

ÜBUNGSAUFGABE ZUM 13. TERMIN DER ARBEITSGEMEINSCHAFT FÜR
PATENTANWALTSKANDIDATEN

MARKENGESETZ I

An das
Patentanwaltsbüro X, Y und Z

Sehr geehrte Damen und Herren Patentanwälte,

da wir uns zum ersten Mal an Sie wenden, möchten wir uns
zuerst kurz vorstellen:

Wir sind eine ältere Firma, die traditionell eigentlich nur im
Obst- und Gemüsehandel tätig war. Einer der Juniorchefs unse-
rer Firma hatte jedoch vor einigen Jahren eine Idee für einen
neuartigen Nußknacker, den er damals rechtzeitig zum Ge-
brauchsmuster und auch noch zum Geschmacksmuster angemeldet
hat.

Er hat dann diesen Nußknacker zuerst in kleineren Stückzahlen
herstellen lassen und als Werbegeschenk unserer Firma an
Kunden verschenkt. Da die Resonanz bei den Beschenkten jedoch
über alle Erwartungen positiv war, haben wir dann beschlossen,
den Nußknacker im größeren Stil herstellen zu lassen und über
den Hausgerätehandel zu vertreiben. Wieder war der Erfolg
überwältigend. Unser Nußknacker wurde ein echter Renner und
ist inzwischen allgemein als "Schmidtknacker" bekannt - die
Bezeichnung ist von unserer traditionellen Firmenbezeichnung
abgeleitet.

Wir sind nunmehr aber an einem Punkt angelangt, an dem wir
Ihren Rat benötigen:

Das Gebrauchsmuster für den "Schmidtknacker" läuft demnächst
ab, und leider hatten wir davon abgesehen, das parallele
Geschmacksmuster rechtzeitig zu verlängern, so daß wir für
unseren Schmidtknacker bald keinen Schutz mehr haben werden.
Wir befürchten, daß unser Erfolg schon Konkurrenten angezogen
hat, die nur darauf warten, unseren "Schmidtknacker" als
asiatische Billigkopie auf den Markt zu bringen. Wir fragen
uns jetzt, wie wir unser Produkt und die errungene Marktstel-
lung gegen die zu erwartenden Nachahmer verteidigen können.

Wir haben folgende konkreten Fragen:

- a) Können wir uns den Namen "Schmidtknacker" schützen las-
sen?

b) Wir verwenden außerdem auf unseren Briefköpfen, als Erkennungszeichen, eine Abbildung des "Schmidtknackers", und in unserer Werbung verwenden wir die Abbildung und den Namen gemeinsam. Können wir uns die Abbildung in irgendeiner Form schützen lassen?

c) Hat unser "Schmidtknacker" aufgrund seines originellen, nur von uns benutzten Designs und seines Erfolgs irgendeinen Schutz? Oder können wir noch etwas tun, um einen solchen Schutz, möglichst als dauerhaften Schutz, zu begründen?

d) Wir haben den "Schmidtknacker" aufgrund seines Erfolgs in letzter Zeit im Radio beworben, wobei wir ein originelles Erkennungssignal verwenden, bei dem das Geräusch von knackenden Nüssen in ein Schlagzeugsolo und dann in einen Tusch übergeht. Wir möchten uns, wenn möglich, auch hierfür einen Schutz sichern. Ist das möglich? Wir sehen praktische Probleme, da unser Erkennungssignal nicht in Notenschrift wiedergegeben werden kann und auch sonst nur schwer beschreibbar ist. Wir haben uns überlegt, ob vielleicht die Grundidee eines Übergangs von einem bei einer Benutzung entstehenden Geräusch in ein Musiksignal in allgemeiner Form geschützt werden kann?

e) Außerdem haben wir noch eine weitere Frage: Da die Organisation der Herstellung des "Schmidtknackers" und des zugehörigen Vertriebs den Rahmen unseres traditionellen Obst- und Gemüsehandels sprengt und damit nur schwer zu vereinbaren ist, haben wir die Absicht, diesen Geschäftsbereich demnächst auszugliedern. Wir haben uns auf Anraten unseres Steuerberaters für diesen Zweck vor einiger Zeit bereits eine GmbH mit der Bezeichnung "Schmidtknacker Haushaltsgeräte GmbH" ins Handelsregister eintragen lassen, in die wir zu einem geeigneten Zeitpunkt den Geschäftsbereich "Schmidtknacker" einbringen wollen. Diese GmbH hat bisher jedoch noch keinerlei Geschäfte getätigt. Haben wir aufgrund der Anmeldung dieser GmbH schon einen wirksamen Schutz für den Namen "Schmidtknacker"?

Ihren Antworten sehen wir mit Interesse entgegen.

Mit freundliche Grüßen
A.B. Schmidt und Söhne
Obst- und Gemüsehandels GmbH