

**Patentanwaltsprüfung III/2008, Gruppen A - C**

**Schriftliche Aufsichtsarbeit betreffend eine praktische Aufgabe**

bestehend aus zwei Teilen; Bearbeitungszeit für beide Teile zusammen: 5 Stunden

**Teil I (Seiten 1 - 2)**

**Sachverhalt**

Die Wort-/Bildmarke



**made by Meier Spielmittel für die junge Familie**

ist am 31. Mai 1999 für Waren der Klassen 28: „Spielzeug, Christbaumschmuck“ für Herrn Meier in das Register eingetragen und am 1. Juli 1999 veröffentlicht worden.

Die Inhaberin (die Firma Steiff) der am 11. Mai 1959 eingetragenen Wortmarke

**Jocko**

deren Warenverzeichnis die Waren „Spielwaren, nämlich Spielfiguren“ enthält, hat hiergegen Widerspruch erhoben.

Die Markenstelle, besetzt mit einem Beamten des höheren Dienstes, hat mit Beschluss vom 17. Oktober 2006 hinsichtlich der Ware „Christbaumschmuck“ den Widerspruch zurückgewiesen, hinsichtlich der Ware „Spielzeug“ aber die Löschung der Marke angeordnet.

Beide Beteiligten haben dagegen Beschwerde eingelegt.

Der Beschluss des DPMA wurde am 27. Oktober 2006 an Rechtsanwalt A, dem damaligen Vertreter der Widersprechenden, der seine Bestellung dem DPMA unter Vorlage einer Vollmacht angezeigt hatte, abgesandt. Der Beschluss ging dort am 2. November 2006 ein. Mit Schriftsatz vom 26. Oktober 2006, Eingang beim DPMA am 3. November 2006, zeigte die jetzige Bevollmächtigte der Widersprechenden, Rechtsanwältin B an, dass das Mandat mit Rechtsanwalt A beendet sei und nunmehr sie die Vertretung übernommen habe. Dies wurde von Rechtsanwalt A auf Anfrage des DPMA mit Telefax vom 7. November 2006 bestätigt. Rechtsanwältin B bat mit Schriftsatz vom 15. November 2006 um Akteneinsicht; die Akten gingen am 7. Dezember 2006 in ihrer Kanzlei ein. Nachdem sie bei Durchsicht der Akten festgestellt hatte, dass die Zustellung des Beschlusses bereits am 2. November 2006 an Rechtsanwalt A erfolgt war, legte Rechtsanwältin B noch am 7. Dezember 2006 per Telefax - unter gleichzeitiger Bezahlung der Beschwerdegebühr - Beschwerde gegen den Beschluss des DPMA ein und beantragte Wiedereinsetzung wegen Versäumung der Beschwerdefrist. Sie habe erst heute von der Zustellung des Beschlusses an Rechtsanwalt A erfahren, dieser habe den Beschluss des DPMA weder an sie noch an die Widersprechende selbst weitergeleitet. Dies bekräftigt sie an Eides statt.

Im Termin zur mündlichen Verhandlung am 1. Oktober 2008 erscheint Herr Meier und erklärt: „ich bestreite alles und insbesondere die Benutzung der Widerspruchsmarke“. Rechtsanwältin B hält dies zwar für unbeachtlich, versichert jedoch anwaltlich, dass ihr selbst die Benutzung der Widerspruchsmarke bekannt sei. Mit der Marke würden „Plüschschimpansen“ gekennzeichnet. Die Marke befinde sich zusammen mit dem Firmennamen „Steiff“, der Bezeichnung „Knopf im Ohr“ und der Abbildung eines Bärenkopfes auf einem Etikett. Das Etikett sei an den Ohren der Plüschtiere angebracht. Leider habe sie keine aktuellen Umsatzzahlen, ihr sei aber aus einem anderen Verfahren bekannt, dass jedenfalls 2003 die Umsatzzahlen in Deutschland deutlich über 50.000 € lagen.

Herr Meier, der von seinem Neffen Justus, Jurastudent im 3. Semester, begleitet wird, erklärt, dass er ab sofort von seinem Neffen vertreten werde, schließlich bezahle er ihm die Studiengebühren. Justus erklärt sodann zu Protokoll: „Hilfsweise beschränke ich das Warenverzeichnis wie folgt: „Spielzeug, mit Ausnahme von Plüschtieren““.

### **Aufgabe:**

**Prüfen Sie die Erfolgsaussichten der Beschwerden in einem Gutachten.**

## Teil II (Seiten 3 – 6)

### Sachverhalt

#### Sie erhalten folgendes Schreiben

Sehr geehrte Frau Patentanwältin,  
sehr geehrter Herr Patentanwalt,

wie Ihnen aus der bisherigen Beratung bekannt ist, sind wir ein am Markt sehr bekanntes Unternehmen, das hochwertige Textilien herstellt, die entsprechend auch sehr hochpreisig verkauft werden. Vor etwa 12 Monaten haben unsere Designer ein T-Shirt entworfen, das sich dadurch auszeichnet, dass es an der Vorderseite ein umfangreich ausgeschmücktes Totenkopf-Motiv trägt, das mit Perlen, Strasssteinen und Strassnieten ausgeschmückt ist. Kurz vor der ersten Veröffentlichung im Rahmen des Vertriebs, d.h. vor etwa 11 Monaten haben wir dieses T-Shirt selbst als deutsches Geschmacksmuster angemeldet, es wurde nach Beginn des Vertriebs unseres T-Shirts unter der Nr. 407 047 11 veröffentlicht.

1. Wir sind nun darauf aufmerksam geworden, dass in dem Katalog eines Kaufhauses ein Schal unter der Bestellnummer 0815 angeboten wird, der ebenfalls mit einem Totenkopf-Motiv auf weißem Untergrund versehen ist. Als Anlage 2 erhalten Sie dieses Motiv, das wir eingescannt haben.

Wir gehen davon aus, dass wir aufgrund unseres Geschmacksmusters gegen das Kaufhaus vorgehen können. Wir dürfen Sie jedoch bitten, eine entsprechende Überprüfung vorzunehmen und uns mitzuteilen, ob unsere Geschmacksmusterrechte oder andere Rechte verletzt werden. Des Weiteren bitten wir um Mitteilung, welche Ansprüche wir gegen unser Konkurrenzunternehmen geltend machen können. Damit unser Hausjurist eine entsprechende Überprüfung vornehmen kann, bitten wir um Angabe der entsprechenden Rechtsnormen.

2. Des Weiteren bitten wir um Mitteilung, wie wir am Besten gegen die Gegenseite vorgehen. Wir haben gehört, dass es so etwas wie ein Schnellverfahren gibt. Unsere Frage wäre, ob wir dies unmittelbar einleiten können oder nicht. Sofern die Möglichkeit besteht, wären wir Ihnen dankbar, wenn Sie uns kurz aufzeigen könnten, wie dieses Verfahren verläuft. Das Kaufhaus hat inzwischen Wind davon bekommen, dass wir Kenntnis von ihrem Katalog haben. Die Frage wäre daher auch, welche Gegenmaßnahmen die Gegenseite einleiten kann.

Auch hier bitten wir um Angaben der entsprechenden Rechtsorgane und gegebenenfalls Fristen.

3. Schließlich haben wir in Erfahrung bringen können, dass der Katalog unseres Konkurrenzunternehmens zwischenzeitlich auch im deutschsprachigen Ausland, d.h. in der Schweiz und in Österreich verteilt wird. In der Schweiz haben wir damit zumindest derzeit keine Probleme, da wir dort noch nicht tätig sind. Wir würden jedoch gerne auch etwas gegen die Verfechtung in Österreich tun. Da wir dort selber über keinen Geschmacksmusterschutz verfügen, teilen Sie uns mit, ob wir trotzdem etwas unternehmen können.

Für Ihre baldige Rückäußerung wären wir dankbar.

Mit freundlichen Grüßen

Dem Schreiben ist eine Anlage beigelegt, diese zeigt die auf dem Schal aufgebrachte Kopie.  
**Lösungshinweis: gehen Sie davon aus, dass das Motiv auf dem Schal nahezu identisch mit dem auf dem T-Shirt ist.**

Anlage 2



**Aufgabe:**

Entwerfen Sie ein Schreiben an die Mandantin, in dem Sie

1. die Sach- und Rechtslage darstellen und insbesondere die möglichen Ansprüche vollständig abhandeln,
2. die Möglichkeiten des prozessualen Vorgehens erläutern und
3. die Situation in Österreich erklären.