Deutsches
Patent- und Markenamt

Kennziffer:

Patentanwaltsprüfung III / 2024

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

Rechtspraxis 1

Bestehend aus einem Teil; Bearbeitungszeit insgesamt: 3 Stunden

Diese Prüfungsaufgabe umfasst 5 Seiten (mit Deckblatt)!

Sie erhalten heute folgendes Schreiben der Geschäftsführerin der Toy AG aus Berlin:

Berlin, Oktober 2024

Sehr geehrte Patentanwältin,

wir, die Toy AG, haben inzwischen das Geschäft der H2O-fun GmbH vollständig übernommen und diese GmbH aufgelöst. Wir brauchen nun Ihren Rat.

SH0

Tim Kurz präsentierte ein Wasserspielzeug, das Seepferd SH0, im Januar 2019 auf der Spielwarenmesse in Nürnberg, deren Präsentationen von den in der EU tätigen Fachkreisen unserer Branche regelmäßig wahrgenommen werden.

Nachweis von Tims Präsentation auf der Spielwarenmesse ist ein Artikel der Designer-Fachzeitschrift A&D über SH0. Nach dem Artikel ergibt SH0 vor allem daher einen zum bekannten Formenschatz anderen Gesamteindruck beim informierten Benutzer, weil der Kopf entsprechend einem Kindchen-Schema einer Kugelform angenähert und im Vergleich zum Körper groß ist und weiter nur wenige kompakt abstehende Formen hat.

SH1

Die H2O-fun GmbH meldete im Dezember 2019 ein Gemeinschaftsgeschmacksmuster für eine Abwandlung von SH0 an, nämlich das Seepferd SH1, und zwar mit

- Angabe der Locarno-Klasse 21-01,
- Benennung von Tim Kurz als Entwerfer und
- Wiedergabe von SH1 mit neongelber Farbe.

Das folgende Bild ist eine Graustufenversion dieser Wiedergabe des Gemeinschaftsgeschmacksmusters:



SH1 unterscheidet sich von SH0 lediglich dadurch, dass SH1 außer bei den Augen neongelb ist, während SH0 rosa ist.

Der Gesamteindruck beim informierten Benutzer von SH0, insbesondere wie er in dem Artikel in A&D diskutiert und wiedergegeben ist, bleibt jedoch auch bei SH1 erhalten.

H2O-fun GmbH

Gründer und bis zuletzt Geschäftsführer und Gesellschafter der H2O-fun GmbH war Tim Kurz. Mitgeschäftsführer und Mitgesellschafter in der H2O-fun GmbH war Bob Hahn, jedoch nur in der Anfangszeit. Die uns vorliegenden Dokumente von der Gründung der H2O-fun GmbH bestätigen, dass Tim Kurz bei GmbH-Gründung im August 2019 alle seine Rechte auf Designs übergehen ließ auf die H2O-fun GmbH.

Aus GmbH-interner Korrespondenz von Anfang 2020 geht auch hervor, dass von Bob Hahn eine Designanmeldung für SH0 beim DPMA Anfang September 2019 eingereicht wurde.

Antrag der Seafun srl auf Nichtigerklärung

Uns liegt nun eine Aufforderung des EUIPO vor, bis Ende November Stellung zu nehmen zu einem Antrag auf Nichtigerklärung unseres eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmusters für SH1. Gemäß dem Nichtigkeitsantrag ist

- Antragstellerin die Seafun srl aus Genua und
- Nichtigkeitsgrund eine deutsche Designeintragung,

Zum Nichtigkeitsantrag eingereichte Unterlagen einschließlich eines Registerauszugs des DPMA zeigen, dass die Seafun srl Inhaberin der deutschen Designeintragung ist und diese in Kraft ist, mit

- Anmeldetag vom Anfang September 2019,
- Registereintragung vom Oktober 2019 ohne Bekanntmachung der Wiedergabe, und
- Bekanntmachung der Wiedergabe des Designs vom August 2020.

Die deutsche Designeintragung hat dasselbe Anmeldeaktenzeichen wie seinerzeit die Anmeldung von Bob Hahn. Die Seafun srl muss dieses Recht von Bob erworben und auf sich umgeschrieben haben. Wir gehen davon aus, dass sie dabei gutgläubig war. Die Widergabe zu der deutschen Designeintragung unterscheidet sich von dem, was Tim Kurz im Januar 2019 als SH0 präsentierte, nur in unwesentlichen Einzelheiten.

Angebot der Seafun srl

Weiter liegt uns eine Einladung der Seafun srl zu einem Treffen in drei Tagen vor, um über eine Einigungsmöglichkeit zu sprechen. Ein Angebot hat die Seafun srl in ihrer Einladung bereits skizziert, nämlich eine Einigung mit

- Rücknahme des Nichtigkeitsantrags durch die Seafun srl
- kostenloser Lizenz für die Seafun srl an unserer Gemeinschaftsgeschmacksmustereintragung, jedoch beschränkt auf Deutschland,
- kostenloser Lizenz für die Toy AG an der deutschen Designeintragung und
- gegenseitiger Pflicht, die (kostenlos) lizenzierten Schutzrechtseintragungen nicht anzugreifen.

Die H2O-fun GmbH produziert und verkauft SH1 schon seit 2020 in Deutschland, wenn auch mit mäßigem Erfolg. Wir wollten aber später mit neuem Vertriebskonzept den Erfolg von SH1 steigern.

Hinweis: einstweilige Maßnahmen sind (mangels Dringlichkeit) nicht relevant.

Beantworten Sie folgende Fragen in Form eines Gutachtens:

1) Falls wir Beweise finden, dass die H2O-fun GmbH und niemals Bob Hahn das Recht auf die deutsche Designeintragung hatte, könnten wir damit diese Designeintragung rückwirkend vernichten?

2) Wenn wir das Einigungsangebot der Seafun srl annehmen, blieben uns dann noch Chancen, Rechte aus der Gemeinschaftsgeschmacksmustereintragung gegen Seafun srl in Italien durchzusetzen?

3) Brauchen wir eine Lizenz an oder die Vernichtung von der deutschen Designeintragung, um auszuschließen, dass Seafun srl daraus Rechte gegen uns durchsetzen kann?

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

5) Ist die deutsche Designeintragung der Seafun srl für SH0 angreifbar und wenn ja wie?

6) Wie könnten wir uns im vorliegenden Nichtigkeitsverfahren verteidigen?

7) Wäre unsere Gemeinschaftsgeschmacksmustereintragung rechtsbeständig

a) wenn wir das Einigungsangebot der Seafun srl annehmen?

b) bei erfolgreicher Verteidigung im Nichtigkeitsverfahren?