

# Lösungsvorschlag Wissenschaftliche Aufgabe III/2012



## Teil A

Die Panda GmbH (P) könnte Widerspruch gegen die Marke „Speicher am Jakobsplatz“ der Lehnert (L) einlegen. Die Frist hierfür gemäß § 42 (1) MarkenG läuft am 03.12.2012 ab.

Der Widerspruch könnte nach § 42 (2) Nr. 1 MarkenG auf die identische Marke „Speicher am Jakobsplatz“ der Kaster GmbH&Co. KG gestützt werden. Er steht dem Inhaber dieser Marke zu. P hat den Zuschlag für diese Marke erhalten. Mit diesem Zuschlag kommt nur das Verpflichtungsgeschäft für die Übertragung der Marke im Sinne des § 156 (1) BGB zu Stande, aber noch nicht die Ablieferung (vgl. § 817 (2) ZPO). P ist also durch den Zuschlag noch nicht Markeninhaber geworden. Nach § 28 (1) MarkenG wird wegen der erfolgten Umschreibung jedoch vermutet, dass P die Rechte aus der Marke zustehen. Damit wäre ein Widerspruch durch P aus dieser Marke zulässig.

Der Widerspruch wäre nach §§ 42 (2) Nr. 1, 9 (1) Nr. 2 MarkenG begründet, wenn Verwechslungsgefahr besteht, d.h. wenn das Publikum glauben könnte, dass die mit der Widerspruchsmarke und die mit der angegriffenen Marke gekennzeichneten Waren vom gleichen oder von miteinander verbundenen Unternehmen stammen. Die Verwechslungsgefahr ist zu beurteilen in einer zusammenfassenden Würdigung der Faktoren

- Warenähnlichkeit,
- Zeichenähnlichkeit und
- Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke.

Hier ist zunächst zu prüfen, ob die Widerspruchsmarke für alle Waren, für die sie eingetragen ist, rechtserhaltend benutzt worden ist und somit der Inhaberin L der angegriffenen Marke die Einrede der Nichtbenutzung abgeschnitten ist. Eine Nichtbenutzung ist nur bezüglich der Waren, für die die angegriffene Marke eingetragen ist, dargetan worden, nicht jedoch für die Waren, für die die Widerspruchsmarke eingetragen ist. Damit kann für keine der Waren, für die die Widerspruchsmarke eingetragen ist, die Nichtbenutzungseinrede geltend gemacht werden.

Als normal ist die Kennzeichnungskraft zu beurteilen, wenn sich das Zeichen uneingeschränkt zur Unterscheidung der Waren eines Unternehmens von denen anderer Unternehmen eignet, im Verkehr aber für die fraglichen Waren nicht in größerem Umfang in Erscheinung getreten ist. Dieser Regelfall liegt hier vor.

Die Zeichen sind identisch.

Die Waren sind nicht identisch und prima facie auch unähnlich. Sie könnten jedoch als ähnlich im Rechtssinne anzusehen sein, wenn sie sich an dasselbe Publikum wenden und dahingehend ergänzen, dass die eine Ware für die Verwendung der anderen unentbehrlich oder wichtig ist, so dass es aus Sicht des Publikums normal erscheint, beide Waren zusammen zu benutzen. Ohne einen Füllstoff ist ein Polster kein Polster; somit ist der Füllstoff für Polster wichtig. Der Füllstoff richtet sich zum Einen an Einrichtungshäuser, die Polster verkaufen, zum Anderen auch an Endverbraucher, die ihn austauschen, wenn das Polster ausgesessen ist. Er richtet sich also zumindest auch an das gleiche

Publikum wie die Polster. Damit sind die Füllstoffe ähnlich zu Polstern. Damit könnte Verwechslungsgefahr gegeben sein.

Dem könnte entgegenstehen, dass Polster mit ebendiesen Füllstoffen ausschließlich unter der Marke „Schaumstoff Kaster“ vertrieben wurden. Der auf Grund der Zeichenidentität und Warenähnlichkeit zunächst beim Publikum gesetzte Glaube, dass mit der Marke „Speicher am Jakobsplatz“ gekennzeichnete Füllstoffe von P stammen, wird hierdurch wieder aufgehoben. Damit ist keine Verwechslungsgefahr gegeben.

Damit hätte der Widerspruch aus der Marke „Speicher am Jakobsplatz“ keinen Erfolg.

Der Widerspruch könnte nach § 42 (2) Nr. 4 MarkenG auch auf die Marke „Schaumstoff Kaster“ gestützt werden. Mangels Angaben über eine Eintragung ist davon auszugehen, dass es sich hierbei um eine Benutzungsmarke im Sinne von § 4 Nr. 2 MarkenG handelt. Diese wird nicht wie eine eingetragene Marke auf einen neuen Inhaber umgeschrieben. Ein Verfügungsgeschäft für die Übertragung ist jedoch notwendig. Wie zuvor herausgearbeitet, reicht der Zuschlag hierfür nicht aus, so dass P nicht aus der Benutzungsmarke berechtigt ist und der Widerspruch unzulässig wäre. Die Begründetheit ist daher nur noch hilfsgutachtlich zu prüfen.

Nach §§ 42 (2) Nr. 4, 12, 14 (2) Nr. 2 MarkenG wäre der Widerspruch begründet, wenn Verwechslungsgefahr der Marke „Speicher am Jakobsplatz“ mit der Benutzungsmarke gegeben wäre. Die Waren sind identisch. Auf Grund des durch den fortwährenden Absatz der gekennzeichneten Waren gesteigerten Bekanntheitsgrades ist auch von einer erhöhten Kennzeichnungskraft auszugehen. Beide Faktoren können jedoch nicht kompensieren, dass die Zeichen absolut unähnlich sind.

Damit ist keine Verwechslungsgefahr gegeben, und auch der Widerspruch aus der Benutzungsmarke „Schaumstoff Kaster“ hätte keinen Erfolg, wenn er denn zulässig wäre.

Der Widerspruch könnte nun noch § 42 (2) Nr. 4 MarkenG auf das Zeichen „Speicher am Jakobsplatz“ in seiner Eigenschaft als Bezeichnung des Einrichtungshauses und somit Unternehmenskennzeichen im Sinne von § 5 (2) MarkenG gestützt werden. Damit ein solcher Widerspruch zulässig wäre, müsste P aus diesem Kennzeichen berechtigt sein. Dazu müsste es noch existieren. Die Bezeichnung ist das Kennzeichen des lebenden Unternehmens; indem die Kaster GmbH & Co. KG das Geschäft betrieben hatte, aber nicht mehr betreibt, ist das Kennzeichenrecht erloschen. Damit wäre auch der Widerspruch aus dem Unternehmenskennzeichen unzulässig, so dass die Begründetheit nur noch hilfsweise zu prüfen ist.

Nach §§ 42 (2) Nr. 4, 12, 15 (2) MarkenG wäre der Widerspruch begründet, wenn die Benutzung der Marke „Speicher am Jakobsplatz“ durch L geeignet wäre, Verwechslungen mit dem gleichnamigen Einrichtungshaus hervorzurufen, wenn also das Publikum glauben könnte, dass die mit der Marke gekennzeichneten Waren aus dem gleichnamigen Einrichtungshaus kommen. Indem die Marke genau für diejenigen Waren eingetragen ist, die in dem Einrichtungshaus verkauft wurden, wäre Verwechslungsgefahr gegeben.

Würde der Geschäftsbetrieb noch existieren und wäre der Widerspruch somit zulässig, so wäre er

begründet und hätte Erfolg.

P könnte nach §§ 50 (1), 8 (2) Nr. 10 MarkenG einen Antrag beim DPMA stellen, die Marke wegen bösgläubiger Anmeldung zu löschen. Nach § 54 (1) MarkenG ist jede Person, so auch P, zu diesem Antrag berechtigt, der somit zulässig wäre.

Es wird zunächst widerleglich vermutet, dass eine Marke in dem Willen angemeldet wurde, sie tatsächlich zu benutzen. Der Löschungsantrag wäre begründet, wenn auf Grund des Vorbringens von P diese Vermutung widerlegt wäre. Dabei kommt es nach § 50 (2) S. 1 MarkenG auf den Zeitpunkt der Anmeldung der Marke an; spätere Vorgänge sind unbeachtlich.

Im Zeitpunkt der Markenanmeldung hatte L bereits einen Kaufvertrag abgeschlossen, deren Wirksamkeit nur noch von der Genehmigung des Gläubigerausschusses abhing. Sie hatte sich somit bereits an den Vertrag gebunden; die Entscheidung über das Wirksamwerden lag nicht mehr in ihrer Hand. Erst eine Woche vor der Anmeldung hatte sie erfahren, dass der Kaufvertrag wegen des neuen Gebots nicht wirksam werden würde. In dieser Situation ist es als normal und üblich anzusehen, zunächst preiswert den Zeitrang für die Marke zu sichern und die Entscheidung über eine Investition in ein höheres Gebot ohne den Druck treffen zu können, dass ein anderer Anmelder schneller sein könnte. Damit ist durch das Zögern, sofort ein neues Gebot abzugeben, der Benutzungswille im Zeitpunkt der Anmeldung noch nicht widerlegt.

Damit ist die Marke nicht bösgläubig angemeldet worden, so dass der Löschungsantrag keinen Erfolg hätte. Nichts hat P objektiv daran gehindert, gleichzeitig mit dem Einstieg ins Bieterverfahren die Marke selbst anzumelden.

## **Teil B**

Die Klage ist erfolgreich, wenn sie zulässig und begründet ist.

Die Klage ist beim Landgericht eingereicht worden, das nach § 143 (1) PatG ausschließlich zuständig ist.

Der Zulässigkeit könnte entgegenstehen, dass das nach § 256 (1) ZPO geforderte rechtliche Interesse an der Feststellung fehlt. Wenn auf den gleichen Gegenstand eine Leistungsklage gerichtet werden kann, die die Feststellung bereits enthält, fehlt im Regelfall das rechtliche Interesse an einer isolierten Feststellung.

Ein Feststellungsinteresse könnte jedoch zu bejahen sein, wenn die Feststellung im Einzelfall prozesswirtschaftlich sinnvoll ist. Für die begehrte Feststellung ist lediglich die Patentverletzung zu prüfen, und hierfür liegen alle benötigten Informationen vor. Demgegenüber ist für die Ermittlung der konkreten Höhe eines Schadensersatzes ein erheblich höherer Aufwand (Auskunft, Rechnungslegung etc.) notwendig, so dass die Feststellung wesentlich schneller ausgesprochen werden kann als das Urteil auf eine Leistungsklage. Damit ist die Feststellung prozesswirtschaftlich sinnvoll und ein Feststellungsinteresse gegeben.

Damit ist die Klage zulässig.

Die Klage ist nach §§ 139 (2), 9 PatG begründet, wenn die Fa. Nachbauer (N) die patentierte Erfindung verbotenerweise benutzt und der Klägerin Pfiffig (P) hierdurch ein Schaden entstanden ist.

N benutzt die Erfindung entgegen § 9 PatG, so dass sie passivlegitimiert ist. Fraglich ist jedoch, ob P hierdurch einen Schaden erlitten hat und somit aktivlegitimiert ist. Schaden ist jede Beeinträchtigung der Güterlage von P, insbesondere jede finanzielle Beeinträchtigung. P hat die Verwertung des Patents durch die ausschließliche Lizenzvergabe vollständig in die Hände der Fa. Emsig gelegt. Indem die Lizenzgebühr an den Umsatz gekoppelt ist, partizipiert P jedoch wirtschaftlich an dieser Verwertung. Damit erleidet sie für jeden Stecker, den N nicht von Emsig, sondern aus anderer Quelle bezieht, eine finanzielle Einbuße. Damit hat P einen eigenen Schaden und ist somit aktivlegitimiert.

Damit ist die Klage begründet und hat Erfolg.

### **Teil C**

Die Beschwerde hat Erfolg, wenn sie zulässig und begründet ist.

Beschwerdeführerin kann nur eine prozessfähige Person sein; nach § 99 (1) PatG sind die entsprechenden Vorschriften der ZPO anzuwenden. Claudia Clever (C) ist als Minderjährige nicht prozessfähig und kann daher weder selbst Beschwerde einlegen noch dies durch einen Patentanwalt tun. Die entsprechende Handlung der Mutter ist jedoch nach § 133 BGB dahingehend auszulegen, dass sie gleichzeitig als Patentanwältin vor dem BPatG handelt und ihre Tochter in dem Verfahren gesetzlich vertritt. Damit steht mangelnde Prozessfähigkeit der Zulässigkeit der Beschwerde nicht entgegen.

Nach § 97 (5) PatG ist eine schriftliche Vollmacht für die Mutter grundsätzlich erforderlich. Wenn eine Patentanwältin handelt, ist der Mangel der Vollmacht jedoch nach § 97 (6) S. 2 PatG nicht von Amts wegen zu berücksichtigen, sondern nur auf die Rüge eines Beteiligten hin. Das DPMA als Verwaltungsbehörde, deren Beschluss angefochten wird, ist am Beschwerdeverfahren nicht beteiligt und kann die fehlende Vollmacht nicht rügen. Daher führt die fehlende Vollmacht nicht zur Unzulässigkeit der Beschwerde. Analoges gilt für das erstinstanzliche Verfahren vor dem DPMA gemäß § 15 (1), (4) DPMaV.

Damit ist die Beschwerde zulässig.

Die Beschwerde ist begründet, wenn entgegen der Auffassung der Prüfungsabteilung Neuheit gegenüber dem Gebrauchsmuster vorliegt. Das ist dann der Fall, wenn die Priorität des Gebrauchsmusters wirksam in Anspruch genommen worden ist, so dass das Gebrauchsmuster für die Patentanmeldung nicht zum Stand der Technik zählt.

Die Priorität ist wirksam in Anspruch genommen worden, wenn C zum Zeitpunkt der Prioritätserklärung entweder das Prioritätsrecht oder das Gebrauchsmuster innehatte.

C könnte durch Übertragung des Gebrauchsmusters am 24.12.2010 Inhaberin des Gebrauchsmusters geworden sein und somit als Rechtsnachfolgerin auch an das Prioritätsrecht gelangt sein. Nach § 8 (4)

S. 2 GebrMG ist jedoch der Rechtsübergang erst mit Eintragung in das Gebrauchsmusterregister wirksam. Indem diese Eintragung fehlt, ist C nicht wirksam Inhaberin des Gebrauchsmusters geworden.

C könnte durch die am 07.04.2011 eingereichte Erklärung ihrer Mutter, die sie zur Beanspruchung der Priorität „ermächtigt“, an das Prioritätsrecht gelangt sein. Bei dieser Erklärung handelt es sich prima facie nicht um eine Prioritätsrechtsübertragungserklärung. Ihr rechtlicher Gehalt ist auszulegen.

Die Erklärung könnte zum Einen als Vollmacht im Sinne von § 164 BGB auszulegen sein. Diese würde C lediglich zur Abgabe einer Willenserklärung befähigen, die für und gegen die Mutter wirkt und nicht für und gegen C selbst. Dadurch hat C das Prioritätsrecht aber nicht inne.

Die Erklärung könnte zum Anderen als Ermächtigung im Sinne von § 185 BGB auszulegen sein. Eine solche Ermächtigung würde C in die Lage versetzen, über ein Recht der Mutter im eigenen Namen zu verfügen, sie aber immer noch nicht zur Inhaberin des Prioritätsrechts machen.

Damit liegt keine Prioritätsrechtsübertragungserklärung vor. Damit ist die Priorität nicht wirksam beansprucht und die Beschwerde unbegründet.

Selbst wenn die Erklärung der Mutter vom 07.04.2011 eine derartige Erklärung wäre, käme sie zu spät. Für eine wirksame Beanspruchung der Priorität ist es notwendig, dass erst das Prioritätsrecht übergeht und dann der neue Inhaber des Prioritätsrechts die Prioritätserklärung abgibt. Werden beide Erklärungen gleichzeitig eingereicht, stehen sie unabhängig nebeneinander, und die Prioritätserklärung ist für sich genommen immer noch von einer Nichtberechtigten eingereicht worden. Insofern war er Prüfungsbescheid vom 17.07.2011 zutreffend.

Wenn die Eltern das gemeinsame Sorgerecht für ihre Tochter hätten, stünde ihnen die gesetzliche Vertretung nach § 1629 (1) S. 2 BGB nur gemeinschaftlich zu. Die Mutter könnte dann nicht alleine als gesetzliche Vertreterin ihrer Tochter handeln, und mangels eines prozessfähigen Beschwerdeführers wäre die Beschwerde unzulässig.