Deutsches
Patent- und Markenamt

Kennziffer:

Patentanwaltsprüfung I / 2021

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

Rechtspraxis 1

Bestehend aus einem Teil; Bearbeitungszeit insgesamt: 3 Stunden

Sie erhalten heute folgendes Schreiben der Geschäftsführerin Frau Botti der Sapore S.r.l. aus Neapel:

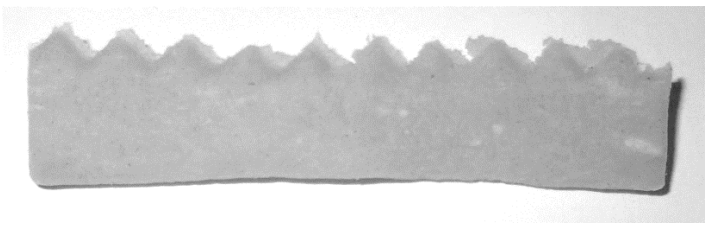
Neapel, Februar 2021

Sehr geehrte Patentanwältin Klug,

in der EU tätige Lebensmittelhersteller müssen im normalen Geschäftsverlauf angesichts der Marktchancen dort insbesondere Schutzrechte für Deutschland beachten. Wir, die Sapore S.r.l. sind unter diesen Lebensmittelherstellern führender Hersteller von Nudeln und bitten um Ihren Rat.

Die Nudel M0

Ein Gemeinschaftsgeschmacksmuster mit der Pasta GmbH aus Halle als Inhaberin und Angabe von Locarno-Klasse 01-01 gibt die Nudel M0 in nudeltypischer ockergelber Farbe wieder. Anmeldetag sowie Eintragungs- und Bekanntmachungsdatum liegen im Jahr 2015. Das folgende Bild ist eine Graustufenversion dieser Wiedergabe des Gemeinschaftsgeschmacksmusters:



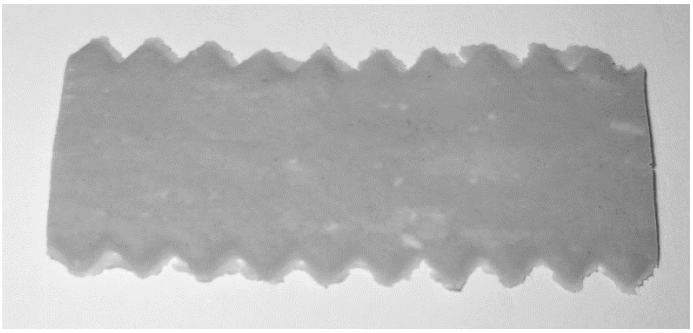
Die Nudel M1

Inzwischen haben wir das Geschäft der Pasta GmbH aus Halle vollständig übernommen und diese GmbH aufgelöst. Wir haben dabei dokumentiert, dass

- im Dezember 2017 der bei der Pasta GmbH angestellte Designer Frank in Ausübung seiner dortigen Aufgaben die Nudel M1 entwarf und

- die Sapore S.r.l. 2018 Rechtsnachfolgerin der Pasta GmbH in Bezug auf deren gesamtes geistiges Eigentum wurde.

Eine Gemeinschaftsgeschmacksmustereintragung mit der Sapore S.r.l. als Inhaberin für diese Nudel M1 mit derselben nudeltypischen ockergelben Farbe wie die Nudel M0 hat den Anmeldetag vom 30. Januar 2019 und Bekanntmachung im Februar 2019. Das folgende Bild ist eine Graustufenversion der dabei bekannt gemachten Wiedergabe der Nudel M1:



Während die Nudel M0 gegenüber ihrem glatten Rand eine erste Randkontur hat, die das Anhaften von Pesto verbessert, hat die Nudel M1 anstelle des glatten Randes eine zweite Randkontur, die das Anhaften von Pesto nochmals verbessert, vor allem aber mit der ersten gegenüberliegenden Randkontur in etwa Symmetrie und damit einen besonders harmonischen Gesamteindruck ergibt.

Die Nudel M1 wurde bereits im Jahr 2018 gezeigt, und zwar

- im März 2018 auf der Lebensmittelmesse Gourmenta in der Schweiz und

- mit der obigen Graustufenversion ihrer Wiedergabe als Figur in einem deutschen Gebrauchsmuster der Düse GmbH aus Berlin. Dessen U1-Publikation/Gebrauchsmusterschrift durch das DPMA zeigt, dass diese U1-Publikation (mit der Figur) ab Juni 2018 auch elektronisch öffentlich zugänglich war.

Ein Messekatalog der Gourmenta zeigt, dass seinerzeit die in der EU tätigen Fachkreise der Lebensmittelherstellung im normalen Geschäftsverlauf die Nudel M1 sehen konnten, und zwar auf der Ausstellung der Pasta GmbH auf der Gourmenta im März 2018.

Die Pasta GmbH vereinbarte Anfang 2018 eine Kooperation mit der Düse GmbH, die dabei den in dem Gebrauchsmuster offenbarten Extruder zur Herstellung der Nudel M1 entwickeln sollte. Die Kooperationsvereinbarung liegt uns vor und zeigt, dass die Figur mit der Nudel M1 für das Gebrauchsmuster von der Pasta GmbH (ohne irgendeine Übertragung von Rechten an der Nudel M1 auf die Düse GmbH) erhalten wurde.

Antrag auf Nichtigerklärung

Uns liegt nun eine Aufforderung des EUIPO vor, bis Ende April Stellung zu nehmen zu einem Antrag auf Nichtigerklärung unseres eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmusters für die Nudel M1. Der Antrag wurde gestellt von Rechtsanwalt Klein aus Jena in eigenem Namen. Rechtsanwalt Klein reichte für den Antrag den Messekatalog, einen Registerauszug der Gemeinschaftsgeschmacksmustereintragung der Pasta GmbH für die Nudel M0 und die U1-Prublikation des Gebrauchsmusters der Düse GmbH ein. Er begründet seinen Antrag auf Nichtigerklärung damit, dass unser eingetragenes Gemeinschaftsgeschmacksmuster

i) nicht neu sei, da die Nudel M1 vor Anmeldetag der Eintragung für Nudel M1 durch das Gebrauchsmuster der Düse GmbH öffentlich zugänglich war,

ii) zumindest keine Eigenart habe gegenüber dieser im dem Gebrauchsmuster der Düse GmbH gezeigten Nudel,

iii) nicht neu sei, da die Nudel M1 vor Anmeldetag der Eintragung für Nudel M1 durch in die dem Messekatalog gezeigte Messeausstellung der Pasta GmbH öffentlich zugänglich war, und

iv) keine Eigenart habe angesichts des für die Pasta GmbH eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmusters für die Nudel M0, insbesondere angesichts nur technisch bedingter Unterschiede zum Anhaften von Pesto.

Deutsche Designeintragung

Überrascht fanden wir eine deutsche Designeintragung mit Anmeldetag vom 31. Januar 2019 und einer Wiedergabe, die identisch unsere Nudel M1 zeigt. Eingetragene Inhaberin ist Frau Schulz. Wir möchten, dass diese Eintragung möglichst bald aus dem Register gelöscht wird und vermuten, ohne etwas dazu nachweisen zu können, dass Frank Frau Schulz dazu veranlasst hat.

Fragen:

1) Womit müssten wir rechnen, wenn wir nicht auf den Antrag auf Nichtigerklärung reagieren?

2) Mit welchen Argumenten und Tatsachen könnten wir in einer Stellungnahme zu den obigen Gründen i) bis iv) des Antrags auf Nichtigerklärung unsere Gemeinschaftsgeschmacksmustereintragung verteidigen?

3) Wäre es zulässig, wenn Rechtsanwalt Klein lediglich als Strohmann für Frank den Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit gestellt hätte?

4) Fehlt es der deutschen Designeintragung von Frau Schulz nicht schon an Rechtsbeständigkeit aufgrund unserer Gemeinschaftsgeschmacksmustereintragung für die Nudel M1?

5) Sollten wir nicht sofort die deutsche Designeintragung von Frau Schulz in einem Nichtigkeitsverfahren angreifen?

Hinweis: Gebrauchsmusterrechtsnomen sind nicht zu prüfen.