



**Patentanwaltsprüfung II/2023**

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

**Rechtspraxis 1**

Bestehend aus einem Teil; Bearbeitungszeit insgesamt: 3 Stunden

**Diese Prüfungsaufgabe umfasst 11 Seiten (mit Deckblatt)!**

Ihre Mandantin ist die **M GmbH** mit Sitz in Mannheim, welche sich auf die Konstruktion und den Verkauf von Zulieferteilen für die Möbelindustrie spezialisiert hat und daneben auch ein eigenes Möbelprogramm vertreibt.

Die M GmbH erhielt von der **A GmbH** mit Sitz in Düsseldorf einen Auftrag zur Lösung eines technischen Problems für die Herstellung eines kombinierten Möbelstückes, welches aus einem Gartentisch und zwei dazugehörigen Bänken besteht (Sitzbank-Tisch-Kombination). Der Tisch soll mit den Bänken mit Hilfe eines Verbindungselements verbunden werden, dessen technische Realisierung der M GmbH in Auftrag gegeben wurde.

Solche Sitzbank-Tisch-Kombinationen sind derzeit im Trend und viele Marktteilnehmer haben bereits derartige Produkte in unterschiedlichen Gestaltungen auf den Markt gebracht.

Der Vertrag zwischen der M GmbH und der A GmbH enthält die folgende Regelung: die Verwertungsrechte für die technische Lösung gehen an die A GmbH über, sodass die A GmbH auf Basis dieser technischen Lösung eigene Designs von Sitzbank-Tisch-Kombinationen entwickeln und anschließend verkaufen kann.

Ein angestellter Konstrukteur K der M GmbH löste das technische Problem durch die Anfertigung von technischen Zeichnungen und übermittelte der A GmbH Kopien dieser Zeichnungen. Parallel zu diesem Auftrag wurde in der M GmbH ein firmeninternes Projekt durchgeführt, in welchem überlegt wurde, wie derartige Verbindungselemente oder technisch ähnliche Verbindungselemente dazu verwendet werden können, Gartentische mit dazugehörigen Bänken gestalterisch zu einem kombinierten Produkt zu verbinden. Resultat dieses Projekts waren die Entwürfe der Figuren 1 bis 4, welche vom Konstrukteur K angefertigt wurden. Die erfundenen Verbindungselemente sind dabei im Inneren der Möbelstücke angeordnet, sodass die entwickelte technische Lösung in den Entwürfen nicht sichtbar ist.

Am **14. Januar 2022** fand eine Abschlussbesprechung zwischen den Geschäftsführern der A GmbH und der M GmbH statt, in welcher die technische Entwicklung besprochen wurde. Bei dieser Besprechung wurden an alle Besprechungsteilnehmer Mappen verteilt, in welchen sich

jeweils Kopien der Entwürfe der Figuren 1 bis 4 zur beispielhaften Illustration der entwickelten technischen Lösung befanden.

Der Vertriebsabteilung der M GmbH gefielen die Entwürfe der Figuren 1 bis 4 und so wurde von der Geschäftsleitung der M GmbH beschlossen, dass eigene Produkte gemäß diesen Entwürfen hergestellt und vertrieben werden sollen.

Daher begann die M GmbH am **1. November 2022** mit der Entwicklung von Sitzbank-Tisch-Kombinationen und dazu passenden Beistellbänken entsprechend den Entwürfen der Figuren 1 bis 3, wobei für die Verbindung zwischen den Tischen und den Bänken der Sitzbank-Tisch-Kombination eine andere technische Lösung entwickelt wurde, verglichen mit derjenigen, welche die M GmbH für die die A GmbH entwickelte. Es wurden Prototypen entsprechend diesen Entwürfen hergestellt, anhand welchen die gesetzlichen Sicherheitsvorschriften für den anstehenden Verkauf überprüft wurden. Für diese Sicherheitsprüfung der Prototypen wurde noch im Jahre 2022 eine umfangreiche Dokumentation erstellt.

Die eigenständige technische Lösung der M GmbH wurde in einer PCT-Patentanmeldung beschrieben, welche am **20. Februar 2023** beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereicht wurde. Diese Patentanmeldung enthält zwei Figuren, welche identisch mit den Figuren 1 und 2 sind.

Die M GmbH beabsichtigt, ihre Entwürfe möglichst in der gesamten EU auszuwerten. Für andere EU-Länder als Deutschland sollen an andere Hersteller Lizenzen vergeben werden.

Die M GmbH ging mit ihren Produkten am **25. Mai 2023** auf den deutschen Markt. Der A GmbH gefielen diese Vertriebsaktivitäten der M nicht und sie richtete daher am **1. Juni 2023** an die M GmbH eine Berechtigungsanfrage bezüglich der Verkäufe in Deutschland. In der Berechtigungsanfrage argumentiert die A GmbH, dass sie über Rechte an der designtechnischen Gestaltung der Sitzbank-Tisch-Kombination und an der Beistellbank verfüge.

Insbesondere wies die A GmbH darauf hin, dass am **1. Oktober 2022** in einer in Deutschland gedruckten Fachzeitschrift, welche eine große Verbreitung unter Designern in Europa hat, von der A GmbH Bilder veröffentlicht wurden, welche identisch mit den Figuren 2 und 4 sind.

Ferner wies die A GmbH darauf hin, dass bereits am **1. März 2022** auf einer Messe in Peking (China), welche unter den europäischen Designern eine hohe Bekanntheit hat, auf dem Messestand der A GmbH ein Plakat entsprechend der Figur 1 gezeigt wurde. Der chinesische Markt für Gartenmöbel hat für europäische Designer eine sehr hohe Bedeutung.

Die A GmbH fügte der Berechtigungsanfrage ferner Registerauszüge zweier Gemeinschaftsgeschmacksmuster bei, welche beim EUIPO (Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum) am **15. März 2023** angemeldet wurden. Die Eintragung wurde jeweils am **15. April 2023** bekanntgemacht.

Das erste Gemeinschaftsgeschmacksmuster (**GGM-1**) hat eine Wiedergabe, welche aus zwei Ansichten (vgl. Ansichten 1 und 2 des GGM-1 in den Anlagen) besteht. Im Antrag ist als Erzeugnisangabe "Gartentische", als Hauptklasse die Klasse 6 ("Möbel") und als Unterklasse die Klasse 3 ("Tische") angegeben.

Das zweite Gemeinschaftsgeschmacksmuster (**GGM-2**) weist eine Wiedergabe auf, welche ebenfalls aus zwei Ansichten besteht (vgl. Ansichten 1 und 2 des GGM-2 in den Anlagen).

Ferner behauptet die A GmbH, dass ihr Unternehmen bereits seit dem **20. Juni 2022** in ihrem Werk in Düsseldorf damit begonnen hat, Produkte gemäß den Figuren 1 bis 3 herzustellen.

Wie die M GmbH in Erfahrung bringen konnte, begann am **20. Mai 2023** der Verkauf der Produkte durch die A GmbH an Abnehmer in Frankreich. Andere Produkte der A GmbH werden in nahezu allen Ländern der EU vertrieben. Die M GmbH möchte daher die Vertriebsaktivitäten der A GmbH möglichst in der gesamten EU unterbinden.

## **Fragen**

Urheberrechtliche und wettbewerbsrechtliche Aspekte sollen bei der Beantwortung der Fragen nicht diskutiert werden. Ebenfalls soll die Farbgebung der Produkte, welche verkauft werden, nicht diskutiert werden. Designrechte in Ländern außerhalb der EU sind für den Mandanten nicht relevant.

- 1.** Analysieren Sie die Schutzrechtslage. Beschreiben Sie insbesondere, welche Schutzrechte entstanden sind und wer Inhaber dieser Schutzrechte ist. Beurteilen Sie deren Rechtsgültigkeit und mögliche Einwendungen in einem potentiellen Hauptsache-Verletzungsverfahren oder einem potentiellen einstweiligen Verfügungsverfahren.
- 2.** Welche Maßnahmen stehen der M GmbH grundsätzlich offen? Die M GmbH möchte gegen die Vermarktung der A GmbH möglichst in allen Ländern der EU vorgehen. Wie kann die M GmbH hier vorgehen, um Schutzrechte zu erhalten? Wie kann ein möglichst umfangreicher Schutz erhalten werden? Geben Sie die relevanten Fristen hierzu an.
- 3.** Ist es möglich, Mängel des GGM-2 nach Eintragung und Veröffentlichung zu beseitigen? Gehen Sie davon aus, dass sich das GGM-2 noch im Eintragungsverfahren befindet. Kann das EUIPO die Anmeldung beanstanden? Welche Reaktion erwartet man vom EUIPO bezüglich der Wiedergabe des GGM-1 unter der Annahme, dass sich das GGM-1 noch im Eintragungsverfahren befindet?
- 4.** Die M GmbH möchte die Tätigkeiten der A GmbH durch ein Hauptsache-Verletzungsverfahren möglichst unionsweit unterbinden. Ist es möglich, einen unionsweiten Unterlassungsanspruch zu erhalten? Wo sollte die M GmbH Klage erheben?

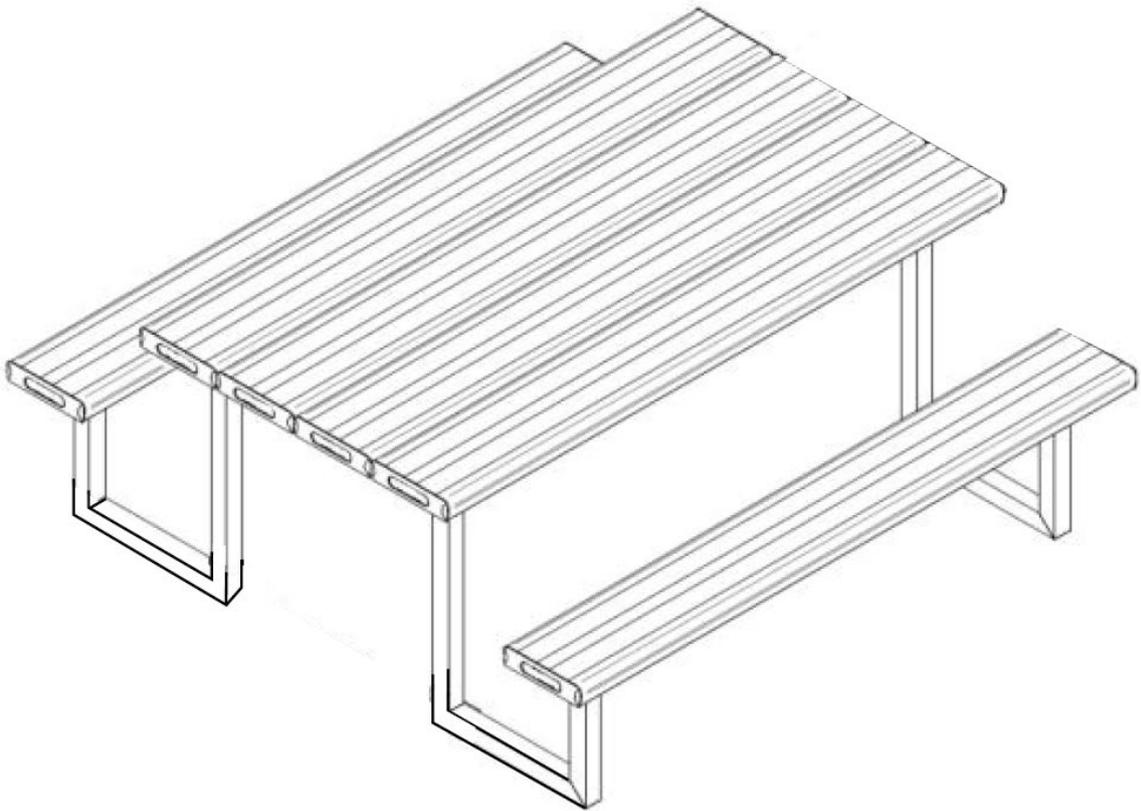


Fig. 1

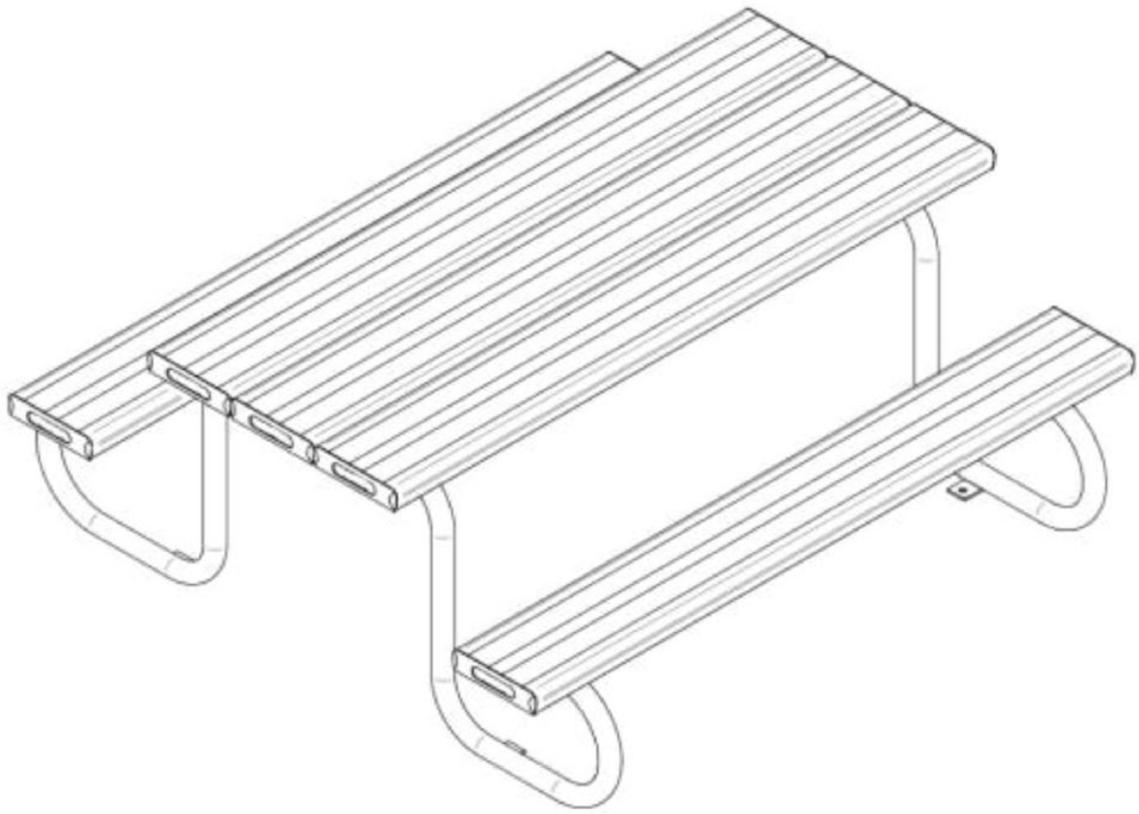


Fig. 2

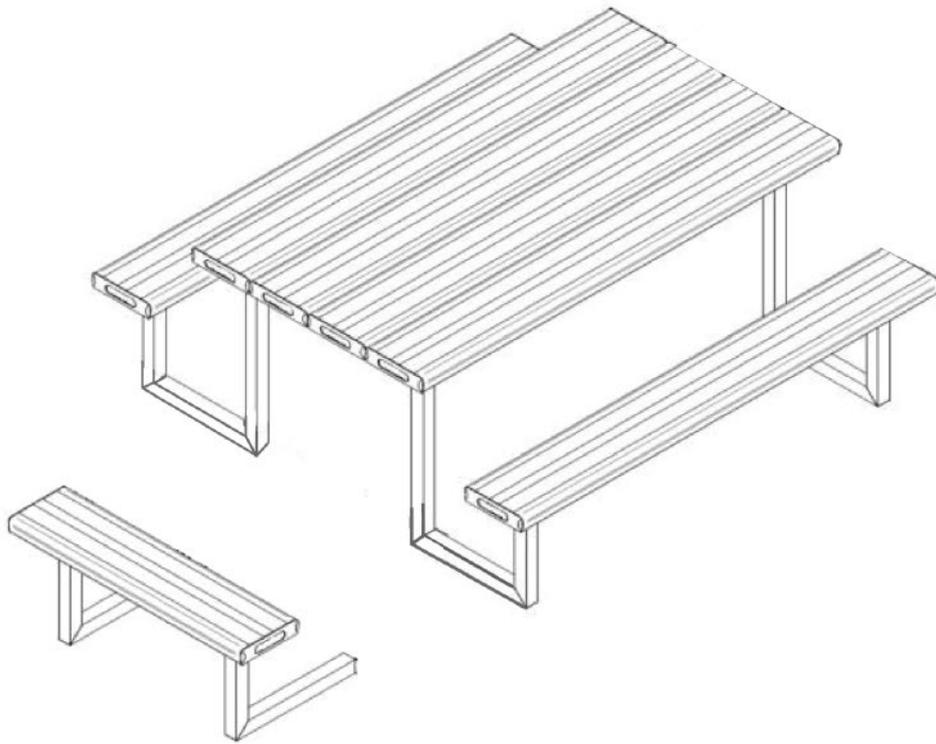


Fig. 3

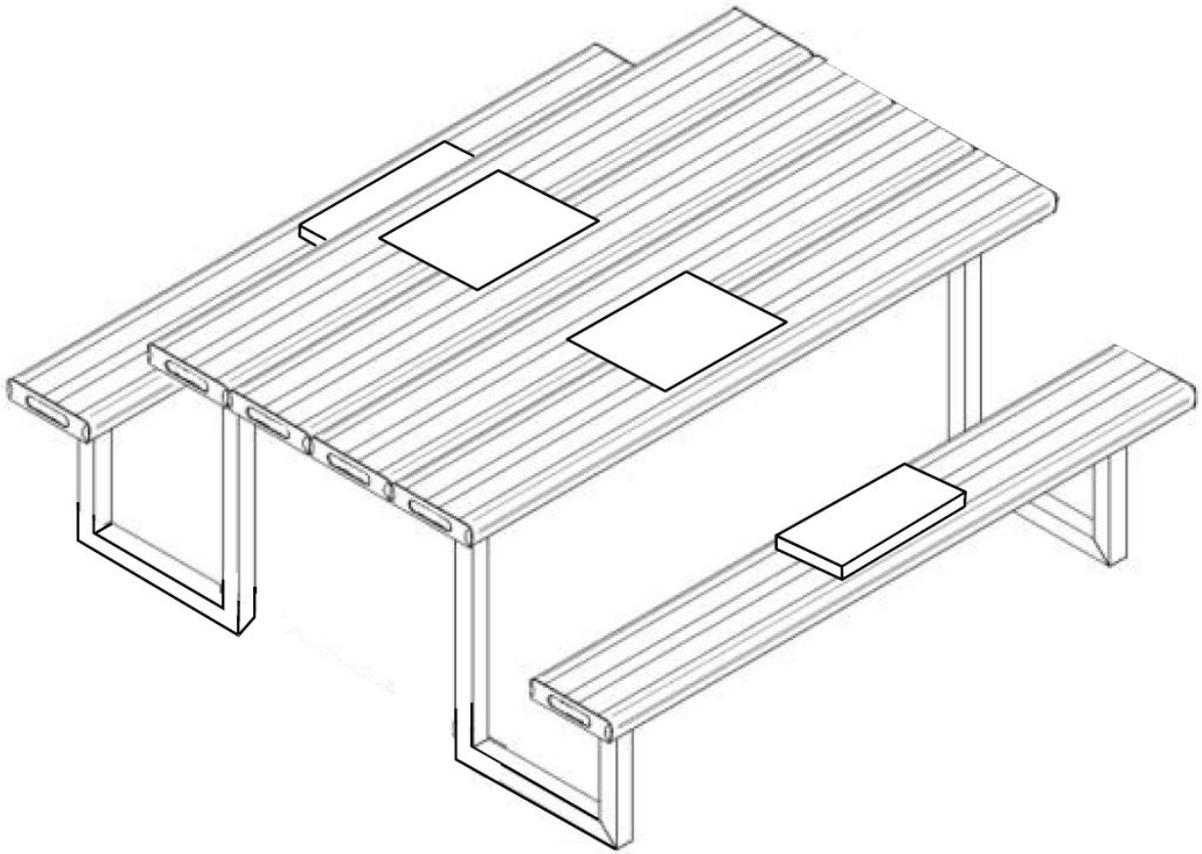
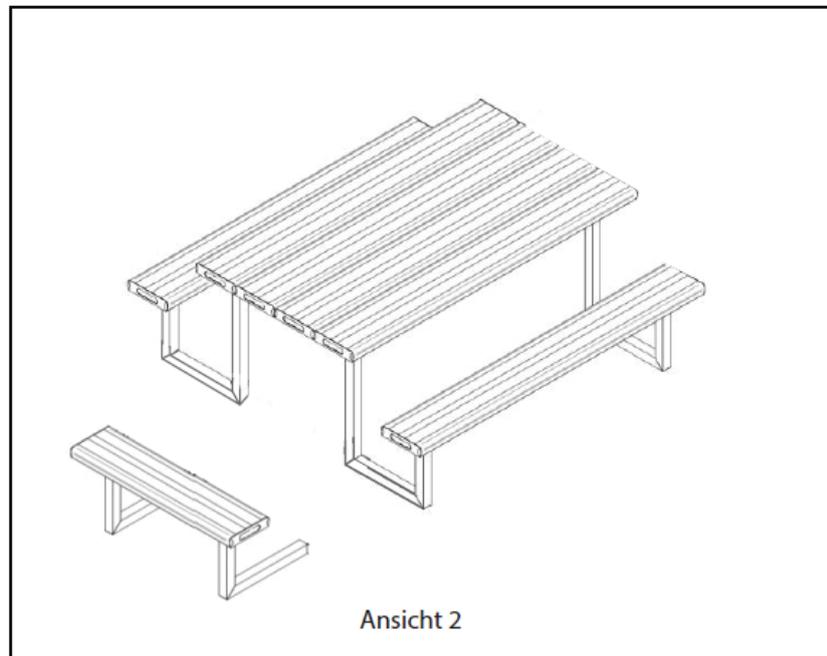
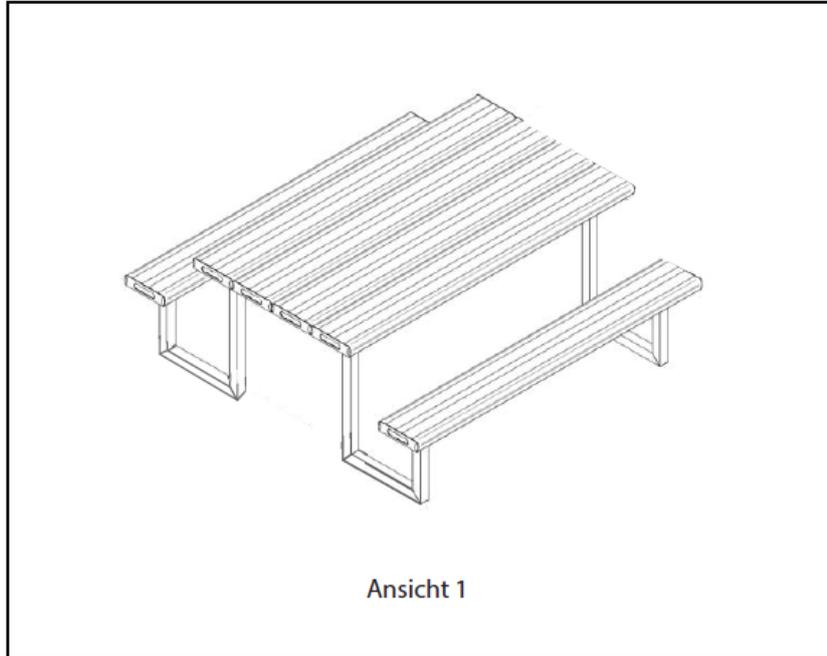


Fig. 4

# GGM-1



# GGM-2

