



Deutsches  
Patent- und Markenamt

**Kennziffer:**

**Patentanwaltsprüfung II / 2017**

**Wissenschaftliche Prüfungsaufgabe**

Bestehend aus zwei Teilen; Bearbeitungszeit insgesamt: 5 Stunden

## Teil I

Herr Grossmann (G) ist alleiniger Geschäftsführer der Firma Eisenwarenfabrik Müller (M) und kann bedauerlicher Weise nicht mehr auf den Rat der Mitarbeiter einer Patentabteilung zurückgreifen. Diese wurde nämlich bereits vor sechs Jahren aus Kostengründen aufgelöst, nachdem L, der ehemalige Leiter der Patentabteilung, G darüber in Kenntnis gesetzt hatte, dass er ohnehin lieber wieder im technischen Vertrieb tätig wäre. Hierüber wurden auch alle Mitarbeiter der M Ende Februar 2011 informiert, ebenso wie über den Wechsel des L in den technischen Vertrieb. Angesichts dieser Umstände bittet G nun Sie um Unterstützung bei der rechtlichen Bewertung des folgenden Sachverhaltes:

M ist ein namhafter, in Bonn ansässiger Hersteller von Messern sowie von Messerzubehör, wie beispielsweise von Messerschleifgeräten. Herr Anton (A) ist bei M angestellt und ist dort in Doppelfunktion sowohl für Vertriebstätigkeiten als auch für Entwicklungstätigkeiten zuständig.

In Ausübung der letztgenannten dieser Zuständigkeiten hat A ein Messer entwickelt, das sich dadurch auszeichnet, dass es sowohl im Bereich seiner Schneide als auch im Bereich seines Griffes mit mehreren Hohlräumen versehen ist, um ein geringes Gewicht bei guter Steifigkeit zu gewährleisten. Weiter hat A ein Schleifverfahren, einen nach dem Revolverprinzip arbeitenden Messeraufnahmebehälter sowie einen Messerschleifer entwickelt, wobei diese Gegenstände jeweils für beliebige Messer geeignet sind. Zweifelsohne waren sämtliche der vorgenannten Entwicklungen, d.h. das Messer, das Schleifverfahren, der Messeraufnahmebehälter sowie der Messerschleifer zum Zeitpunkt der Fertigstellung der jeweiligen Entwicklung schutzfähig.

Am 12.02.2013 erreichte den L eine ordnungsgemäß ausgearbeitete, schriftliche Erfindungsmeldung EM1 des A in einem verschlossenen Umschlag. **EM1** beschreibt den **Messeraufnahmebehälter**. Kurz nach Erhalt dieses Umschlages erhielt L die telefonische Bitte des A, ihm per email den Erhalt des Umschlages zu bestätigen. L kam dieser Bitte noch am selben Tage nach, teilte A allerdings gleichzeitig mit, dass er sich bereits auf dem Weg zum Flughafen befinde und den Inhalt daher erst nach

seiner durch eine 2-wöchige Geschäftsreise mit anschließendem 3-wöchigem Urlaub bedingten Abwesenheit studieren könne. Während dieser Abwesenheit entsorgte die Reinmachefrau allerdings den Umschlag, der in der Hektik des Aufbrechens durch L versehentlich in den Papierkorb verschoben wurde.

Angesichts der längeren Abwesenheit des L übermittelte A seine das **Messer** betreffende, ordnungsgemäß abgefasste Erfindungsmeldung **EM2** am 19.02.2013, seine den **Messerschleifer** betreffende, ordnungsgemäß abgefasste Erfindungsmeldung **EM3** am 26.02.2013 und seine das **Schleifverfahren** betreffende, ordnungsgemäß abgefasste Erfindungsmeldung **EM4** am 06.03.2013 dem G, der jeweils unverzüglich den Eingang bestätigte.

Mit Zustimmung des G präsentierte A am 08.06.2013 Exemplare des Messerschleifers auf einer Messe in Madrid derart, dass alle in der EM3 erwähnten Merkmale in Kombination deutlich gezeigt wurden. Am 24.06.2013 präsentierte A dann – ebenfalls mit Zustimmung des G - auf einer Messe in München Exemplare des Messers. Dabei wurde nicht nur das Messer in seiner Gebrauchsform ausgestellt; vielmehr wurden auch aufgeschnittene Modelle gezeigt, die das Innenleben des Messers mit den Hohlräumen vollständig darstellten, so dass alle in der EM2 erwähnten Merkmale in Kombination deutlich gezeigt wurden.

Da A einerseits besonders stolz auf seine Erfindungen war und sie ihm auch emotional viel bedeuteten, er andererseits - nicht zuletzt aufgrund einiger, die Anmeldestrategie betreffender Fehler in der Vergangenheit - G in Angelegenheiten des gewerblichen Rechtsschutzes kein besonderes Vertrauen schenkte, beschloss A, vorsorglich ein Gebrauchsmuster anzumelden. Dies setzte er mit der in seinem Namen eingereichten deutschen Gebrauchsmusteranmeldung GBM1 am 07.07.2013 dann auch in die Tat um. GBM1 beschreibt das Messer gemäß EM2 und beinhaltet zwei unabhängige Ansprüche, die 1. auf den Messerschleifer gemäß EM 3, und 2. auf das Schleifverfahren gemäß EM4 gerichtet sind. Am 16.12.2013 wurde GBM1 wie beantragt eingetragen.

Ferner reichte G im Namen von M als Anmelder am 05.10.2013 eine deutsche Gebrauchsmusteranmeldung GBM2 mit zwei unabhängigen Ansprüchen ein. Der erste unabhängige Anspruch beansprucht das Messer gemäß EM2 und der andere unabhängige Anspruch den Messerschleifer gemäß EM3. Die Eintragung des GBM2 erfolgte am 05.12.2013 wie angemeldet.

Am 20.01.2017 reichte ein Wettbewerber (W) jeweils einen zulässigen Antrag auf Löschung des Gebrauchsmusters gegen GBM1 sowie gegen GBM2 ein, dem A bzw. M ordnungsgemäß widersprochen haben. Der gegen GBM1 gerichtete Löschantrag stützt sich darauf, dass die Ansprüche nicht schutzfähig seien und insbesondere ihr Gegenstand durch die Ausstellung vom 08. und 24.06.2013 neuheitsschädlich getroffen sei. Auch zur Stützung des gegen GBM2 gerichteten Löschantrags werden die beiden Ausstellungen als neuheitsschädlicher Stand der Technik genannt, darüber hinaus stelle auch GBM1 neuheitsschädlichen Stand der Technik dar.

Bitte nehmen Sie Stellung zu den folgenden Fragen:

- Frage 1**
- A. Hat W gegen A einen Anspruch auf Löschung des GBM1?**
  - B. Hat W gegen M einen Anspruch auf Löschung des GBM2?**
- Frage 2**
- A. Hat M gegen A einen durchsetzbaren Anspruch auf Übertragung Gebrauchsmusters GBM1?**
  - B. Hat A gegen M einen Anspruch auf Erfindervergütung bezüglich der Erfindung "Messeraufnahmebehälter"?**

## Teil II

### A.

Thomas Freitag hat eine Wortbildmarke „Chillout“ + Logo beim Deutschen Patent- und Markenamt angemeldet. Tag der Anmeldung war der 14.12.2016. Die Veröffentlichung der Eintragung der Marke erfolgte am 23.02.2017. Das Warenverzeichnis hatte folgende Fassung:

#### Klasse 34:

Raucherartikel; Zigarettenpapier; Zigarettenpapierhülsen.

#### Klasse 35:

Einzelhandels- und Großhandelsdienstleistungen in den Bereichen Schmuckwaren, Rauch- und Tabakwaren, Genussmittel.

Herr Thomas Freitag hatte gemeinsam mit Herrn Reiner Trauernicht seit dem Jahre 2009 ein Ladenlokal angemietet. In diesem wurde ein sog. „Headshop“, ein Piercing- und Tattoo-Studio betrieben. Im Weiteren wurden aus dem Ladenlokal auch Raucherartikel vertrieben. Die Bezeichnung „Chillout“ mit Logo



wurde gegenüber Lieferanten, Geschäftspartnern, Behörden und Kunden verwendet. An dem Ladenlokal waren Schilder angebracht, auf welchen die Bezeichnung „Chillout“ mit dem Logo angeordnet war. Insgesamt handelte es sich um drei Werbeschilder, die für das Ladenlokal angeschafft worden waren. Die Kosten trugen die Gesellschafter anteilig. Der Gewinn der Geschäftstätigkeit in dem Ladenlokal wurde ebenfalls geteilt. Aufgrund eines Zerwürfnisses zog Reiner Trauernicht ab

01.08.2015 mit seinem Geschäftsbetrieb in neue Ladenlokale. Die auf den Werbeflächen angeordneten Schilder nahm er gegen den Protest von Thomas Freitag mit und brachte sie an seinen neuen Geschäftsräumen an. Herr Thomas Freitag betrieb hier weiterhin seinen „Tattoo-Shop“ sowie einen „Headshop“. Eine gesonderte Auflösungsvereinbarung wurde nicht abgeschlossen.

Nachdem Herr Reiner Trauernicht festgestellt hatte, dass für Herrn Thomas Freitag eine Marke eingetragen worden ist, die mit der im Ladenlokal verwendeten Bezeichnung übereinstimmt, erhob er am 20.05.2017 Widerspruch. Er scannte den Widerspruch ein. Ebenso wurde eine Einzugsermächtigung eingescannt. Beides wurde per Computerfax an das Deutsche Patent- und Markenamt übermittelt. Auf dem Computerfax war der Name Reiner Trauernicht eingescannt.

### **Wie ist die Rechtslage?**

#### **B.**

Im Weiteren stellte Herr Reiner Trauernicht fest, dass für Herrn Thomas Freitag am 25.05.2015 eine Wortmarke „Chillout“ für die folgenden Waren eingetragen worden war:

#### **Klasse 3:**

Mittel für Körper- und Schönheitspflege.

#### **Klasse 14:**

Schmuckwaren

#### **Klasse 35:**

Einzelhandels- und Großhandelsdienstleistungen in den Bereichen Schmuckwaren, Bekleidungsartikel, Spielwaren; Geschäftsführung für darstellende Künstler.

Der Löschungsantrag von Reiner Trauernicht ging beim Patentamt am Montag, dem 29.05.2017 ein.

### **Wie ist die Rechtslage?**

#### **C.**

Im Weiteren stellt Herr Reiner Trauernicht fest, dass für Herrn Thomas Freitag bereits am Sonntag, dem 20.11.2006, eine Wortmarke „Chillout-Headshop“ für die folgenden Waren eingetragen worden war:

#### **Klasse 3:**

Make-up; Kosmetika; Farbstoffe für Kosmetika; Mittel für Körper- und Schönheitspflege.

#### **Klasse 14:**

Schmuckwaren

#### **Klasse 34:**

Raucherartikel; Aromen für Tabak; Kräuter zum Rauchen; Pfeifenreiniger; Zigarettenfilter; Zigarettenpapier; Zigarettenpapierhüllen.

#### **Klasse 35:**

Einzelhandels- und Großhandelsdienstleistungen in den Bereichen Schmuckwaren, Bekleidungsartikel, Spielwaren, Rauch- und Tabakwaren, Genussmittel; Geschäftsführung für darstellende Künstler.

Der Löschungsantrag des Reiner Trauernicht geht beim Patentamt am Montag, dem 21.11.2016 ein. Die Gebührenzahlung erfolgt am 20.02.2017. Am 27.03.2017 stellte das DPMA den Löschungsantrag dem Markeninhaber zu. Am 29.03.2017 ging ein von ihm unterzeichneter Schriftsatz beim DPMA, Dienststelle Berlin ein. Wörtlich führt er aus:

„Sehr geehrte Damen und Herren,  
ich beabsichtige, mich auf jeden Fall gegen den Löschungsantrag zu verteidigen.  
Eine Begründung wird folgen.“

Im weiteren weist ein befreundeter Patentanwalt Thomas Freitag darauf hin, dass die Frist für den Widerspruch zwei Monate ab Zustellung des Löschungsantrags an ihn beträgt. Deshalb erfasst ihn Panik. Er ist der Meinung, er habe die Frist versäumt und stellt Antrag auf Wiedereinsetzung. Zur Begründung weist Thomas Freitag darauf hin, er sei sich über die Frist nicht klar gewesen.

**Wie ist die Rechtslage?**