

**Praktische Prüfungsaufgabe II/2008, Gruppen A - C**  
**Schriftliche Aufsichtsarbeit betreffend eine praktische Aufgabe**  
**bestehend aus 2 Teilen; Bearbeitungszeit für beide Teile: 5 Stunden**

**Teil I (Seiten 1 – 4)**

**Sachverhalt:**

Sie erhalten folgendes Schreiben:

Norbert Findig GmbH  
Fischerstraße 200  
D-20211 Strandbad

Patentanwaltskanzlei  
Verschwiegen, Hilfreich & Gut  
Glücksstraße 12  
D-20222 Muschelstadt

31.05.2008

Sehr geehrte Frau Patentanwältin,  
sehr geehrter Herr Patentanwalt,

wie immer, komme ich auch heute wieder mit einer eiligen Sache zu Ihnen und hoffe, dass Sie mir hilfreich zur Seite stehen werden.

Ich komme gerade von der einmal jährlich stattfindenden Messe Heim und Garten zurück. Dort sorgte unsere sehr erfolgreiche Kompostiertonne „Jonny“ für großes Aufsehen. Wie Sie sich sicherlich erinnern werden, hatten Sie vor zwei Jahren für diese Kompostiertonne auf meinen Namen ein Gebrauchsmuster angemeldet. Die geschützte Kompostiertonne weist einen besonderen Deckel auf, der einen Zerkleinerer umfasst, um den zu kompostierenden Müll vor dem Kompostieren zu zerkleinern. Man muss lediglich den Kompostabfall nach Verschieben eines Deckelteils in die Tonne einwerfen. Wird der verschiebbare Deckelteil in die geöffnete Position verschoben, schiebt sich über den Zerkleinerer eine Schutzwand, damit der Benutzer nicht mit den Fingern an den Zerkleinerer gelangen und sich womöglich verletzen kann. Um den verschiebbaren Deckelteil verschieben zu können, ist eine Sperre zu entriegeln, also zu lösen. Der Zerkleinerer läuft erst an, wenn der Deckelteil wieder vollständig verschlossen und die Sperre wieder verriegelt ist. Durch diesen Gesamtaufbau wird also verhindert, dass sich Personen an dem laufenden Zerkleinerer verletzen können.

Auf der Messe traute ich meinen Augen nicht, als ich feststellen musste, dass die amerikanische Firma Hacker Heavy Industries Inc. eine Kompostiertonne ausstellte und anbot, die ebenfalls einen Zerkleinerer umfasst. Die Kompostiertonne stimmt in fast allen Merkmalen mit unserer Tonne, wie sie oben angegeben und in Ansprüchen meines Gebrauchsmusters geschützt ist, überein. Im Unterschied zu der auf meinen Namen geschützten Tonne ist bei der Tonne der Hacker Heavy Industries Inc. der Zerkleinerer nicht fest mit dem Deckel der Tonne verbunden, sondern mit der Tonne selbst. Dieses Merkmal ist Teil des Anspruchs 1 meines Gebrauchsmusters. Es ist ferner über dem Zerkleinerer ein Rollgitter vorgesehen, das beim Aufklappen des Deckels über den Zerkleinerer gezogen wird, so dass man bei Öffnen des Deckels nicht direkt mit den Fingern an den Zerkleinerer gelangen kann.

Anspruch 1 meines Gebrauchsmusters lautet, wie Sie wissen:

„Kompostiertonne mit einem Deckel mit einem verschiebbaren Deckelteil zum Öffnen der Tonne und mit einem Zerkleinerer, wobei

- der Zerkleinerer in der Tonne angeordnet ist, und
- eine bewegbare Schutzwand über dem Zerkleinerer vorgesehen ist, die sich beim Verschieben des verschiebbaren Deckelteils zum Öffnen der Tonne und Einfüllen von zu kompostierendem Material automatisch über den Zerkleinerer schiebt.“

Als Aufgabe, die durch diesen Aufbau gelöst wird, ist in dem Gebrauchsmuster genannt, dass eine die Kompostiertonne benutzende Person vor einer Verletzung durch den in der Tonne angeordneten Zerkleinerer geschützt werden soll.

Der Unterschied zu unserer Lösung besteht bei der Kompostiertonne der Hacker Heavy Industries Inc. somit darin, dass der Zerkleinerer nicht an dem Deckel der Tonne, sondern an der Tonne selbst befestigt ist, dass der Deckel zum Öffnen der Tonne vollständig aufgeklappt wird und nicht nur ein verschiebbarer Deckelteil und dass das Rollgitter bei Aufklappen des Deckels automatisch über den Zerkleinerer gezogen wird und nicht eine Schutzwand bei Verschieben des verschiebbaren Deckelteils. Das Rollgitter verhindert jedoch auch, dass eine die Tonne benutzende Person mit den Fingern an den Zerkleinerer gelangen kann. Insofern wird die in meinem Gebrauchsmuster genannte Aufgabe hierdurch meiner Ansicht nach auch gelöst. Leider war ich seinerzeit nicht auf eine solch einfache Lösung gekommen und auch Sie hatten diese leider nicht in dem Gebrauchsmuster genannt. Dies liegt sicherlich daran, dass wir nur Kompostiertonnen mit einem verschiebbaren Deckelteil zum Öffnen der Tonne anbieten und nicht die einfachen Tonnen mit einem aufklappbaren Deckel.

- a) Liegt eine Verletzung vor?
- b) Was können wir nun tun? Was raten Sie uns, wie wir uns verhalten sollen und wie wir ggf. gegen die Hacker Heavy Industries Inc. vorgehen können?

Wie ich festgestellt habe, sind auf der Homepage der Hacker Heavy Industries Inc. für jedes europäische Land Handelsvertretungen genannt. Für Deutschland ist dies Herr G. M. Ein. Ich kenne diesen Herrn bereits aus früheren Tagen, wo er aufgrund eines verlorenen Prozesses gegen mich mit seiner damaligen Firma in Insolvenz gegangen ist. Seitdem ist er im Prinzip mittellos, hat jedoch mittlerweile einen reichen Geldgeber gefunden, der ihm regelmäßig auch Prozesse finanziert.

- c) Führt diese Information zu einem anderen Ergebnis bei der Beurteilung, wie wir gegen die Kompostiertonne der Hacker Heavy Industries Inc. vorgehen können?
- d) Bitte teilen Sie mir auch mit, wie die Situation bezüglich eines möglichen Schadensersatzes, den wir von Herrn G. M. Ein bekommen könnten, aussieht und was Sie uns raten?
- e) Stellt es eigentlich ein Problem dar, dass wir keinen Recherchantrag gestellt haben, sondern nur einen Rechercheur beauftragt hatten?

Der Rechercheur hatte nur Kompostiertonnen mit Zerkleinerern finden können, die auf den Deckel aufgesetzt werden. Ein Schutz für die benutzende Person ist dabei nicht vorgesehen und der Zerkleinerer kann jederzeit von der Kompostiertonne abgenommen werden. Ferner hatte der Rechercheur Komposttonnen gefunden, die einen gewöhnlichen aufklappbaren

Deckel aufweisen und solche, bei denen lediglich ein Deckelteil aufgeschoben werden kann zum Einfüllen von zu kompostierendem Material.

Noch eine Frage zum Schluss: Herr G. M. Ein hat mir damals bei dem verlorenen Prozess gedroht, dass er Sie als seinen Anwalt auswählen wird, wenn es noch einmal zum Streit zwischen uns käme, nur damit ich Sie nicht beauftragen könne und er dann den Prozess gewinnt.

f) Würden Sie Herrn G. M. Ein wirklich gegen mich vertreten?

In Erwartung Ihrer baldigen und ausführlichen gutachterlichen Stellungnahme zu all meinen vorstehenden Fragen verbleibe ich

mit freundlichen Grüßen

Ihr Norbert Findig

**Aufgabe: Nehmen Sie in einem formlosen anwaltlichen Schreiben zu den gestellten Fragen umfassend Stellung.**

## **Teil II (Seiten 5 – 6)**

### **Sachverhalt:**

X meldet am 09.08.2007 die Marke „*Romuald Prinz Sobieski zu Schwarzenberg*“ für folgende Waren an:

Klasse 29: „*Fleischprodukte, insbesondere Würstchen und Schinken*“

Klasse 33: „*Alkoholische Getränke, insbesondere Schnaps, Wein und Perlwein*“.

Klasse 34: „*Tabak*“.

Die Marke wird am 23.11.2007 eingetragen und die Eintragung am 09.12.2007 veröffentlicht.

Dagegen legt Y am 04.01.2008 Widerspruch per Fax beim DPMA aus seiner am 16.04.2003 eingetragenen EU-Marke „*Sobieski*“ ein, die für die Waren

Klasse 33: „*Alkoholische Getränke (ausgenommen Biere); insbesondere Wodka, und Liköre*“

eingetragen ist. Der Widerspruch richtet sich gegen alle Waren, für die die jüngere Marke eingetragen ist.

Zugleich legt Y auch Widerspruch aus seiner IR-Marke „*Sobieski*“ ein, die u. a. Schutz für die Europäische Union beansprucht und für

Klasse 29: „*Geflügel und Wildprodukte*“

eingetragen ist. Mit dem Widerspruch erklärt Y zugleich dessen Rücknahme unter der Bedingung, dass der Inhaber der angegriffenen Marke auf die Waren der Klasse 29 verzichtet.

Nachdem Gespräche zwischen X und Y stattgefunden haben, zeigt X kurze Zeit später gegenüber dem Deutschen Patent- und Markenamt den Verzicht auf die Waren der Klasse 29 an. Zugleich legt er eine aus dem Jahr 2007 stammende Urkunde vor, aus der sich die vertragliche Verpflichtung des Y ergibt, gegen eine Eintragung der Marke „*Romuald Prinz Sobieski zu Schwarzenberg*“ durch X nicht vorzugehen. Angesichts dieser Vereinbarung hält X die Widersprüche des Y für unzulässig. Zur Sicherheit erhebt er gleichwohl die Einrede der Nichtbenutzung.

Im Laufe des Widerspruchsverfahrens legt der Anwalt des Y daraufhin eine anwaltliche Versicherung vor, aus der sich ergibt, dass Y mit der G-GmbH 2005 einen Lizenzvertrag abgeschlossen hat, der diese zum jährlichen Vertrieb von jeweils 1 Mio. Liter Mirabellenlikör in Polen und fünf weiteren EU – Staaten unter der Marke „*Sobieski*“ berechtigt. Außerdem legt der Anwalt die Kopie einer eidesstattlichen Versicherung des Geschäftsführers der Y – GmbH vor, in der für die Jahre 2005 und 2006 Umsatzzahlen für jeweils 1 Million Liter Wodka und Anislikör angegeben sind. Ferner reicht der Anwalt zahlreiche Werbebroschüren aus den Jahren 2004 bis 2007 ein, die Abbildungen von Spirituosenflaschen enthalten, die mit dem Etikett „*Sobieski*“ gekennzeichnet sind.

Während des Widerspruchsverfahrens weist Y noch zutreffend darauf hin, dass es sich bei der Bezeichnung „*Sobieski*“ um den Namen eines polnischen Militärführers und späteren Königs aus dem 17. Jahrhundert handelt, der wegen seiner militärischen Erfolge insbesondere in Polen große Popularität und Bekanntheit genieße. Y ist deswegen der Auffassung, innerhalb der angegriffenen Marke sei der Bestandteil „*Sobieski*“ prägend, weswegen beide Widersprüche wegen der offensichtlich bestehenden Verwechslungsgefahr erfolgreich sein müssten.

**Aufgabe :**

**Beurteilen Sie in einem Gutachten die Erfolgsaussichten der beiden Widersprüche.**