



## Patentanwaltsprüfung II / 2012

### Praktische Prüfungsaufgabe

Bestehend aus den Teilen A und B; Bearbeitungszeit insgesamt: 5 Stunden

#### Teil A:

Sehr geehrter Herr Patentanwalt Dr. Ausweg,

als Geschäftsführer der vor kurzem gegründeten Light and Bright GmbH (LB) wende ich mich heute an Sie. Unternehmensgegenstand ist Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Straßenleuchten.

Die Vorgeschichte der Gründung unserer Firma ist etwas kompliziert. Ich bin Diplomingenieur und habe bis Ende 2008 als freier Ingenieur auf dem Gebiet der Lichttechnik für verschiedene Firmen der Beleuchtungsbranche gearbeitet. Mein Ingenieurbüro wurde über mehrere Jahre mit der Lösung verschiedenster Konstruktionsaufgaben betraut, wobei es stets um die Realisierung von Leuchten für den Außenraum, z. B. für Straßen, Plätze, Bahnhöfe und Gebäude ging. Ich werde in der Branche als erfahrener und kreativer Entwickler geschätzt.

Einer meiner Kunden, ein führendes Unternehmen der Lichtbranche, machte mir Mitte 2008 das Angebot, als Chefentwickler in sein Unternehmen einzutreten. Den Geschäftsführer Klewer, der ebenfalls Diplom-Ingenieur und Lichttechniker ist, kannte ich seit Jahren gut. Ich nahm das Angebot an und begann mein Arbeitsverhältnis bei der Highlux GmbH (HL) am 1. Januar 2009.

Ich hatte mich schon vor Beginn meiner Tätigkeit bei der HL mit der Konstruktion einer neuen Außenleuchte beschäftigt, die sich durch ein sehr einfaches, minimales Design und durch hohe technische Flexibilität auszeichnen sollte.

Wesentliche Merkmale dieser Leuchte sind übereinander angeordnete Lampengehäuse, wobei jedes Lampengehäuse eine Lampe mit einem intern angeordneten Vorschaltgerät enthält. Ein Teil jedes Lampengehäuses ist sektorförmig ausgeschnitten, so dass Objekte in verschiedenen Richtungen beleuchtet werden können. Die Lampengehäuse werden auf einem Lampenmast montiert und müssen an ihrer Ober- und Unterseite so gleichgestaltet sein, dass sie Durchtrittsöffnungen für die notwendigen Kabel aufweisen.

Durch diese Konstruktion sollte es möglich werden, unterschiedliche Gegenstände, wie Bürgersteige, Denkmale und Fassaden gleichzeitig oder auch getrennt anzustrahlen bzw. auszuleuchten.

Unter Vorlage mehrerer Handskizzen stellte ich Herrn Klewer Anfang Februar 2009 meine Konstruktion vor. Er war begeistert und beauftragte mich sofort, die Konstruktion weiter voranzutreiben und Versuche hinsichtlich konstruktiver Möglichkeiten zur kostengünstigen Herstellung durchzuführen. Er regte an, die Lampengehäuse so auszugestalten, dass sie nicht nur beim Aufbau der Leuchte sondern auch später je nach veränderten Kundenwünschen horizontal gegeneinander verschwenkt werden können.

Noch vor Abschluss der Versuche, das heißt vor Festlegung aller technischen Details auch hinsichtlich Material und Herstellungsweise, hatte ich am 9. November 2009 eine Patentanmeldung beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereicht. Da ich für alle Patentangelegenheiten der Firma zuständig war, wurden von mir alle Patentanmeldungen so auch diese mit dem Titel „Straßenleuchte“ ausgearbeitet, eingereicht und bis zur Erteilung ohne Unterstützung durch einen Patentanwalt betreut. Als Anmelder und Erfinder hatte ich Herrn Klewer und mich angegeben. Über den genauen Inhalt der Anmeldung und den Verlauf des Erteilungsverfahrens hatte ich Herrn Klewer nicht unterrichtet.

Die Leuchte wurde mit großem Erfolg auf dem Markt eingeführt. Viele Städte und Gemeinden im In- und Ausland konnten wir als Kunden gewinnen.

Mitte 2011 kam es zum Streit zwischen Herrn Klewer und mir, der mir vorwarf, die Gründung einer eigenen Firma vorzubereiten. Am 9. Oktober 2011 erhielt ich die fristlose Kündigung und durfte ab sofort die Firma HL nicht mehr betreten. Tatsächlich hatte ich mit zwei Kollegen über die Gründung eines neuen Unternehmens nachgedacht und schon einige Vorbereitungen getroffen, da wir uns schlecht behandelt fühlten.

Wir haben nun am 5. März 2012 die Gesellschaft Light und Bright GmbH gegründet und möchten die patentgemäße Leuchte herstellen und verkaufen. Uns liegt bereits eine erste Bestellung für diese Leuchte von Ende April von einer Gemeinde vor, die ihren Marktplatz und die angrenzenden historischen Gebäude damit modern beleuchten möchte. Die Auslieferung der Leuchte soll Mitte Juni 2012 erfolgen.

Da sich auch HL um diesen Auftrag bemüht hatte, dürfte hierdurch Herr Klewer von unserer Firma und auch erfahren haben, dass wir die patentgemäße Leuchte in Kürze ausliefern werden.

Das Patent wurde kürzlich erteilt und am 03. Mai 2012 veröffentlicht. Eine Patentschrift wurde nach meiner Recherche bisher nicht herausgegeben.

Die beiden einzigen Ansprüche lauten:

Anspruch 1:

Straßenleuchte mit einem Lampenmast zur Aufnahme von Lampengehäusen, dadurch gekennzeichnet, dass die Lampengehäuse fluchtend übereinander so angeordnet sind, dass die Befestigungsvorrichtungen auf der Oberseite eines Lampengehäuses mit den Befestigungseinrichtungen auf der Unterseite des anschließenden Lampengehäuses korrespondieren, dass jedes Lampengehäuse eine Lampe und ein intern angeordnetes Vorschaltgerät enthält und dass jedes Lampengehäuse eine sektorförmig ausgeschnittene Lichtausfallöffnung aufweist.

Anspruch 2:

Straßenleuchte nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die übereinander angeordneten Lampengehäuse gegeneinander horizontal verschwenkbar angeordnet sind.

Herr Klewer hat seinen Anteil an dem Patent auf die Firma HL übertragen. Dem Register des DPMA ist zu entnehmen, dass die HL und ich Patentinhaber sind.

Mit Schreiben vom 15. Mai 2012 werden wir von dem Patentanwalt Dr. Scharf im Auftrag von HL energisch abgemahnt und aufgefordert, eine Erklärung abzugeben, mit der wir uns verpflichten sollen, keine patentgemäßen Leuchten herzustellen, anzubieten und zu verkaufen. Die neu gegründete Firma LB hätte kein Recht, die in Rede stehenden Leuchten herzustellen und zu verkaufen; nach den ihm vorliegenden Informationen soll eine patentgeschützte Leuchte von der Light und Bright GmbH in Kürze ausgeliefert werden.

Diese Forderung wird damit begründet, dass Herr Klewer Alleinerfinder sei. Außerdem würde es sich um eine Dienstfindung handeln, die während meines Arbeitsverhältnisses entstanden sei und daher der HL zustehen würde. Herr Klewer hätte bis zu meinem Ausscheiden aus der Firma und Beauftragung eines Patentanwalts nicht gewusst, dass ich mich abweichend von anderen Patentanmeldungen als Miterfinder und Mitanmelder angegeben hatte. Höchst vorsorglich würde hiermit die HL die Dienstfindung in Anspruch nehmen.

Sollten wir diese Erklärung nicht bis zum Montag, dem 11. Juni 2012 abgeben, würde HL alle rechtlich möglichen Maßnahmen gegen uns einleiten. Da ich Herrn Klewer als sehr energischen und aggressiven Menschen kennen gelernt habe, der nur seine Meinung gelten lässt und sich stets durchsetzen will, müssen wir mit großen Schwierigkeiten rechnen.

Für uns handelt es sich um eine Existenzfrage. Wir legen auf das Patent keinen Wert, da wir keine Verletzungsprozesse führen können. Ich kann mich erinnern, dass im Sommer 2009 potenzielle Kunden durch unsere Werkhalle geführt wurden, um ihnen die neue Leuchte vorzustellen. Auch bin ich sicher, ich glaube es war in der

Zeitschrift „Licht“, dass die neue Leuchte mit einem oder sogar mehreren Bildern vorgestellt wurde.

Wie sollen wir uns verhalten? Womit müssen wir rechnen?  
Für eine gutachtliche Stellungnahme wäre ich Ihnen dankbar.

Mit freundlichen Grüßen

Dipl.Ing. Klaus Pfiffig  
Geschäftsführer  
Light und Bright GmbH

**Aufgabenstellung:**

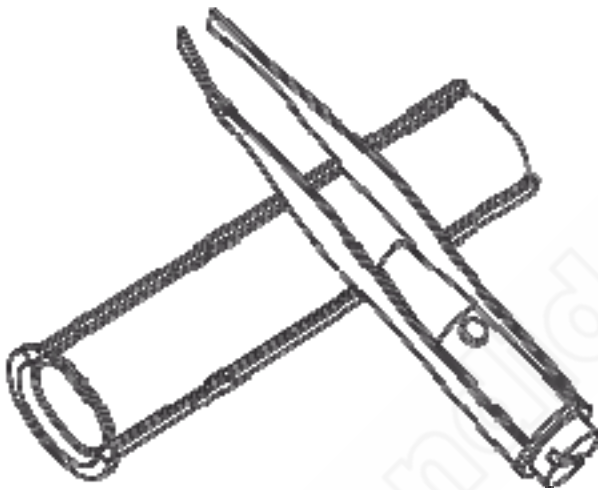
Nehmen Sie zu den aufgeworfenen Fragen gutachtlich Stellung.

**Teil B:**

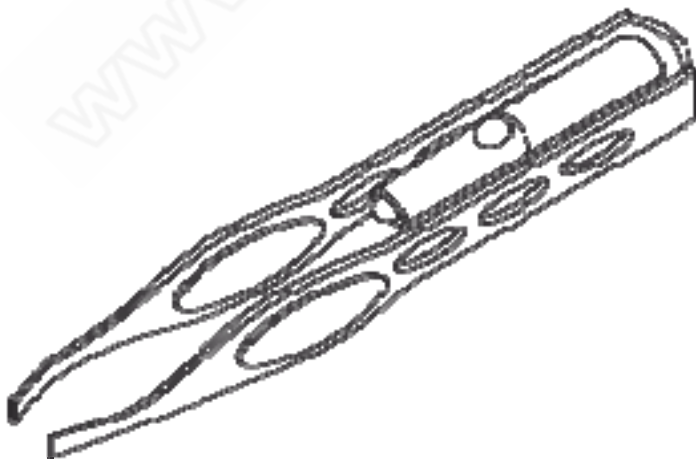
Sie bekommen heute folgendes Mandantenschreiben:

Sehr geehrte Frau Patentanwältin, sehr geehrter Herr Patentanwalt,

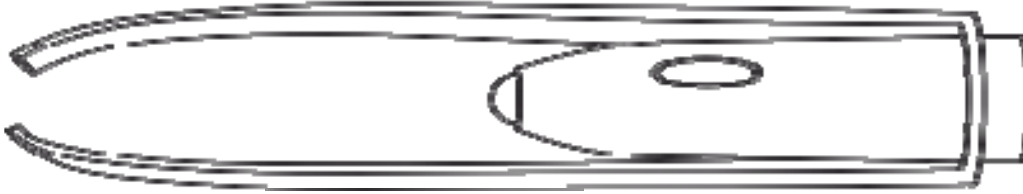
unser Unternehmen „Beauty One GbR“ bietet seit Februar 2006 eine Pinzette mit LED-Leuchte auf dem deutschen Markt an und hat sich diese eigene Entwicklung auch beim Harmonisierungsamt in Alicante entsprechend der nachfolgenden Darstellung (Pinzette mit LED-Leuchte und einer Schutzhülle zur Aufnahme der Pinzette) als Geschmacksmuster schützen lassen. Das Schutzrecht ist in Kraft.



1. Im Rahmen unserer Wettbewerbsüberwachung sind uns folgende Produkte auf dem Markt aufgefallen, die wir nach unserer ersten Einschätzung als ähnlich zu unserem Produkt einstufen würden.



Produkt Firma A



Produkt Firma B

2. Wir haben nicht genug Erfahrung bzgl. der Durchsetzungsmöglichkeiten und der Rechte des Schutzrechtsinhabers aus Geschmacksmustern und möchten Sie deshalb heute bitten, uns bei der Durchsetzung unserer ggf. bestehenden Rechte zu unterstützen. Hierzu haben wir ein paar Fragen:

Welche Rechte können wir aus dem von uns selbst eingereichten Europäischen Geschmacksmuster ableiten, wobei uns bewusst ist, dass sowohl die einzelne Pinzette als auch die LED Leuchte für sich alleine schon vor unserer Geschmacksmusteranmeldung bekannt waren? Die zusammengesetzte Lösung war auf dem Markt nicht bekannt. Haben wir evtl. bei der Anmeldung Fehler gemacht?

Wie bewerten Sie die Verwechslungsgefahr zwischen unserem Geschmacksmuster und den Produkten der Firmen A und B?

Geht man davon aus, dass eine Verwechslungsgefahr ausreichend zu begründen ist, welche Vorgehensweise schlagen Sie vor, an die Gegenseite heranzutreten?

Wir mussten nun feststellen, dass das Produkt der Firma B auf der heute beginnenden Fachmesse „Aquanale“ in Köln ausgestellt und beworben wird. Wie können wir hier auf die Schnelle unsere Rechte geltend machen?

Für den Fall, dass wir gegen die Firma B vorgehen wollen, wo und wie sollten wir dies machen? Bitte erklären Sie uns die Problematik der besonderen Dringlichkeit sowie der sachlichen und örtlichen Zuständigkeit. Gibt es hier bei europäischen Geschmacksmustern Besonderheiten?

Was müsste bei einer Antragfassung beachtet werden, und kann die Gegenseite bereits geeignete Maßnahmen ergreifen, um unseren Antrag zu erschweren?

Sollte unserem Antrag stattgegeben werden, was müssen wir dann machen?

Welche Rechtsmittel hat die Gegenseite?

Für Ihre Hilfe bedanke ich mich schon jetzt ganz herzlich.

Mit freundlichen Grüßen

Geschäftsführer

**Aufgabenstellung:**

Nehmen Sie zu den aufgeworfenen Fragen gutachtlich Stellung.