit vertrieben werden sollen. Wir bedauern daher, dass es nur eine deutsche Patentanmeldung gibt. Gerne hätten wir ein internationales Schutzrecht gehabt.

Mit freundlichen Grüßen

**Aufgabe: Beraten Sie den Mandanten in einem anwaltlichen Schreiben.**