Deutsches
Patent- und Markenamt

Kennziffer:

Patentanwaltsprüfung III / 2021

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

Rechtspraxis 1

Bestehend aus einem Teil; Bearbeitungszeit insgesamt: 3 Stunden

Der im Bereich Prothesenherstellung tätige Unternehmer P und der freiberuflich tätige Graphikdesigner G treffen sich bei einer virtuellen Messe. Beide sind betrübt über die Auswirkungen der COVID-Pandemie auf ihre Geschäfte. Der G hat von seinen Stammkunden, Freizeitparkbetreibern, seit Wochen keine Aufträge mehr erhalten. Der P klagt darüber, dass die Leute gesundheitsbewusster leben und ihre Wohnungen kaum noch verlassen, so dass es weniger Unfälle gibt und der Bedarf an seinen Prothesen zurückgeht. Sie beschließen, im Rahmen ihrer Möglichkeiten einen Beitrag zur Bekämpfung der Pandemie zu leisten.

G hat gehört, dass derzeit Knappheit an Verbrauchsmaterialien für die COVID-Diagnostik herrscht, insbesondere an Inkubationsrinnen. Dabei handelt es sich um längliche Plastikrinnen, in die ein Teststreifen enthaltend diagnostische Reagenzien eingelegt, mit flüssigen Proben (z.B. verdünntem Blut) kontaktiert und anschließend zur Entwicklung mit weiteren Lösungen behandelt werden kann. Anschließend wird der Teststreifen darauf untersucht, ob die Reagenzien mit Analyten in der Probe reagiert haben und daher bestimmte Banden sichtbar werden oder nicht. Aus dem sich ergebenden Bandenmuster kann man diagnostisch nützliche Informationen ableiten, z.B. ob eine Infektion vorliegt.

Die im Handel erhältlichen Inkubationsrinnen ähneln sich alle sehr. Eine beispielhafte Rinne ist in **Fig. 1** schematisch abgebildet (**Fig. 1a** von oben, mit eingelegtem Teststreifen, **Fig. 1b** von der Seite).

Die Rinnen werden normalerweise einzeln verkauft. Das hat den Nachteil, dass jede separat mit erheblichem Aufwand ausgepackt, mit einem Teststreifen bestückt und zur Prozessierung in einen Laborautomaten eingesetzt werden muss. Bei einem Labor, das pro Tag hunderte Proben abarbeitet und für jede Probe eine Rinne benötigt, ist der damit verbundene Aufwand außerordentlich hoch.

Nun hat der G die Idee entwickelt, dass man die Rinnen mit Hilfe von Befestigungselementen jeweils an den Enden einer Rinne zu einem Panel bestehend aus bis zu 48 Einzelrinnen verbinden könnte. Das gesamte Panel kann dann auf einmal entpackt und in den Laborautomaten eingebracht werden. Werden weniger Rinnen benötigt, als in dem Panel enthalten sind, wird einfach die genau benötigte Anzahl an Rinnen abgelöst. Es können auch

Rinnen mit unterschiedlichen Streifen für unterschiedliche Tests für einen Durchgang in einem Panel kombiniert und zusammen prozessiert werden.

P ist begeistert und schlägt eine Zusammenarbeit vor. Der G soll für das Design der Rinnen verantwortlich sein, während der P Produktion und Vermarktung übernimmt. Da G mittlerweile nahezu mittelos ist, erhält er von P finanzielle Zuwendungen, sodass er (der G) seiner Arbeit nachgehen kann, was er auch sofort tut. M, ein Mitarbeiter aus einem Unternehmen des P, stellt für P und G aus dem Stand der Technik Informationen zusammen, wie die Integration der Einzelrinnen in ein Panel mit Befestigungselementen technisch umgesetzt werden könnte. Insbesondere soll jede Rinne im Gegensatz zu herkömmlichen Rinnen an jedem Ende ein „männliches“ (hervorstehendes) Element und ein „weibliches“ (aufnehmendes) Element enthalten, befestigt an einem Kopfstück, das der herkömmlichen Rinne hinzugefügt wird. Die Verlängerung der oberen Kante einseitig zu einem Auflagerahmen erhöht die Stabilität des Panels.

Gestaltete sich die Zusammenarbeit von P und G zu Anfang noch ausgesprochen harmonisch, so kühlt sich das Verhältnis der beiden bei der praktischen Umsetzung der Pläne rasch ab. Seinem Selbstverständnis nach ist der G ein genialer Künstler, dessen gestalterische Leistung den wahren Wert der Produkte ausmacht. Er blickt mit Herablassung auf andere und reagiert gereizt auf kleinste Störungen oder Kritik an seinen Entwürfen. Einen Vorschlag des P, nicht eine schwalbenschwanzförmige Variante, sondern einen geraden Zapfen und eine entsprechende Hülse als männliches bzw. weibliches Element für das Befestigungselement vorzusehen, weist er barsch zurück. Als der M ihn in seinem (des Gs) Büro lediglich aufsucht, um ihm eine Design-Software zu installieren, erhält er (der M) solche eine Abfuhr, dass er am gleichen Tag entnervt kündigt und sich in dem Gewerbekomplex des P nie wieder blicken lässt. Doch auch mit dem P ist nicht gut Kirschen essen. Er ist als Choleriker bekannt, der jegliche Eigeninitiative seiner Belegschaft mit Wutausbrüchen im Keim erstickt. Einen Entwurf des G, der eine Inkubationsrinne mit endständig abgerundeten Kopfstücken zeigt, quittiert er mit einem Schwall Beleidigungen. Die Herstellung sei mit den firmeneigenen Anlagen, die nur eckige Kopfstücke produzieren können, gar nicht möglich. Vor diesem Hintergrund gelingt dem G die Fertigstellung des Designs nur mit äußerster Anstrengung. Der P lässt ihn daraufhin

sofort durch den Werkschutz aus seinem (des Gs) Büro im Gewerbekomplex abführen und vor dem Werkstor absetzen.

Sogleich wird die Massenproduktion der Inkubationsrinne basierend auf dem fertigen Design vorbereitet. **Fig. 2** zeigt eine einzelne Rinne, **Fig. 3** ein Panel mit drei Rinnen (**Fig. 3a** von oben, **Fig. 3b** einen Querschnitt, der die Verbindung der Rinnen in dem Panel über den Auflagerahmen zeigt).

Von langjährigen Patenterteilungsverfahren hält der P nichts, da schon jetzt Nachfrage besteht, aber vermutlich nicht lange anhalten wird. Er wendet sich an Patentanwalt PA, und dieser reicht am 1. Juli 2021 eine DE-Gebrauchsmusteranmeldung und eine Anmeldung eines Gemeinschaftsgeschmacksmusters jeweils mit P als Anmelder ein. In beiden Anmeldungen werden die gleichen Darstellungen der entwickelten Rinne verwendet. Die Gebrauchsmusteranmeldung umfasst zusätzlich die anderen von M zusammengestellten Alternativen für die Befestigungselemente in Form von **Fig. 4**. G erhält davon Kenntnis, zeigt aber kein Interesse an diesen Aktivitäten.

Das EUIPO bestätigt den Eingang der Anmeldung am 4. Juli 2021. Ein Prüfungsbericht, in dem ein Mangel gemäß Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe d GGDV festgestellt wird und der Einreichungstag als Anmeldetag bestätigt wird, ergeht am 17. Juli 2021. PA reicht am 4. August 2021 eine Bescheidserwiderung mit korrigierten Figuren ein. Am 24. August 2021 ergeht seitens des EUIPO die Mitteilung über die Eintragung der Anmeldung im Blatt für Gemeinschaftsgeschmacksmuster am 1. September 2021. Die geschützte Rinne bietet P handverlesenen Kunden erstmalig am 1. September an. Auf Antrag des P wird die Veröffentlichung aufgeschoben und erfolgt erst am 1. Dezember 2021.

Das DPMA bestätigt den Empfang der Gebrauchsmusteranmeldung am 1. Juli 2021. Mit Schreiben vom 21. Juli 2021 teilt das DPMA PA mit, dass ein Mangel gemäß § 7 Abs. 4 der Gebrauchsmusterverordnung vorliegt und setzt eine Frist von 3 Monaten zur Mängelbeseitigung. Auf Weisung von P berichtigt PA die Mängel mit Schreiben vom 4. September 2021. Antragsgemäß setzt das DPMA die Eintragung des Gebrauchsmusters um 12 Monate aus.

Bearbeitungshinweise:
Es ist davon auszugehen, dass für die Designs kein urheberrechtlicher Schutz besteht.

Weiter ist davon auszugehen, dass bei der Ausarbeitung der Schutzrechtsanmeldungen, soweit nicht anders angegeben, sämtlichen rechtlichen Anforderungen genügt wurde.

Die in den Figuren mitabgebildeten Teststreifen dienen dem Verständnis des technischen Hintergrunds, sind aber bei der Aufgabenlösung außer acht zu lassen, insbesondere bei der Prüfung von Fragen betreffend den Schutzbereich. Soweit Schutz besteht, betrifft dieser die Rinnen ohne den eingelegten Teststreifen. Die Rinnen werden ohne eingelegte Teststreifen verkauft.

Für Medizinprodukte wie Inkubationsrinnen ist ein Lizenzsatz von 3% üblich. Bei allen Umsätzen entstehen Gemeinkosten von 60%, die den jeweiligen Schutzrechten zugerechnet werden können.

Da es sich hierbei um eine praktische Aufgabe handelt, ist eine knappe Beantwortung dem Gutachtenstil gegenüber zu bevorzugen. Der Verweis auf wichtige Rechtsnormen ist aber willkommen, insbesondere, wenn dadurch auf die Reproduktion der Inhalte verzichtet werden kann.

<u>Teilaufgabe 1:</u>

Die mit dem Gemeinschaftsgeschmacksmuster geschützte Rinne stößt bei den Kunden auf großes Interesse. Im September und Oktober 2021 (voraussichtlich) wird jeweils ein Umsatz von 100.000 € in Deutschland mit dem dem Schutzrecht zu Grunde liegenden Produkt gemacht.

Nun wird der G hellhörig. Der P dürfe das Design ohne seine Zustimmung doch gar nicht benutzen. Er (der G) habe Anspruch auf eine Beteiligung an den Umsätzen.

1a. Prüfen Sie, ob G basierend auf dem Gemeinschaftsgeschmacksmuster bzw. der Anmeldung tatsächlich Anspruch auf Zahlungen gegen P hat und berechnen Sie diese ggf.

1b. In Abwandlung von 1a – wie stellt sich die Situation aus rechtlicher Sicht hingegen dar, wenn G vor Beginn der Zusammenarbeit zugestimmt hat, sämtliche Vorgaben des P zu beachten und alle Rechte an ihn zu übertragen?

1c. Nehmen Sie an, dass P auch ein zweites Produkt, basierend auf einem von M am 1. August 2021 erhaltenen Design, vertreibt. Es ist in Fig. 5 dargestellt.

Dieses Design hat M nach seiner Kündigung ausgehend von den Unterlagen aus dem Stand der Technik entworfen, die er für P und G ausfindig gemacht hatte.

Anschließend hat der M alle Rechte am Design gegen eine angemessene Einmalzahlung an P verkauft.

Prüfen Sie, ob G Anspruch auf Zahlungen hat, die von den Umsätzen mit diesem zweiten Produkt abhängen. Berechnen Sie ggf. die Höhe der Zahlung ausgehend von der Annahme, dass im Oktober 2021 ein Umsatz von 100.000 € in Deutschland gemacht wird, im November von 200.000 € und im Dezember von 300.000 €.

<u>Teilaufgabe 2:</u>

Während P und G noch streiten, tritt die Konkurrenz auf den Plan. Konkurrenz-Hersteller K kündigt auf seiner Homepage www.inkubationsrinnen.de am 30. August 2021 an, dass „in Kürze“ eine Rinne mit einem im Schutzbereich des Gemeinschaftsgeschmacksmusters liegenden Design zur Verfügung stehen werde.

P stöhnt, da K immer wieder dadurch auffällt, dass er Unternehmen gründet, die Produkte vertreiben, deren Gestaltung sich wenigstens stark an den Produkten des P orientiert.

2a. PA schlägt vor, dagegen mit einer Abmahnung vorgehen. P zaudert, weil er mit üblichen Mitteln zur Durchsetzung von Schutzrechten nicht vertraut ist.

Welche wesentlichen Inhalte sollte eine Abmahnung hier haben?

2b. P hat Vorbehalte, weil er Rechtsstreitigkeiten mit hohen Kosten assoziiert. Er kann nicht glauben, dass *der K* die Kosten für eine berechtigte Abmahnung tragen wird, nicht der Abmahnende, der den Anwalt beauftragt.

Erklären Sie dies unter Bezugnahme auf relevante Rechtsvorschriften.

2c. Der K antwortet auf die Abmahnung, dass das Geschmacksmuster aufgrund der technischen Eigenschaften der designprägenden Merkmale der Inkubationsrinne nicht rechtsbeständig sei.

Nehmen Sie zu diesem Argument Stellung.

2d. P überlegt, sowohl aus dem Gebrauchsmuster (nach Eintragung) als auch aus dem eingetragenen Geschmacksmuster gegen K vorzugehen.

Erklären Sie, welcher Schritt des K nach Einreichung von Verletzungsklagen aus beiden Schutzrechten jeweils zu erwarten sein wird, unter der Annahme, dass der K eine möglichst schnelle Klärung wünscht, wohingegen Kostenerwägungen keine Rolle spielen.

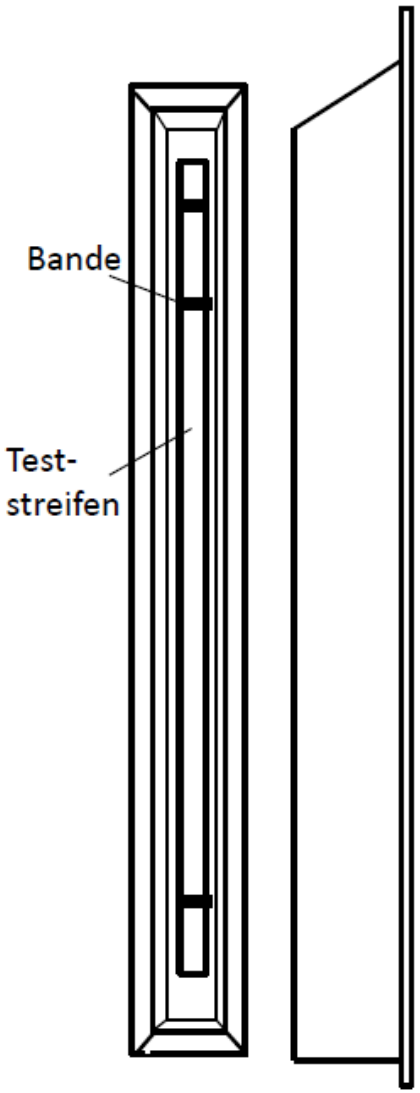


Fig.1a Fig.1b

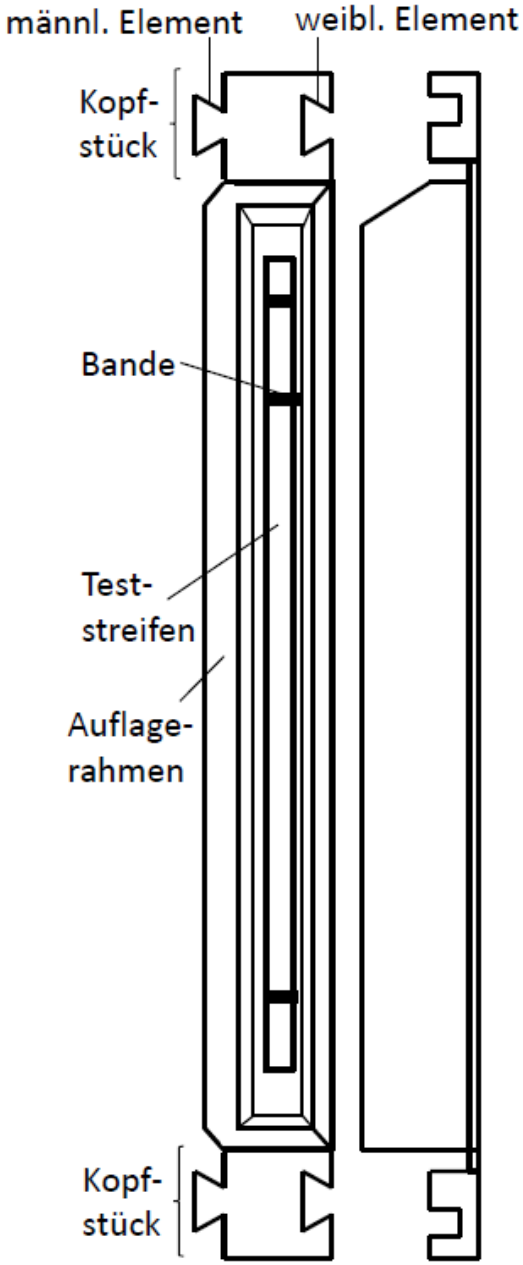


Fig. 2a Fig. 2b

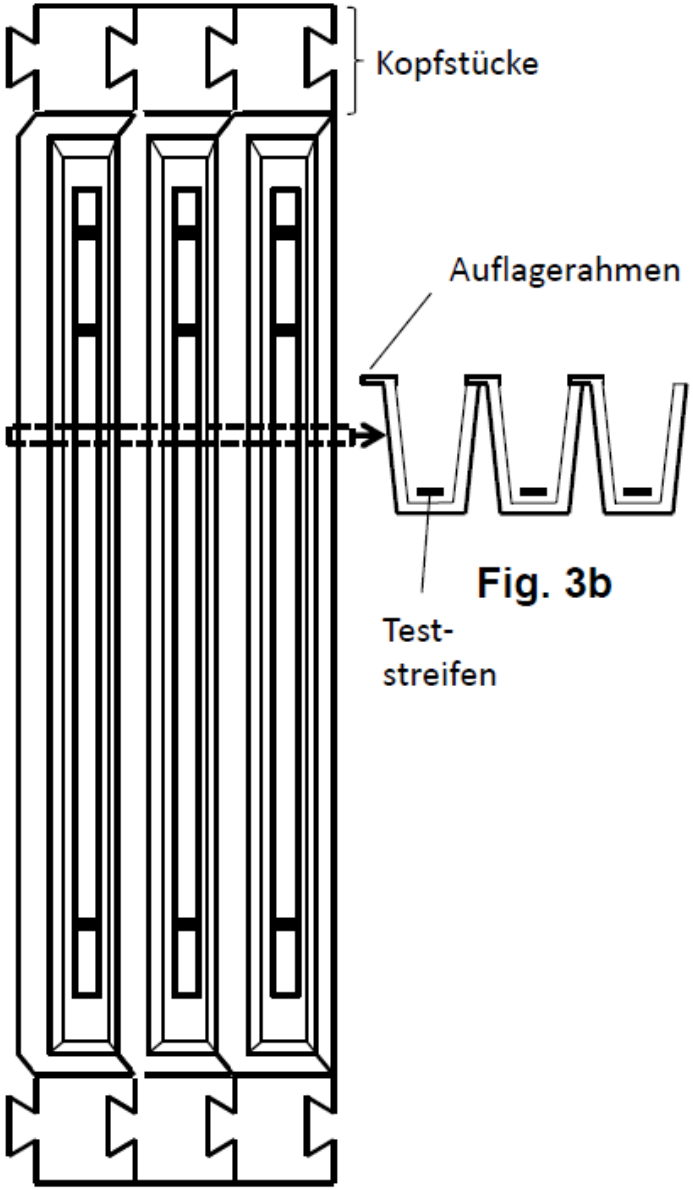


Fig. 3a

Fig. 3b

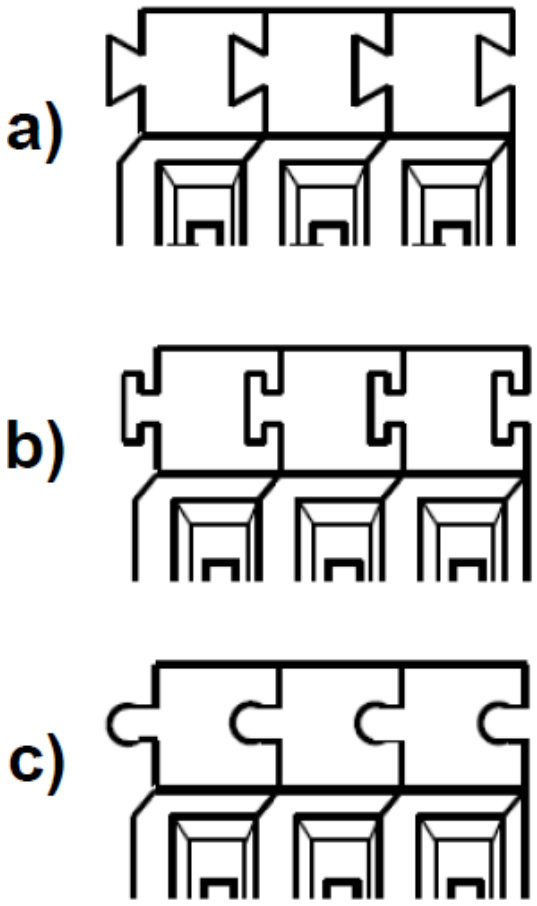


Fig. 4

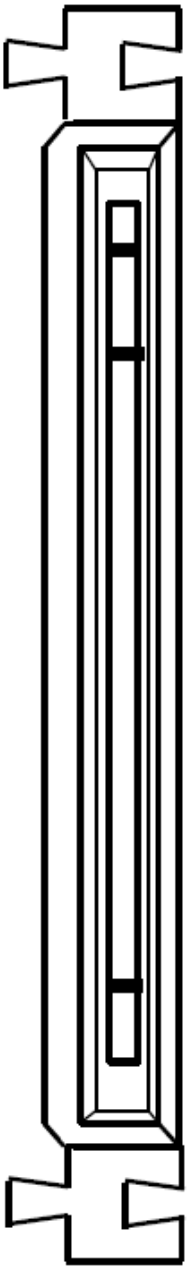


Fig. 5