



Patentanwaltsprüfung I / 2013
Wissenschaftliche Prüfungsaufgabe

Bestehend aus zwei Teilen; Bearbeitungszeit insgesamt: 5 Stunden

Teil I:

Gegen die am 6. Juli 2006 eingetragene und am 5. August 2006 veröffentlichte schwarz- weiße Wort-/Bildmarke 3495679.4

OmegaLight

eingetragen für folgende Waren

Koffer; Ledertaschen; Jacken; Regenschirme

ist form- und fristgerecht Widerspruch erhoben worden von der Omega GmbH aus der am 11. Juni 2001 eingetragenen Wortmarke 378644.5

OMEGA

geschützt für folgende Waren

Uhren; Regenschirme; Segeljacken; Golfzubehör, nämlich Golftaschen.

Der Inhaber der angegriffenen Marke hat am 3. April 2008 geltend gemacht, dass die Widerspruchsmarke nicht benutzt werde.

Die Omega GmbH als Widersprechende und Inhaberin der Widerspruchsmarke beauftragt sie am 2. Februar 2012 mit der Vertretung im Verfahren vor dem DPMA, das eine Entscheidung über den Widerspruch angekündigt hat für den 5. April 2012. Der Geschäftsführer bittet Sie, ihn umfassend und schriftlich über die Erfolgsaussichten des Widerspruchs zu informieren. Zu Ihrer Information hat er erklärt, dass die OMEGA GmbH vorwiegend Uhren vertreibt. Wegen des damit verbundenen Werbe- und Öffentlichkeitseffekts, würden aber auch verschiedene Bekleidungsstücke und Sportartikel anlässlich von Golfturnieren und Segelregatten verkauft. Als Beleg hat der Geschäftsführer der OMEGA GmbH verschiedene Unterlagen eingereicht und ist auch bereit, die Angaben durch eine eidesstattliche Versicherung zu bestätigen:

1. Eine Erklärung, wonach die Widerspruchsmarke als Aufdruck auf Regenschirmen, Jacken und anderen Bekleidungsstücken seit 2000 benutzt worden ist. Als Beleg fügt er bei:
 - a) Foto 1: das einen Regenschirm zeigt, der in den Geschäften der Omega GmbH käuflich erworben werden kann. Mit Rechnungsbelegen von 2000-2011, die für diesen Regenschirmtyp jährliche Umsätze von 1000 € belegen.
 - b) Foto 2: das Segeljacken zeigt, die anlässlich der jährlich in Kiel stattfindenden Regatten im dortigen Verkaufszelt der Omega GmbH käuflich erworben werden können. Die Bedruckung der Jacken ist jedes Jahr gleich nur die Jahreszahl (Kiel 2002, Kiel 2003, Kiel 2010 etc.) wird verändert. Die übersandten Rechnungen von 2000-2011 belegen für diese Jacken jährliche Umsätze von 2000 €.
 - c) Foto 3: Foto einer Golftasche mit schwarzem Aufdruck „OMEGA“ sowie 150 Rechnungen der Omega GmbH an die Golf-M GmbH in Hamburg, aus

denen sich für die auf Foto 3 abgebildete Golftasche Umsätze ergeben
von:

- 2000 € in 2005
- 18000 € in 2006
- 1000 € in 2007
- 20000 € in 2010

Entwerfen Sie ein Schreiben an den Geschäftsführer der Omega GmbH, in dem Sie ihn umfassend über die Erfolgsaussicht des Widerspruchs informieren. Eine eidesstattliche Versicherung ist nicht zu entwerfen.

Anlage: 3 von der Widersprechenden eingereichte Bilder für die Glaubhaftmachung

Foto 1

OMEGA

Starboot-Regatta
Kiel 2001

Foto 2

OMEGA

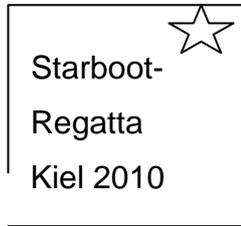
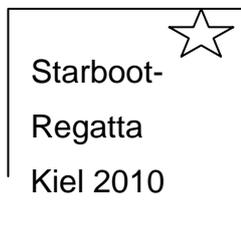


Foto 3

OMEGA



Teil II:

Fa. A stellt seit 15.5.2012 als Automobilzulieferer Formteile her, die im Fahrwerk des Automobilmodells X ihres Kunden K zum Einsatz kommen. Das Formteil selbst, das als Ersatzteil über im gesamten Bundesgebiet vorhandene Vertragswerkstätten des Automobilherstellers bezogen werden kann, ist beim Auto von außen nicht sichtbar und kann nur mit Spezialwerkzeug und einigem Aufwand in einer entsprechend ausgerüsteten und geschulten Autowerkstatt ausgebaut werden. Eine Besonderheit des Formteils liegt, neben dem Material, aus dem es gefertigt ist, in der äußeren Form, die allein technisch bedingt und für die Funktion und Langlebigkeit mit verantwortlich ist.

Am 1.9.2012 wird die Fa. A von der Fa. B angeschrieben und auf deren Gebrauchsmuster X hingewiesen, unter dessen Anspruch die Formteile der Fa. A zweifelsfrei fallen. Anmeldetag des Gebrauchsmusters, das einen einzigen Anspruch beinhaltet, ist 1.3.2012, eingetragen wurde das Gebrauchsmuster am 1.6.2012.

Da Fa. A ein Artikel C einer Fachzeitschrift bekannt ist, der 15.1.2008 publiziert wurde und alle Merkmale des Anspruchs offenbart, antwortet Fa. A der Fa. B am 1.10.2012 dahingehend, dass sie das Gebrauchsmuster für nicht neu erachtet. In der Beschreibung des Gebrauchsmusters sind vorteilhafte Ausgestaltungsmerkmale der Erfindung als solche offenbart, auf die der Artikel C keinen Hinweis gibt. Allerdings ist Fa. A sehr zuversichtlich, dass ein Sachverständiger diese vorteilhaften Ausgestaltungsmerkmale als nicht erfinderisch beurteilen würde. Zudem wurde das Automobilmodell X, in das das erfindungsgemäße Formteil der Fa. B verbaut war, am 15.11.2011 in den deutschen Markt eingeführt, d.h. frei verkauft. Außerdem ist der Fa. A durch eine Suche in Internetgebrauchtwagenportalen bekannt, dass bereits am 15.8.2011 ein Fahrzeug des Modells X zusammen mit dem erfindungsgemäßen Formteil der Fa. B auf den Automobilhersteller, vermutlich als Probefahrzeug, in Deutschland zugelassen wurde.

Nachdem Fa. A von Fa. B mit Schreiben vom 1.1.2013 Klage angedroht wurde kontaktiert Fa. A Sie mit folgenden Fragen:

- 1) An welchen Gerichten könnte B Klage erheben?
- 2) Wie könnte ein Löschungsantrag gegen das Gebrauchsmuster begründet werden? Bitte bewerten Sie für uns diesbezüglich die Markteinführung vom 15.11.2011 und das am 15.8.2011 zugelassene Fahrzeug.
- 3) Welche Möglichkeiten hätte Fa. B, die Schutzfähigkeit des Anspruchs des Gebrauchsmusters im Hinblick auf Artikel C zu stärken?
- 4) Könnte man die Schutzfähigkeit des Gebrauchsmusters im Verletzungsverfahren erfolgreich in Frage stellen, ohne Löschungsantrag zu stellen?
- 5) Wir haben von einem ergänzenden wettbewerblichen Leistungsschutz und Gemeinschaftsgeschmacksmustern gehört. Könnte Fa. B in dem oben dargestellten Fall daraus erfolgreich Ansprüche begründen? Was ist die gesetzliche Basis für den ergänzenden wettbewerblichen Leistungsschutz?
- 6) Wir selbst haben ein Bauteil entwickelt, das aufgrund besonderer, davor nicht bekannter stofflicher Merkmale völlig überraschend erhebliche technische Vorteile aufweist. Das neue Bauteil ist weder schriftlich oder mündlich offenbart noch außerhalb von China verkauft, angeboten, eingesetzt oder benutzt worden. Erstmalsiger Verkauf in China war 1.1.2011. Nun planen wir, dieses Formteil ab Mai 2013 auch in Europa zu vermarkten. Können wir dieses neue innovative Bauteil in Deutschland noch schützen?
- 7) Bitte nennen Sie uns kurz, stichwortartig die Vor- und die Nachteile eines Gebrauchsmusters im Vergleich zu einem Patent.

Aufgabe: Beantworten Sie die im Mandantenschreiben aufgeworfenen Fragen in einem Antwortschreiben und begründen Sie Ihre Antwort kurz.