Deutsches
Patent- und Markenamt

Kennziffer:

Patentanwaltsprüfung II / 2021

Prüfungsaufgabe gem. § 40 Abs. 1 S. 2 Nr. 3 PatAnwAPrV

Rechtspraxis 1

Bestehend aus einem Teil; Bearbeitungszeit insgesamt: 3 Stunden

Sehr geehrter Herr Patentanwalt,

heute wende ich mich an Sie wegen des Lizenzvertrags mit der L SA, den Sie für unsere Gesellschaft, die A GmbH mit Sitz in Hamburg, ausgearbeitet haben. Wie Sie wissen, ist der Vertragsgegenstand dieses Lizenzvertrags eine nicht ausschließliche EU-weite Lizenz an dem Gemeinschaftsgeschmacksmuster 000 111 222 (GGM) der L SA. Die L SA hat ihren Sitz in Paris. Die Abbildungen des GGM finden Sie in Anlage 1.
In § 6 des Lizenzvertrags ist folgendes bestimmt:

> Der Lizenznehmer ist berechtigt, Verfahren wegen Verletzung des vertragsgegenständlichen Gemeinschaftsgeschmacksmusters in eigenem Namen anhängig zu machen.

Durch das GGM wird eine Trageschlaufe zur Verwendung mit Trinkflaschen geschützt. Der ringförmige Teil der Trageschlaufe wird an einem Unterteil der Trinkflasche angeordnet und anschließend ein Oberteil der Trinkflasche auf das Unterteil aufgeschraubt. Der Innendurchmesser des ringförmigen Teils ist an den Außendurchmesser des Unterteils angepasst und die Stege greifen in entsprechend angepasste Ausnehmungen in dem Oberteil ein, sodass die Trageschlaufe nicht verrutscht. Nach dem Zusammenbau der Trinkflasche sind von der Trageschlaufe nur die äußere Fläche des ringförmigen Teils sowie die Schlaufe selber zu sehen.
Wir haben nun festgestellt, dass unsere Konkurrentin, die K Ltd. aus den USA, Trinkflaschen in der gesamten EU anbietet, bei denen ähnliche Trageschlaufen verwendet werden. Fotos dieser Trinkflasche sowie der bei dieser Trinkflasche verwendeten Trageschlaufe finden Sie in Anlage 2. Die Stege auf dem ringförmigen Teil der Trageschlaufe der K Ltd. dienen dem gleichen Zweck wie die Stege bei unserer Trageschlaufe.
Da dies nicht meine erste Auseinandersetzung mit Konkurrenten wegen unserer Designschutzrechte ist, weiß ich selbstverständlich, dass Sie mich als erstes nach dem vorbekannten Formenschatz fragen werden. Daher habe ich hierzu bereits eine Recherche durchgeführt. Den relevanten vorbekannten Formenschatz finden Sie in der Anlage 3 und 4.
Vor diesem Hintergrund habe ich einige Fragen an Sie. Bitte denken Sie daran, dass ich die relevanten Vorschriften gerne selber nachlese. Bitte geben Sie diese daher bei der Beantwortung meiner Fragen vollständig an.

Meine Fragen:

1. Kann die A GmbH die K Ltd. auf Unterlassung aus dem GGM in Anspruch nehmen, wenn
    a) die Lizenz im Gemeinschaftsgeschmacksmusterregister eingetragen worden ist?
    b) die Lizenz im Gemeinschaftsgeschmacksmusterregister nicht eingetragen worden ist?
2. Kann die A GmbH grundsätzlich Ersatz des ihr durch den Verkauf der Trinkflasche durch die K Ltd. entstandenen Schadens im Rahmen einer durch die A GmbH eingereichten
    a) isolierten Klage auf Schadenersatz geltend machen, wenn die Lizenz in das Gemeinschaftsgeschmacksmusterregister eingetragen worden ist?
    b) Unterlassungsklage geltend machen, wenn die Lizenz in das Gemeinschaftsgeschmacksmusterregister eingetragen worden ist?
3. Wäre das Landgericht Hamburg in diesem Fall für eine von der A GmbH angestrengte Verletzungsklage zuständig, obwohl die L SA ihren Sitz in Paris hat?
4. Stellt der Verkauf der Trinkflasche der K Ltd. überhaupt eine Verletzung des GGM dar?

Hinweis: Es ist davon auszugehen, dass das GGM rechtsbeständig ist.

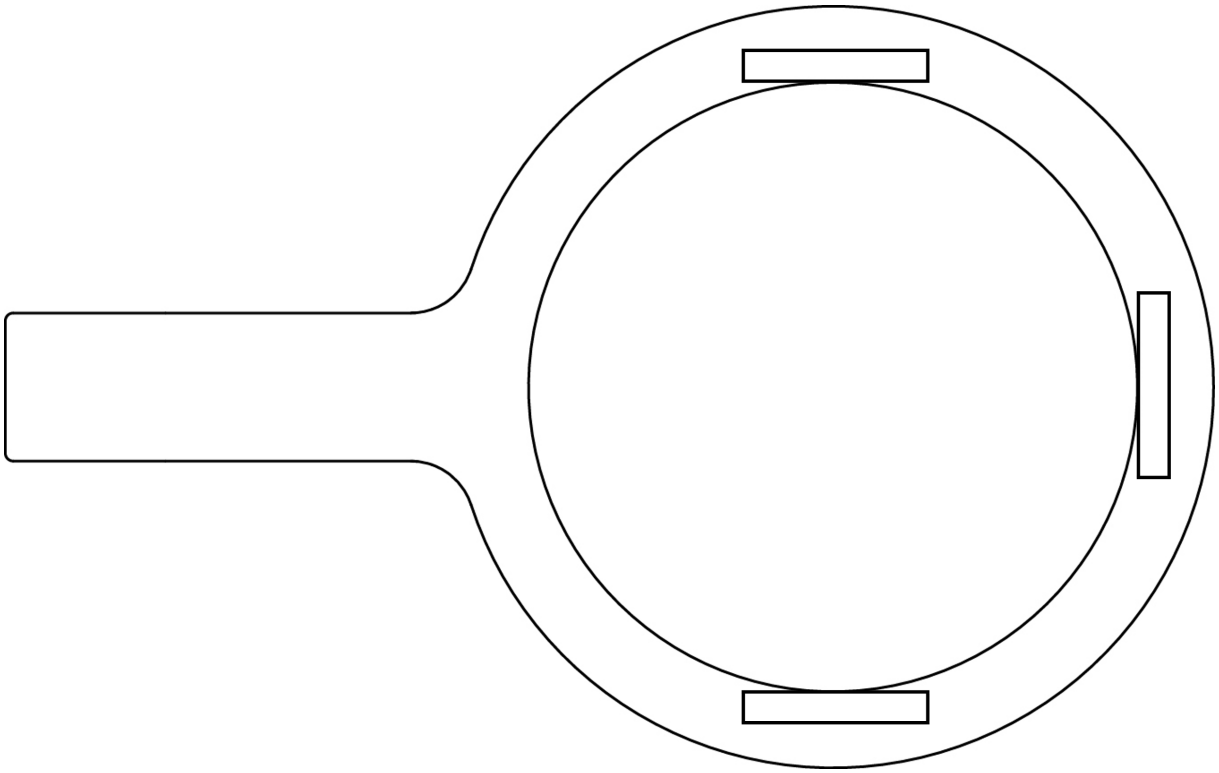
Ich danke Ihnen für Ihre ausführliche Stellungnahme.

Mit freundlichen Grüßen

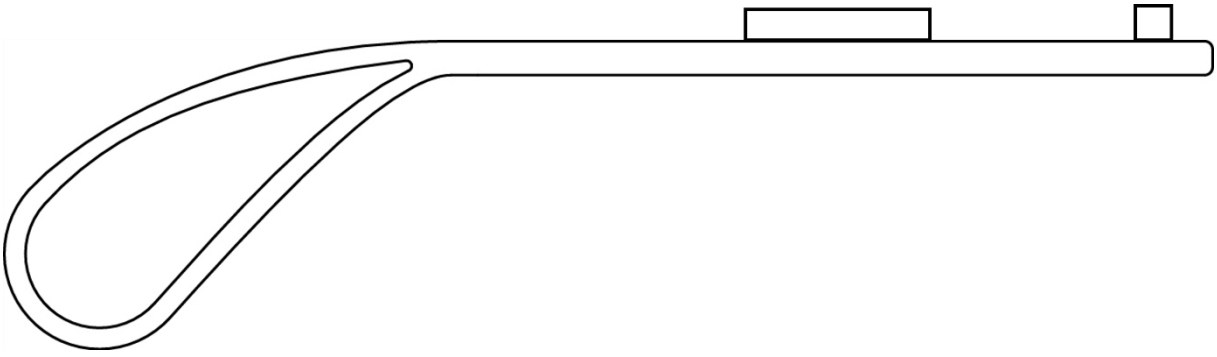
Ihr Mandant

Anlage 1: Gemeinschaftsgeschmacksmuster 000 111 222

Ansicht 1:



Ansicht 2:



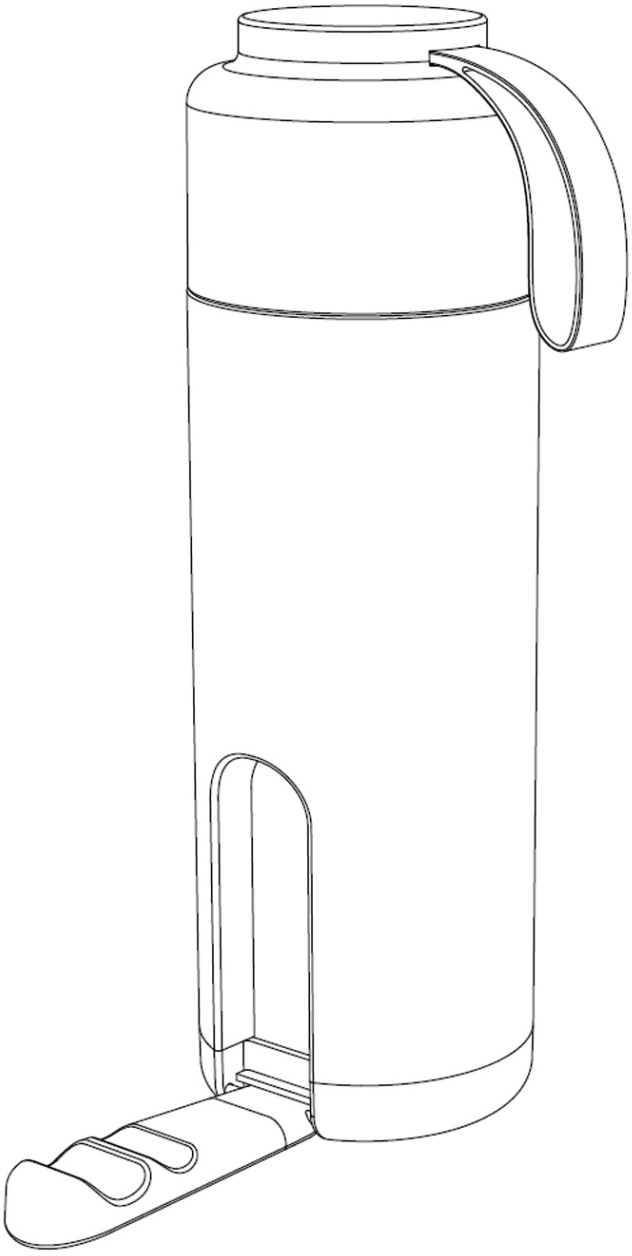
Anlage 2: Trinkflasche und Trinkschlaufe der K Ltd.






MAX

Anlage 3: Vorbekannter Formenschatz (Abbildung aus GGM 002829069-0001)



Anlage 4: Vorbekannter Formenschatz (Abbildung aus deutschem Design 402012004085-0025)

