

Teil A

Frage 1

Die Abmahnung der Design TTT GmbH wäre berechtigt, wenn die Best Design GmbH Anspruch auf

- a) Unterlassung (§ 42 Abs. 1 DesignG),
- b) Auskunftserteilung (§ 46 Abs. 1 DesignG),
- c) Rechnungslegung (§ 46 a, b DesignG, § 242 BGB),
- d) SchE (§ 42 Abs. 2 DesignG),
- e) Vernichtung (§ 43 Abs. 1 DesignG), und
- f) Ersatz der Abmahnkosten (GoA § 683 BGB, oder als SchE)

gegen die TTT Design GmbH und die Geschäftsführer Ich, Rick und Rack hat, gestützt darauf, dass die Benutzung des Ufo-Ei das eingetragene internationale Geschmacksmuster DM/054555 der Best Design GmbH gem. §§ 71 Abs. 1, 38 Abs. 1 DesignG i.V.m. Art. 14 Abs. 1 HMA verletzt.

A) Aktivlegitimation

- Best Design GmbH rechtsfähig gem. § 13 Abs. 1 GmbHG (+)
- Gilt als Anmelderin formell berechtigt gem. § 8 DesignG
- (§ 1 Nr. 5 ist reine Begriffsbestimmung)

B) Passivlegitimation

- I. TTT Design GmbH (+)
rechtsfähig gem. § 13 Abs. 1 GmbHG
Handeln der Geschäftsführer gem. § 31 BGB analog zugerechnet
- II. Geschäftsführer Ich, Rick, Rack (+)
Gibt es Anhaltspunkte für positives Tun?
 - Persönlich handelnder Geschäftsführer: unproblematisch
 - Nicht persönlich handelnde Geschäftsführer (?)
Verletzer nach Rechtsprechung des BGH auch derjenige, der die Benutzung der Erfindung durch einen Dritten ermöglicht oder fördert, obwohl er sich mit zumutbarem Aufwand Kenntnis von der Patentverletzung durch den Dritten verschaffen könnte (Störerhaftung) (Hacker § 14 Rn. 399)
- III. Zwischenergebnis: Jeder zur Unterlassung verpflichtet, alle weiteren Ansprüche nur gegen die GmbH

C) Bestehendes Schutzrecht

- I. Anzuwendendes Recht
 - Geschmacksmustergesetz in der vor 28. Oktober 2001 gültigen Fassung: Eigentümlichkeit! (weiter trotzdem mit DesignG!)

-
- II. **Eingetragenes internationales GeschmM**
- in Kraft und mit Wirkung für D gem. §§ 71 Abs. 1, 38 Abs. 1 DesignG i.V.m. Art. 14 Abs. 1 HMA
 - Vermutung der Rechtsgültigkeit gem. § 39 DesignG
 - Anmeldetag: 02.06.2001
 - Neuheitsschonfrist 12 Monate gem. § 6 DesignG (+) gegenüber Expo Messeveröffentlichung
 - Laufzeit:
 - nach Art 17 Abs. 3 a) HMA: 15 Jahre Hier: 2.7.2016 abgelaufen
 - aber: Art 17 Abs. 3 b) HMA Schutzdauer entsprechend Vertragsstaat, § 27 Abs. 2 DesignG 25 Jahre
 - Priorität (-):
 - Ausstellungspriorität nur 6 Monate gem. § 15 DesignG (-)
- III. Merkmalanalyse der wesentlichen Merkmale, die den ästhetischen Gesamteindruck bestimmen, z.B.:
- M1 Der Eierbecher hat eine ovale Form.
 - M2 Auf Oberseite hat Eierbecher zwei Vertiefungen.
 - M3 Auf Unterseite laufen Vertiefungen zylindrisch und schließen plan mit Rand des Eierbeckers ab.
- IV. **Neuheit (+):**
- Ein Design gilt als neu, wenn vor dem Prioritätstag kein identisches Design, oder keines mit nur unwesentlichen Abweichungen, gem. § 5 DesignG offenbart worden ist.
 - vorbekannter Formenschatz:
 - normaler Eierbecher
 - aus Farbvarianten wird Kontur und Gestalt abstrahiert
 - Einzelvergleich zwischen den Designs: durch zwei Vertiefungen nicht identisch
- V. **Eigenart (+):**
- Ein Design hat Eigenart, wenn sich der Gesamteindruck, den das Design beim informierten Benutzer hervorruft, von dem Gesamteindruck unterscheidet, den ein anderes Design bei diesem Benutzer hervorruft, das vor dem Anmeldetag offenbart worden ist.
 - informierter Benutzer bei bestimmungsgemäßem Gebrauch: Frühstück :)
 - vorbekannter Formenschatz: geringe Designdichte, geringer Gestaltungszwang -> hohe Gestaltungsfreiheit des Entwerfers
 - -> hohe Anforderungen an Unterscheidungsgrad
 - Einzelvergleich zwischen den Designs: Eigenart durch zwei Vertiefungen gegeben

D) Verletzungstatbestand

Hinreichende Übereinstimmung der ästhetischen Merkmale von Verletzungsform und eingetragenen Design, so dass beim informierten Benutzer bei bestimmungsgemäßer Verwendung kein anderer Gesamteindruck entsteht.

VI. Feststellung des Schutzzumfangs

- Schutzzumfang durch sichtbare Merkmale in Wiedergabe des Designs bestimmt.
 - Ei gestrichelt, soll nicht zum Design gehören
- Merkmalsanalyse s.o.
- Grad der Gestaltungsfreiheit des Entwerfers
 - Hier: ein bekanntes Design am Anmeldetag
 - Geringe Designdichte -> hohe Gestaltungsfreiheit
- Abstand zum vorbekannten Formenschatz
 - siehe s.o.: durchschnittliche Eigenart
- Ergebnis: Großer Schutzzumfang (siehe BGH "Kinderwagen II", 2012)

VII. Informierter Benutzer

- Informierter Benutzer ist, wer das Produkt benutzt und, ohne Sachverständiger zu sein, den relevanten Formenschatz kennt.
- Hier: allg. Verkehr
- Art der Erzeugnisse: Massenartikel, geringer Preis
- Bestimmungsgemäßer Gebrauch: Frühstück ;)
- Zwischenergebnis: eher geringe Aufmerksamkeit auf unterschiedliche Designmerkmale

VIII. Verletzungsform

- Ausgangslage
 - Ausgehend von großem Schutzzumfang und geringer Aufmerksamkeit ist ein großer Abstand vom eingetragenen Design erforderlich, um das eingetragene Design nicht zu verletzen.
- Benutzung gem. § 38 Abs. 1 S. 2 DesignG
 - Verkauf und Vertrieb des Ufo-Ei seit 10 Jahren
- Fällt Verletzungsform unter Schutzzumfang?
 - Merkmalsanalyse Ufo-Ei: M3 nicht verwirklicht
 - Prägung des Gesamteindrucks
 - gleiche technische Merkmale tragen weniger bei
 - bei bestimmungsgemäßer Verwendung (BGH "Armbanduhr", 2016)
 - Beschreibung: beschränkt Schutzzumfang nicht
 - kein anderer Gesamteindruck durch Standbeine (ferner: Eierbecher kann auch auf Kopf gestellt, als Eierbecher verwendet werden)

IX. Zwischenergebnis: Verletzung (+)

D) Einwendungen

- I. Erschöpfung gem. § 48 DesignG (-)
- II. Vorbenutzungsrecht gem. § 41 DesignG (-)
 - identisches Design (-)
 - vor dem Anmeldetag (-)
- III. Beschränkungen gem. § 41 DesignG (-)
- IV. Verjährung gem. § 49 DesignG (+ teilweise)
 - SchE nur für die letzten 3 Jahre, §§ 49, 199 Abs. 1 BGB
- V. Verwirkung gem. § 242 BGB (?)
 - Unterlassungsanspruch ist auf Zukunft gerichtet (-)
 - Jeder Verkauf des Ei-Ufos löst neuen Anspruch aus, d.h. alte SchE Ansprüche könnten verwirkt sein, Marktbeobachtungspflicht oder wissentl. nichts unternommen (?)
- VI. Duldungspflicht, Lizenz, Nichtangriffsabrede, Rechtsbeschränkungen gem. § 73 DesignG (-)

E) Zu den Ansprüchen a)-f)

Zu den einzelnen Anspruchsgrundlagen a)-f) wären ggf. noch spezifische Tatbestandsmerkmale zu nennen

F) Antrag auf Feststellung der Unwirksamkeit für das Gebiet der BRD gem. § 70. 33 DesignG

1. Feststellung Schutzgegenstand: Merkmalsanalyse s.o.
2. Design i.S.d. § 1 Nr. 1 DesignG (+)
3. Schutzhindernisse gem. § 3 Abs. 1 DesignG (-)
 - rein technische Wirkung der zweiten Vertiefung (-)
4. Nichtigkeitsgründe gem. § 33 Abs. 2 DesignG (-)
5. Bauelement komplexer Erzeugnisse gem. § 4 DesignG (-)
6. Neuheit (+): s.o.
7. Eigenart (+): s.o.
8. Fehlerhafte Priorität wäre kein Nichtigkeitsgrund
9. Zwischenergebnis: int. GeschmM ist schutzfähig und geschützt

G) Ergebnis

Die Abmahnung der Best Design GmbH ist berechtigt, da das Ei-Ufo das internationale GeschmM DM/054555 verletzt. Das Schutzrecht ist rechtskräftig und kann aus dem DesignG nicht für nichtig erklärt werden.

Anzuraten wäre:

- Verletzung: Unterschreiben
- Hilfgutachterlich wenn keine Verletzung: Erklärung nicht unterschreiben, Antwortschreiben durch PA, Kostenerstattung ggf. weiterer SchE und Unterlassung

gem. § 823 BGB i.V.m. Eingriff in den eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb, ferner negative Feststellungsklage, Entschädigung gem. § 45 DesignG statt Ansprüche gem. § 42, 43 DesignG

Frage 2

Die geforderte Erklärung könnte eine Unterlassungserklärung sein:

- privatrechtlichen Vereinbarung (Vertrag) zwischen Verletzer und Schutzrechtsinhaber, in dem sich der Verletzer verpflichtet, weitere Verletzungen zu unterlassen, § 241 Abs. 1, 311 Abs. 1 BGB
- wirksam zur Vermeidung einer Wiederholungsgefahr nur, wenn strafbewehrt ist mit einer der Verletzung angemessenen Vertragsstrafe, i.d.R. pro Fall im Vertrag festgesetzt, oder nach billigem Ermessen durch Gericht (Hamburger Brauch)

Aber auch privatrechtliche Verpflichtungen i.S.v. weiteren Ansprüchen könnten enthalten sein.

Sie erfüllt damit den Zweck einer vorgerichtlichen Einigung, zur Vermeidung von höheren Kosten/Aufwand durch Prozess.

Verpflichtung zur Abgabe besteht nicht

Frage 3

Siehe B), bei Verletzung müsste jeder, gegen den Unterlassungsanspruch besteht, die Erklärung abgeben. Bei GmbH Gesetz, wenn nichts anderes im Gesellschaftsvertrag vereinbart, alle drei Geschäftsführer für GmbH, § 35 Abs. 2 GmbHG.

Frage 4

Siehe Frage 2, bei Verletzung könnte Anspruch auf Erstattung aus GoA gem. § 683, 677 BGB bestehen (der Abmahnende handelt im objektiven Interesse des Verletzers, eine außergerichtliche Einigung zu ermöglichen, so dass ein Gerichtsprozess vermieden wird), andererseits im Zuge von SchE-Forderung als Rechtsverfolgungskosten.

Teil B

Frage 1a)

1. EP:
 - Keine Teilanmeldung mehr möglich, weil nicht mehr anhängig
 - Beschränkungsverfahren hinsichtlich Verletzungsform, wegen Aussetzung im Verletzungsverfahren

2. DE:
 - Bis Veröffentlichung nur Entschädigungsanspruch, kein SchE
 - Teilanmeldung einreichen, auf Verletzungsform zugeschnitten
3. Gebrauchsmusterabzweigung: Anpassung an Verletzungsform, ggf. Abgrenzung gem. Prüfungsbescheid
4. Eskalationsstufen:
 - Berechtigungsanfrage hinsichtl. Gebrauchsmusterabzweigung
 - Forderung einer strafbewehrten Unterlassungserklärung
 - einstweilige Verfügung
 - Klageerhebung
 - SchE gem. § 823 i.V.m. Eingriff in den eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb
 - UWG nachrangig gegenüber technischen Schutzrechten

Frage 1b)

1. Angriff auf eingetragenes Schutzrecht der Mandantin:
 - o Einspruch § 59 PatG, Art. 99 Abs. 1 EPÜ
 - o Nichtigkeitsantrag/-klage § 81 PatG, Art. 138 Abs. 1 EPÜ
 - o Löschantrag § 16 GebrMG
2. Lizenzanfrage / Kreuzlizenzanfrage
3. Anmeldung eines kollidierendes Schutzrechtes
4. Anonyme Eingabe dritter § 43 Abs. 3 S. 2 PatG, Art. 115 EPÜ
5. Berechtigungsanfrage mit späterem Angebot Kreuzlizenz

Frage 2)

Vorteile:

- o nur Formalprüfung, schnell durchsetzbares Schutzrecht zum Schutz technischer Erfindungen
- o geringere Kosten, keine Recherche- und Prüfungsgebühr bis Eintragung, GebrM hat keine Anspruchsgebühren
- o Gebrauchsmusterabzweigung aus Patentanmeldung möglich, § 5 GebrMG
 - Prioritätsrecht der Patentanmeldung bleibt für das GebrM erhalten
 - Anpassung an Verletzungsform
 - durch Neuheitsschonfrist bei GebrM-Abzweigung ist eine neuheitsschädliche eigene Veröffentlichung unschädlich
 - Prüfungsbescheid der Patentanmeldung kann berücksichtigt werden
 - Erweiterung des Schutzbereichs möglich, solange ursprünglich offenbart
 - selbst unzulässige Erweiterung über die Ursprungoffenbarung führt nicht zu Unwirksamkeit der Abzweigung, allerdings § 4 Abs. 5 S. 2 GebrMG: aus Änderungen die den Gegenstand der Anmeldung (d.h. bis zur Erteilung) erweitern, können Rechte nicht hergeleitet werden (BGH "Momentanpol", 2003)

- Inlandspriorität § 6 GebrMG aus älterer Patentanmeldung:
 - Patentanmeldung gilt nicht als zurückgenommen
- Neuheitsschädlich sind: schriftliche Offenbarung vor Anmeldetag veröffentlicht, mündliche Offenbarung bleiben Aussen vor, Vorbenutzung nur im Inland, § 3 Abs. 1 S. 2 GebrMG
- Neuheitsschonfrist: 6 Monate § 3 Abs. 1 S. 3 GebrMG
- Selbst wenn nur GebrM genutzt werden soll, kann Prüfungsantrag für identischen Patentantrag zur Recherche benutzt werden
-

Nachteile:

- ungeprüftes Schutzrecht, d.h. möglicherweise trotz entgegenstehendem Stand der Technik
- Aussetzung im Verletzungsverfahren nach § 19 GebrMG, falls Gericht nicht von Schutzfähigkeit überzeugt
- Laufzeit max. 10 Jahre
- keine Verfahren § 2 Nr. 3 GebrMG
- keine biotechnologische Erfindungen § 1 Abs. 2 Nr. 5 GebrMG

Frage 3a)

- Für GebrM-Anmeldung mit Erklärung gem. § 5 Abs. 1 S. 1 GebrMG, § 8 Abs. 1 GebrMV:
 - Frist: 2 Monate nach Ende des Monats in den die Erledigung fällt gem. § 5 Abs. 1 S. 3 GebrMG
 - längstens 10 Jahre nach Anmeldetag
- Für Angaben nach § 5 Abs. 2 GebrMG: 2 Monate nach Zustellung Aufforderung DPMA
- Für Gebührenzahung für GebrM-Anmeldung: 3 Monate gem. § 6 Abs. 1 PatKostG

Frage 3b)

1. An erfinderischen Schritt bestehen die gleichen Anforderungen wie an erfinderische Tätigkeit:
 - Die Erfindung, die Gegenstand des Gebrauchsmusters ist, darf sich für den Fachmann nicht in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergeben.
 - In beiden Fällen qualitatives, keine quantitatives Kriterium -> Vergleich Pat vs. GebrM soll nach BGH nicht möglich sein
 - BGH "Demonstrationsschrank", 2006
2. Schutzbereich:
 - territorial: gleich DE
 - zeitlich:
 - GebrM 10 Jahre bis Ende des Monats des Anmeldetags, § 23 GebrMG

- Patent 20 Jahre ab Anmeldetag, § 16 PatG
- inhaltlich:

Die Schutzwirkungen des Patents nach §§ 9, 10 PatG und des Gebrauchsmusters nach §§ 11, 12a GebrMG sind im Wesentlichen die Gleichen. Wenn auch Gebrauchsmusterschutz nicht auf allen dem Patentschutz zugänglichen Gebieten erlangt werden kann, insbesondere nicht für Arbeits- und Herstellungsverfahren, sowie nicht für biotechnologische Erfindungen im Sinn des § 1 Abs. 2 PatG, ist das Gebrauchsmuster aber dort, wo ein entsprechender Schutz eröffnet ist, kein minderes Recht, sieht man von seiner kürzeren Höchstlaufzeit (§ 16 Abs. 1 PatG einerseits, § 23 Abs. 1 GebrMG andererseits) ab. Ansprüche auszulegen mittels Beschreibung, Zeichnungen.
- Schutzbereich des GebrM ist nach den gleichen Grundsätzen wie nach denen des Patents zu bemessen bei Auslegung der Ansprüche (BGH "Zerfallszeitmessgerät", X ZR 172/04, 2004)

Frage 4)

Siehe Frage 1a), Bestreiten der Rechtsbeständigkeit im Verletzungsfall § 19 GebrMG (Wirkung: inter partes), Lösungsantrag stellen (Wirkung: inter omnes wenn erfolgreich, bei Zurückweisung: inter partes), Zwangslizenz beantragen § 20 GebrMG, Einrede Vorbenutzung § 13 Abs. 3 GebrMG i.V.m § 12 Abs. 1 PatG, Einrede öffentliche Wohlfahrt § 13 Abs. 3 GebrMG i.V.m. § 13 Abs. 1 PatG, Einrede Nichtangriffsvereinbarung (wenn vorhanden), Einrede Verjährung § 24 GebrMG, Einrede Verwirkung § 242 BGB, Einrede Erschöpfung (?)

Teil C

Aufgabe a)

1. Zur Aufgabenstellung:
 - Option auf Patentschutz = Anmeldung der Erfindungen als Patente
 - Anmeldung gilt als zurückgenommen, da Anmeldegebühr nicht fristgemäß (3 Monate) gezahlt, § 6 Abs. 2, Abs. 1 PatKostG i.V.m. § 34 PatG
 - Pikobello GmbH soll Inhaberin des Schutzrechts sein, zu klären ist daher, wie wie Pikobello GmbH die Erfindungen selbst unter Inanspruchnahme der Priorität als Patent anmelden kann:
 - Recht an der Erfindung
 - Prioritätsrecht
2. Schutz in mehreren Ländern ist zu erhalten durch:
 - PVÜ Priorität, nationale Anmeldungen, EP Anmeldung
 - besser: PCT Anmeldung mit Einleitung der entspr. nationalen oder regionalen Phasen
3. Recht an der Erfindung:
 - Erfindergemeinschaft

- war an dem Abend fertiggestellt ("nur noch Umsetzung", mit Ausführungsbeispielen)
 - Bruchteilsgemeinschaft § 741 BGB, 3 Miterfinder, je $\frac{1}{3}$
- Erfinder Eins: Geschäftsführer Blitzblank GmbH
 - kein ArbN-Erfinder
 - typischer Geschäftsführervertrag umfasst auch Übergang der Erfinderrechte von Eins and Blitzblank GmbH
 - Übertrag an Pikobello GmbH (entweder von Eins selbst, wenn im Gesellschaftsvertrag nicht geregelt, oder von Blitzblank GmbH) notwendig
- Erfinder Zwei:
 - ArbN-Erfinder
 - wirksame Meldung, § 5 ArbEG, zugegangen ("abgeheftet")
 - Inanspruchnahmefiktion § 6 Abs. 2 ArbEG
 - Übertrag von Blitzblank GmbH an Pikobello GmbH notwendig
- Erfinder Drei:
 - Uni Aachen: nicht relevant zum Zeitpunkt der Erfindung, d.h. kein Rechteübergang an Uni Aachen
 - als freier Mitarbeiter bei Blitzblank GmbH kein ArbN-Erfinder
 - Übergang durch Vereinbarung mit Donald (-)
 - ausdrücklich (-)
 - konkludent (-)
 - Auftrag mit Haftung & Rechtsbindungswille (-) Donald ist Investor (-)
 - reine Gefälligkeit würde keine Haftung und keinen Rechteübergang auslösen (?)
 - Dienstvertrag - war Haftung gewollt und sollte gegen übliche Vergütung angemeldet werden (-)
 - Werkvertrag (-)
 - Zwischenfazit: Erfinderrecht liegt bei Drei, je nach Gesellschaftsvertrag mit Pikobello GmbH ist der Rechteübergang an Gesellschaft bereits erfolgt, sonst Übertrag unproblematisch zu vereinbaren
- Recht auf Erfindernennung bleibt bei Erfindern, § 63 Abs. 2 S. 1 PatG, allgemeines Persönlichkeitsrecht

4. Priorität

- Prioritätsrecht liegt bei Donald - bei Kooperation kann das Recht vertraglich übertragen werden, §§ 413, 398 BGB, kein Formerfordernis
- Späteres Schicksal der Patentanmeldung ist nicht relevant, entscheidend ist die vorschriftsmäßige Hinterlegung, so dass Anmeldetag zuerkannt wurde, §§ 35 Abs. 1, 34 PatG (+)
 - Antrag
 - Angaben zur Identität der Erfinder
 - Zumindest Anschein einer Beschreibung, Hier: Beschreibungstext etc (+)
- Priorität nur für Reaktor, Verfahren nicht offenbart

5. Für Verfahren: Zeitungsartikel nicht neuheitsschädlich
 - Kein Verfahren beschrieben, jedenfalls nicht für den Temperaturbereich 80-95° mit besonderer technischer Wirkung
6. Fristen: Prioritätsfrist 12 Monate nach Art. 4 PVÜ (Frist endet mit Ablauf des 28.4.2017), weitere Fristen für Anmeldegebühren

Aufgabe b)

- Meldung nachholen, § 5 ArbEG, Problem: Pflichtverletzung arbeitsrechtlich, SchE-Pflicht wohl aber kein Schaden (-)
- Hinweis auf Anmeldung durch Donald
- Um Freigabe der Erfindung bitten, kein Interesse der Blitzblank GmbH, es hilft, dass Eins Geschäftsführer ist :)

Aufgabe c)

1. Vertrag zwischen Drei und Donald hinsichtlich Übergang der Rechte an der Erfindung (-), s.o.
2. Hinsichtlich des Prioritätsanspruchs: Herausgabeanspruch aus ungerechtfertigter Bereicherung § 812 BGB (?)
 - Gerichtet auf Übertragung des Prioritätsrecht, s.o.
 - Leistungsklage auf Abgabe einer Willenserklärung, d.h. Annahme des Übertragungsvertrags
 - Bei rechtskräftigem Urteil: Fiktion der Abgabe der WE, § 894 ZPO
3. Herausgabeanspruch gem. § 985 BGB (?)
4. Ferner: SchE aus § 280, 311 Abs. 2, 241 Abs. 2 BGB, wenn keine reine Gefälligkeit