

PAP III/2009 wissenschaftliche Aufgabe

Aufgabe vom 5. Oktober 2009

Versuch einer Lösungsskizze am 26. September 2010, Dr. Peter Pfalzer

Teil 1

I. Ausgangsfall

Um die Teillöschung zu beseitigen wäre eine **zulässige und begründete Beschwerde** des Franz Sorgenfrei (S) gegen den DPMA-Beschluss erforderlich.

Zulässigkeit

Fraglich ist, ob die Beschwerde noch **fristgerecht** eingelegt werden kann. Die Beschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses einzulegen, § 66 II MarkenG.

Die Zustellung an S müsste wirksam erfolgt sein, damit die Beschwerdefrist überhaupt in Lauf gesetzt worden wäre.

Durch die Zustellung mittels Einschreiben mit Rückschein könnte gemäß § 94 I MarkenG iVm § 4 I 2. Alt. VwZG eine **wirksame Zustellung** erfolgt sein. Grundsätzlich genügt gemäß § 4 II VwZG der Rückschein als Nachweis für die Zustellung.

Die **Zustellung** ist jedoch **nicht an den Zustellungsadressaten S** erfolgt, sondern an den Freund der Tochter. Problematisch ist, ob die Zustellung an den Freund der Tochter eine wirksame Zustellung an S begründet hat.

Wenn ein Schriftstück durch Einschreiben mit Rückschein an einen in den AGB der Deutschen Post AG genannten Ersatzempfänger ausgehändigt worden ist, kann die eine vergleichbare rechtliche Situation betreffende Regelung des § 130 I BGB über das „Wirksamwerden der Willenserklärung gegenüber Abwesenden“ herangezogen werden. Danach wird eine empfangsbedürftige Willenserklärung, die in Abwesenheit des Erklärungsempfängers (Adressat) abgegeben wird, in dem Zeitpunkt wirksam, in dem sie ihm zugeht. Zugegangen ist eine Willenserklärung, wenn sie so in den Bereich des Empfängers gelangt ist, dass dieser unter normalen Verhältnissen die Möglichkeit hat, vom Inhalt der Erklärung Kenntnis zu nehmen. **Eine Erklärung, die ein Empfangsbote entgegen nimmt, geht dem Adressaten in dem Zeitpunkt zu, in dem nach dem regelmäßigen Verlauf der Dinge die Weiterleitung an den Adressaten zu erwarten war.** Empfangsbote ist eine Person, die vom Empfänger zur Entgegennahme von Erklärungen bestellt worden ist oder nach der Verkehrsanschauung als bestellt anzusehen ist. Dazu zählen bei schriftlichen Erklärungen zumindest alle Personen, die von § 178 ZPO (Regelung über die „Ersatzzustellung in der Wohnung, in Geschäftsräumen und Einrichtungen“ bei Zustellung gemäß § 176 ZPO) erfasst werden, also auch die in der Wohnung des Empfängers lebenden Angehörigen und Haushaltsmitglieder. (BSG: Urteilszustellung durch Einschreiben mit Rückschein - Wiedereinsetzung in den vorigen Stand; NJW 2005, 1303).

Die Übergabe erfolgte aber an den Freund der volljährigen Tochter. Beide waren nicht empfangsbevollmächtigt und sind auch keine in der Wohnung des Empfängers wohnenden Angehörigen und Haushaltsmitglieder. Vielmehr war der Freund nur zufällig in der Wohnung und die Tochter hat eine eigene, 100 km entfernt liegende Wohnung.

Somit stellt der Rückschein keinen Nachweis für die Zustellung an S dar und die Behörde hat den

Zugang an S gemäß § 4 II S. 3 VwZG nachzuweisen. Für die Zustellung gilt damit der **Zeitpunkt des tatsächlichen Zugangs**, § 8 VwZG. Dieser erfolgte Mitte September 2009.

Demzufolge begann die Beschwerdefrist erst Mitte September 2009 zu laufen und ist am 5. Oktober 2010 noch nicht abgelaufen, so dass noch eine wirksame Beschwerde eingelegt werden kann.

Beschwer ist wegen der Teillöschung ersichtlich gegeben. Probleme zu den übrigen Zulässigkeitsvoraussetzungen (Statthaftigkeit [Beschluss und keine Erinnerung], § 66 I S. 1 MarkenG a.F.; Beteiligtenstellung, § 66 I S.2 MarkenG) ergeben sich aus dem SV nicht oder können bei Einreichung der Beschwerde beachtet werden (Form und Adressat gemäß § 66 II MarkenG).

Damit ist noch eine zulässige Beschwerde möglich.

Begründetheit

VwG hinsichtlich DL der Kl. 39 bezügl. WiM1

Hinsichtlich des Widerspruchs des W1 aus WiM1 (Wort/Bild-Marke „Sorgenfrei Reisen“ + Bildbestandteil) wäre die Beschwerde des S begründet, wenn keine VwG für die DL „Veranstaltung und Vermittlung von Reisen“ vorläge.

Die VwG ist nach den Umständen des Einzelfalls anhand der wechselwirkenden Faktoren DL-Ähnlichkeit, Kennzeichnungskraft der WiM und Zeichenähnlichkeit zu beurteilen. Dabei kommt es auf das Verständnis der angesprochenen Verkehrskreise an. Bei Reisen ist das der Durchschnittsverbraucher.

Die zu fraglichen **DL** der WiM und der jM sind **identisch**.

Die WiM1 hat einen stark beschreibendem Anklang. Der Wortbestandteil beschreibt eine Eigenschaft des Gegenstands der DL, nämlich die Sorgenfreiheit der vermittelten / veranstalteten Reisen. Der Bildbestandteil gibt ein typisches Reiseziel, einen sonnigen Sandstrand mit Palmen wieder. Durch diese beschreibenden Anklänge ist die **Kennzeichnungskraft der WiM1 geschwächt** und somit unterdurchschnittlich.

Bei DL-Identität und unterdurchschnittlicher Kennzeichnungskraft der WiM genügt ein durchschnittlicher Abstand der Zeichen, um die unmittelbare VwG auszuschließen.

In (schrift-)bildlicher Hinsicht besteht schon wegen des naturgetreuen Bildbestandteils der WiM1 **keine Ähnlichkeit** zwischen der WiM1 und der jM.

In klanglicher Hinsicht könnte die WiM1 ihren Wortbestandteil geprägt, sein, da dieser in klanglicher Hinsicht für die angesprochenen Verkehrskreise die einfachste Möglichkeit zur Bezeichnung der Marke darstellt. Dem Wortbestandteil fehlt jedoch wegen seines stark beschreibenden Anklangs jede Unterscheidungskraft, so dass in diesem Fall der Grundsatz „Wort vor Bild“ durchbrochen ist und **der Wortbestandteil das Gesamtzeichen auch in klanglicher Hinsicht nicht prägen kann** (BGH Kinder).

Somit stehen sich „Sorgenfrei Reisen mit naturgetreu dargestellter Sonne, Strand und Palme“ und „Franz Sorgenfrei“ gegenüber. Eine klangliche Ähnlichkeit ist damit ersichtlich nicht gegeben.

Eine begriffliche Ähnlichkeit scheidet ebenfalls aus.

Damit ist hinsichtlich der er identischen DL der Kl. 39 keine VwG zwischen jM und WiM1 gegeben. Der Widerspruch des W1 ist somit im Umfang der fraglichen DL unbegründet.

Demnach ist der Beschluss des DPMA insoweit aufzuheben.

N.B. (zu Frage 2): Die Ähnlichkeit der übrigen DL (Kl. 35 und 36) der jM zu der für die WiM1 eingetragene DL ist geringer, so dass hier ebenfalls keine VwG gegeben ist.

VwG hinsichtlich DL der Kl. 36 bezügl. WiM2

Im Widerspruchsverfahren zwischen der jM und der WiM2 (Wortmarke „Sorglos“) des W2 ist die VwG für die DL „Versicherungswesen; Finanzwesen“ fraglich. Maßgeblich für die Beurteilung der VwG ist wieder der Durchschnittsverbraucher, der solche DL in Anspruch nimmt.

Bei der Beurteilung der DL-Ähnlichkeit kommt es darauf an, ob der angesprochene Durchschnittsverbraucher einen gemeinsamen betrieblichen Ursprung vermutet.

Dies ist für „**Versicherungswesen**“ der Fall, da hier **DL-Identität** besteht. Auch für die DL „**Finanzwesen**“ der jM nimmt der angesprochene Verkehr ebenfalls einen gemeinsamen betrieblichen Ursprung zu „Versicherungswesen“ an. Denn zum einen bieten Finanzdienstleister Versicherungen an (z.B. Kreditausfallversicherungen). Zum anderen dienen Versicherungen auch der Geldanlage, d.h. dem Finanzwesen (z.B. Kapitallebensversicherungen). Zwischen diesen beiden DL besteht damit eine **hochgradige Ähnlichkeit**.

Die WiM2 beschreibt eine Eigenschaft der Abnehmer der DL (sie sind ihre Sorgen los, also sorglos). Grundsätzlich könnte die KK der WiM2 durch diesen beschreibenden Anklang stark geschwächt sein. Jedoch ist diese **Kennzeichnungsschwäche durch Verkehrsdurchsetzung überwunden**, so dass die KK der WiM2 jedenfalls durchschnittlich ist. Für eine gesteigerte KK genügt der Durchsetzungsgrad von 75% wegen der Beschreibungseignung des Markennamens jedoch noch nicht. Hierzu wäre eine nahezu einhelliger Zuordnungsgrad erforderlich (Ströbele/Hacker, § 9 RN 110 m.w.N.). Demnach ist von einer durchschnittlichen KK auszugehen.

Bei DL-Identität bzw. hochgradiger DL-Ähnlichkeit und durchschnittlicher KK ist ein **großer Zeichenabstand erforderlich**, um die VwG auszuschließen.

In **schriftbildlicher Hinsicht** besteht wegen der unterschiedlichen Länge und der Mehrgliedrigkeit der jM **keine Ähnlichkeit** zwischen der WiM2 „Sorglos“ und der jM „Franz Sorgenfrei“ in ihrer Gesamtheit. Die jM könnte aber durch den Nachnamen „Sorgenfrei“ geprägt sein. Jedoch **orientiert sich der angesprochene Verkehr am Gesamtnamen** (BGH MEY/Ella May). **Eine Prägung scheidet damit aus.**

In **klanglicher Hinsicht** ist wegen des Bestandteils „Franz“ der jM, der der WiM2 fehlt und in der jM wiederum nicht vollständig im Sinn einer Prägung durch „Sorgenfrei“ in den Hintergrund tritt, **ebenfalls keine Ähnlichkeit** gegeben.

Begrifflich besteht eine Ähnlichkeit zwischen „Sorglos“ und „Sorgenfrei“, jedoch erkennt der Verkehr den Bestandteil „Sorgenfrei“ im Zusammenhang mit „Franz“ der jM ohne Weiteres als Nachnamen, so dass er diesen Begriff im Gegensatz zur WiM2 nicht als Eigenschaftswort auffasst. Damit besteht zwischen den Zeichen insgesamt **höchstens eine geringe begriffliche Ähnlichkeit**.

Der erforderliche große Zeichenabstand ist damit eingehalten und es liegt **keine unmittelbare VwG** vor.

Eine mittelbare VwG könnte vorliegen, wenn die WiM2 in die jM übernommen worden wäre und dort eine **selbstständig kennzeichnende Stellung** behalten hätte. Es ist jedoch kein Unternehmenskennzeichen zur WiM2 hinzugefügt worden und die WiM2 ist auch nicht identisch übernommen. Vielmehr wird der angesprochene Durchschnittsverbraucher die jM als Gesamtzeichen wahrnehmen, so dass auch eine solche mittelbare VwG **ausscheidet**.

Demnach ist der Beschluss auch insoweit aufzuheben, als die jM wegen VwG mit der WiM2 gelöscht wurde.

N.B. (zu Frage 2): Wiederum ist die DL-Ähnlichkeit der übrigen DL der jM zu der DL, für die die WiM2 eingetragen ist, geringer. Damit scheidet eine VwG für diese DL ebenfalls aus.

Damit hätte die einzulegende Beschwerde des S in vollem Umfang Erfolg.

Für den Mandanten ist zu veranlassen, dass die Beschwerde umgehend unter Zahlung der Beschwerdegebühr (§ 64a MarkenG iVm § 2 PatKostG) eingereicht und mit den oben erläuterten Argumenten begründet wird. Hinsichtlich des Zustellungszeitpunkts sollten eidesstattliche Versicherungen von S, von seiner Tochter und von deren Freund vorgelegt werden.

(Der Rückschein ist zwar grds. ein Vollbeweis iSv § 416 ZPO für die erfolgte Zustellung. Er kann aber nur den Zugang beim Freund der Tochter beweisen, nicht bei S. IMHO ist daher kein voller Gegenbeweis durch das Zeugnis von S' Tochter und deren Freund und Parteivernahme des S erforderlich.)

II. Variante 1

Abweichend zum Ausgangsfall ist an die Ehefrau des S zugestellt worden.

Abzustellen ist wieder auf die Möglichkeit der Kenntnisnahme des S unter normalen Umständen. **Bei der Übergabe des Briefes an ein Familienmitglied in der Wohnung des Empfängers ist das zuzustellende Schriftstück mit der Übergabe zugegangen**, unabhängig davon, ob der Empfänger das Schriftstück ausgehändigt erhält oder ob das Schriftstück vor der Aushändigung verlorengeht oder verlegt wird (BPatGE 2, [202](#)). (Benkard § 127 RN 10).

Damit begann die **einmonatige Beschwerdefrist** des § 66 II MarkenG bei dieser Variante mit der Zustellung Mitte Juli 2009 zu laufen und endete somit Mitte August 2009. Damit **ist sie heute (5. Oktober 2009) bereits abgelaufen**.

S könnte aber **Wiedereinsetzung** in die Frist zur Zahlung der Beschwerdegebühr und in die Beschwerdefrist beantragen, § 91 MarkenG.

Die Beschwerde hätte Erfolg, wenn die Wiedereinsetzung erfolgreich wäre.

Die WE müsste zunächst statthaft sein. S müsste eine **Frist versäumt** haben, die einen **gesetzlichen Rechtsnachteil** zur Folge hat, § 91 I MarkenG.

S hat die Frist zur Zahlung der Beschwerdegebühr gemäß § 64a MarkenG iVm §§ 3 I Nr. 1, 6 I PatKostG iVm § 66 II MarkenG versäumt und dadurch den gesetzlichen Rechtsnachteil erlitten, dass die Beschwerde gemäß § 64a MarkenG iVm § 6 II PatKostG als nicht eingelegt gilt.

S hat auch die Beschwerdefrist des § 66 II MarkenG versäumt, was den gesetzlichen Rechtsnachteil zur Folge hat, dass die Beschwerde gemäß § 70 MarkenG als unzulässig zu verwerfen ist.

Damit ist für beide WE-Anträge die Statthaftigkeit gegeben.

Die WE müsste **innerhalb von 2 Monaten nach Wegfall des Hindernisses** beantragt werden, § 92 II MarkenG, spätestens jedoch 1 Jahr nach Ablauf der versäumten Frist, § 92 V MarkenG.

S hat objektiv erst Mitte September 2009 von dem Beschluss Kenntnis erhalten, so dass die WE-Frist bis Mitte November 2009 läuft. Die Zustellung erfolgte erst im Juli 2009, so dass die Jahresfrist für den Ablauf der Grundfrist (Beschwerdefrist bzw. Frist zur Gebührenzahlung) ersichtlich noch nicht abgelaufen ist.

Damit ist ein zulässiger WE-Antrag noch möglich.

S dürfte die **Fristversäumnis nicht verschuldet** haben, damit dem WE-Antrag stattgegeben würde. S hat nicht vorsätzlich oder fahrlässig iSv § 276 I, II BGB gehandelt. Eigenes Verschulden des S liegt demnach nicht vor.

Möglicherweise muss sich S aber ein mögliches Verschulden seiner Ehefrau zurechnen lassen. Dies wäre der Fall, wenn sie den S wirksam vertreten hätte, § 82 I MarkenG analog iVm § 85 II ZPO. Für eine explizite Bevollmächtigung der Ehefrau durch S gibt es im SV aber keine Anhaltspunkte. Im Übrigen kennt das Zivilrecht eine gesetzliche Rechtswirkung von Rechtsgeschäften des einen Ehegatten für andere nur im Rahmen des § 1357 BGB, der hier nicht einschlägig ist. Damit **muss sich S auch ein mögliches Verschulden seiner Ehefrau nicht zurechnen lassen.**

Vorausgesetzt, die WE-Antrag wird noch rechtzeitig gestellt und unter Darlegung und Glaubhaftmachung der Tatsachen (eidesstattliche Versicherungen von S und seiner Ehefrau, § 82 I MarkenG iVm § 294 ZPO) begründet, sowie die Beschwerdeeinlegung und Gebührenzahlung gemäß § 91 IV MarkenG nachgeholt, wäre der WE-Antrag erfolgreich.

III. Variante 2

Anmelder ist nun die Franz Sorgenfrei GmbH, die durch ihre Geschäftsführer vertreten wird, § 35 GmbHG. Obwohl die Gesellschaft mehrere Geschäftsführer hat, die grds. nur gemeinsam vertretungsbefugt sind, § 35 II S. 1 GmbHG ist die Zustellung durch die Übergabe an den Mitgeschäftsführer nach der Regelung des § 6 II VwZG iVm § 35 II S. 2, 3 GmbHG bewirkt.

Wie in Variante 1 ist daher die **Beschwerdefrist bereits abgelaufen** und für eine eigene Beschwerde der GmbH wäre eine erfolgreiche Wiedereinsetzung in die Frist zur Zahlung der Beschwerdegebühr und in die Beschwerdefrist erforderlich. Somit sind wiederum Zulässigkeit und Begründetheit der WE zu prüfen.

Problematisch ist zunächst, ob die Wiedereinsetzungsfrist – zwei Monate ab Wegfall des Hindernisses, § 92 II MarkenG – bereits abgelaufen ist. Für die GmbH, vertreten durch ihren Geschäftsführer, bestand **kein Hindernis**, denn der Beschluss ist dem Geschäftsführer zugegangen. Somit **begann die WE-Frist mit Ablauf der Grundfrist**, d.h. mit Ablauf der einmonatigen Beschwerdefrist Mitte August 2009, zu laufen. Die Zweimonatsfrist endet damit Mitte Oktober 2009. Mithin ist die **Wiedereinsetzungsfrist am 5. Oktober 2009 noch nicht abgelaufen** und ein WE-Antrag wäre nicht bereits aus diesem Grund unzulässig.

Damit der WE-Antrag begründet sein könnte, müssten die Fristversäumnisse aber auch unverschuldet gewesen sein. Die GmbH müsste sich ein Verschulden, insbesondere die Fahrlässigkeit nach § 276 II BGB, ihres Vertreters zurechnen lassen.

Indem der Geschäftsführer und Mitgesellschafter in den Urlaub fährt und sich nicht um den zugestellten Beschluss zu kümmert, beobachtet er nicht die gebotene Sorgfalt und handelt somit **fahrlässig**. Damit ist die **Fristversäumnis nicht unverschuldet** und eine Wiedereinsetzung in die Beschwerdefrist und die Gebührenzahlungsfrist kann nicht erfolgreich beantragt werden.

Die GmbH kann demzufolge keine wirksame und zulässige Beschwerde mehr gegen den Beschluss einlegen.

Jedoch hat W1 form- und fristgerecht Beschwerde eingelegt. Zwar macht W1 auch die DL der Klasse 36 zum Gegenstand seines Beschwerdebegehrens.

Die Widersprüche des W1 und des W2 sind jedoch getrennte Verfahren, über die lediglich aus verfahrensökonomischen Gründen in einem Beschluss entschieden wird, § 31 II MarkenV. W2 hat keine Beschwerde eingelegt, die GmbH als Inhaberin der jM kann wegen des Ablaufs der Beschwerdefrist ebenfalls keine Beschwerde mehr einlegen. Der Beschluss über den Widerspruch des W2 ist damit bestandskräftig geworden.

Somit sind die **DL der Klasse 36 endgültig gelöscht**.

W1 ist zwar im Umfang der DL der Klasse 36 beschwert, obwohl die Löschung dieser DL aufgrund

eines anderen Widerspruchs erfolgt ist, denn sein Widerspruch ist insoweit zurückgewiesen worden. W2 fehlt jedoch das Rechtsschutzbedürfnis bezüglich dieser DL, wenn die Löschung aufgrund des anderen Widerspruchs rechtskräftig wird (BGH Stute, Ströbele/Hacker § 66, RN 33). Dies ist hier der Fall, wie eben erläutert.

Somit sind nur noch die DL der Klasse 35 Gegenstand der Beschwerde des W1. Wie im Zusammenhang mit dem Ausgangsfall erläutert, dürfte die Beschwerde hinsichtlich dieser DL keinen Erfolg haben, so dass die **jM zumindest im Umfang der DL „Werbung“ bestehen bliebe**.

Die GmbH könnte zusätzlich im Rahmen der Beschwerde des W1 eine **unselbstständige Anschlussbeschwerde** gemäß § 82 I MarkenG iVm § 567 III ZPO einlegen.

Hierzu wäre eine **anhängige Beschwerde im Gegenseitigkeitsverhältnis** und ein **Rechtsschutzinteresse** der GmbH erforderlich. Die GmbH ist Antragsgegnerin von W1, über dessen zulässig eingelegte Beschwerde noch nicht entschieden wurde. Somit liegt eine anhängige Beschwerde im Gegenseitigkeitsverhältnis vor. Die GmbH hat auch ein rechtliches Interesse an der Aufrechterhaltung ihrer Marke im Umfang der aufgrund des Widerspruchs von W1 gelöschten DL.

Die Anschlussbeschwerde hätte Erfolg, wenn die Löschung im Umfang der DL der Klasse 39 zu Unrecht erfolgt wäre, dies ist der Fall, wie im Ausgangsfall erläutert. Somit könnte die GmbH die Teillöschung insoweit verhindern.

Die Anschlussbeschwerde ist jedoch **von der Hauptbeschwerde abhängig** und verliert ihre Wirkung, wenn letztere zurückgenommen wird, § 567 III S. 2 ZPO. Somit besteht für die GmbH das Risiko, dass W1 seine Beschwerde zurücknimmt, wodurch auch die Anschlussbeschwerde ihre Wirkung verlöre und der Beschluss des DPMA auch hinsichtlich der DL der Klasse 39 bestandskräftig würde.

Teil 2

Verletzung von DE

Die Unterlassungsklage gemäß § 139 I PatG hätte Aussicht auf Erfolg, wenn eine Verletzung im Sinne der §§ 9 bis 13 PatG vorläge. In Betracht kommt, als einzige Handlung im Inland, die Herstellung des Küchenstuhls QUATTRO durch Q. Dies wäre grds. eine Patentverletzung von DE iSv § 9 Nr. 1 PatG, wenn der Küchenstuhl von Q vom Schutzgegenstand des Anspruchs 1 umfasst wäre.

Gemäß Anspruch 1 hat der Küchenstuhl eine Sitzplatte, drei an der Unterseite der Sitzplatte angeschweißte, parallel zueinander ausgerichtete Beine und eine an der Oberseite der Sitzplatte angeschweißte Rückenlehne. Dies ist laut SV auch bei dem QUATTRO-Küchenstuhl der Fall.

Der Küchenstuhl gemäß Anspruch 1 hat ein weiteres Bein, das an der Unterseite der Sitzplatte angeschweißt ist. Fraglich ist, ob das halblange Rohr des QUATTRO Küchenstuhls ein Bein im Sinne von Anspruch 1 ist.

Gemäß § 14 PatG ist die **Beschreibung zur Auslegung der Patentansprüche heranzuziehen**. Insbesondere ist ein Patent „sein eigenes Lexikon“, was die Definition der benutzten Begriffe angeht. Laut der Beschreibung von GBM, die laut SV mit DE identisch ist, sind „Beine“ beliebige Rohre, die an der Unterseite der Sitzplatte angeordnet, insbesondere angeschweißt sind.

Auch ein halblanges Rohr, das an der Unterseite der Sitzplatte angeschweißt ist, wie beim QUATTRO Stuhl, ist ein „beliebiges“ Rohr. Somit stellt es ein „Bein“ im Sinne von Anspruch 1 dar. Mindestens eines der vier Beine, nämlich die drei Rohre mit voller Länge, die Stuhlbeine darstellen,

sind an ihren der Sitzplatte abgewandten Enden mit einem plattenförmigen Ring verschweißt. Somit ist auch das letzte Merkmal von Anspruch 1 erfüllt.

Grundsätzlich stellt die Herstellung von QUATTRO somit eine patentverletzende Handlung entgegen § 9 Nr. 1 PatG dar.

Q könnte jedoch den **Einwand der Wirkungslosigkeit gemäß Art. II § 8 I Nr. 1 IntPatÜG** geltend machen. Danach hat ein deutsches Patent in dem Umfang keine Wirkung, wie es dieselbe Erfindung schützt, wie ein für denselben Erfinder bzw. dessen Rechtsnachfolger erteiltes EP-Patent mit derselben Priorität schützt, sofern die Einspruchsfrist ohne Einlegung eines Einspruchs abgelaufen ist.

Das Klagepatent DE des W ist mit dessen EP-Patent EP identisch. DE beansprucht zudem die Priorität von EP, so dass DE und EP dieselbe Priorität haben. Die Einspruchsfrist von EP ist auch ohne Einlegung eines Einspruchs abgelaufen.

Somit liegen alle Tatbestandsmerkmale von Art. II § 8 I Nr. 1 IntPatÜG vor und DE ist wirkungslos. Auch der Widerruf von EP im Nichtigkeitsverfahren ändert daran nichts, Art. II § 8 II IntPatÜG.

Somit hat die Klage des W aus dem Patent DE keine Aussicht auf Erfolg.

Verletzung von DE

W's Unterlassungsklage gemäß § 24 I GbmG wegen Verletzung von GBM hätte Erfolg, wenn die Herstellung von QUATTRO entgegen § 11 I GbmG verstoßen würde. Wie oben bereits dargelegt, verletzt der Küchenstuhl QUATTRO den Anspruch 1 wortsinngemäß, so dass grds. eine Gebrauchsmusterverletzung vorliegt.

Möglicherweise kann Q aber erfolgreich die **Schutzunfähigkeit von GBM einwenden**. Gemäß §§ 24 I, 13 I, 15 I Nr. 1 GbmG ist dieser Einwand im Gebrauchsmusterverletzungsprozess auch zulässig. GBM wäre schutzunfähig, wenn es nicht neu iSv § 3 I GbmG wäre.

Zunächst könnte die öffentliche Benutzung eines mit QUATTRO identischen Stuhls in Rom neuheitsschädlich sein, wenn diese Benutzung StdT iSv § 3 I GbmG wäre. StdT gemäß dieser Norm sind jedoch nur schriftliche Beschreibungen und inländische Vorbenutzungen. Somit kann **die in Rom, d.h. im Ausland, erfolgte Benutzung keinen StdT für das GBM darstellen**.

Dagegen kann die Benutzung in Berlin grundsätzlich StdT für GBM darstellen, da sie im Inland erfolgt ist. Jedoch müsste sie vor dem Zeitrang von GBM erfolgt sein.

Der Zeitrang eines Gebrauchsmusters ist grds. sein Anmeldetag, das ist der 1.6.2005.

GBM könnte jedoch wirksam die Priorität von GSM in Anspruch nehmen. § 6 I GbmG eröffnet jedoch nur für frühere Patent- oder Gebrauchsmusteranmeldungen ein Prioritätsrecht. Die **Inanspruchnahme der Priorität eines Geschmacksmusters wie GSM ist nicht möglich**. Somit nimmt GBM die Priorität von GSM nicht wirksam in Anspruch.

GBM könnte aber die Priorität von FR wirksam in Anspruch nehmen. Dazu müsste gemäß § 6 II GbmG iVm § 41 I PatG iVm Art 4 A(1), C(1), C(2) PVÜ das GBM innerhalb von 12 Monaten nach dem Anmeldetag von FR eingereicht worden sein. Anmeldetag von FR war der 1.8.2003, so dass die Prioritätsfrist am 1.8.2004 endete. **Die Einreichung von GBM erfolgte aber erst am 1.6.2005, nach Ablauf der Prioritätsfrist. Somit ist die Priorität von FR nicht wirksam beansprucht.**

Schließlich könnte GBM noch die Priorität von GB wirksam beansprucht haben. **GB ist aber nicht die erste Anmeldung iSv Art. 4 C PVÜ**, da die am 1.9.2004 eingereichte GB zur älteren Anmeldung FR (vom 1.8.2003) identisch ist. Die ausnahmsweise mögliche Beanspruchung der Priorität der jüngeren GB gemäß Art. 4 C(4) PVÜ scheitert schon daran, dass FR und GB nicht im

selben Verbandsland eingereicht worden sind. Damit ist auch die Priorität von GB nicht wirksam beansprucht.

Demnach bleibt es beim Anmeldetag, dem 1.6.2005, als Zeitrang von GBM.

Die Vorbenutzung eines Stuhls gemäß Anspruch 1 in Berlin am 3.1.2005 ist damit grundsätzlich neuheitsschädlicher StdT für GBM.

Er würde aber außer Betracht bleiben, wenn die Benutzung innerhalb von 6 Monaten vor dem Anmeldetag erfolgt wäre und auf den Anmelder (W) oder dessen Rechtsvorgänger (E) zurückginge, § 3 I S. 3 GbmG.

Die Benutzung in Berlin erfolgte am 3.1.2005, die **6-monatige Neuheitsschonfrist** lief vom 1.12.2004 bis 1.6.2005. Somit erfolgte die Benutzung innerhalb der Neuheitsschonfrist. Sie ging auch auf den Rechtsvorgänger E der Anmelderin W zurück. Somit stellt die Benutzung in Berlin keinen StdT für das GBM dar.

Jedoch könnte GSM neuheitsschädlich für GBM sein. GSM ist am 18.12.2004, und somit ebenfalls innerhalb der Neuheitsschonfrist von GBM veröffentlicht worden. Die Veröffentlichung geht ebenfalls auf die Anmelderin W zurück. Somit bleibt auch die Veröffentlichung von GSM für die Prüfung der Neuheit von GBM außer Betracht.

GBM ist damit schutzfähig, so dass der Einwand der Q nicht durchgreift.

Die auf GBM gestützte Verletzungsklage hat demnach Aussicht auf Erfolg.