

Klausur I/2017 – wissenschaftliche Aufgabe – Lösungsskizze**TEIL 1 (u.a. BGH X ZB 3/14 „Mauerstein“)**

Obersatz:

Beschwerde (BS) WS1/WS2 hat Erfolg, wenn wirksam eingelegt, zulässig und begründet

A: WIRKSAME EINLEGUNG

Wirksam, wenn Gebühr für BS in richtiger Höhe, richtiger Anzahl fristgerecht bezahlt

- I. Fälligkeit:
 - §3(1) #1 PatKostG: mit Vornahme „sonstiger Handlung“ (Rechtsmittel = sH)
 - BS = RM

- II. Frist:
 - §6(1) PatKostG: innerhalb ges. Frist für sH = BS
 - Hier: §66(2) MarkenG (MG): 1M nach ZUSTELLUNG Beschluss

- a. Ist Vertretung durch Kanzlei in London überhaupt erlaubt (ist die Zustellung somit überhaupt fristauslösend)?
 - i. Londoner Kanzlei kann (auch ohne zugelassene Deutsche Patent-/Rechtsanwälte!) wirksam vertreten: dies ergibt sich aus
 1. §96(2) MG iVm §1 EURAG und/oder §13(1) EuPAG (TaBu 484) → „vorübergehende Dienstleistung“ – „dienstleistender europäischer PA“
„EURAG“ = *Gesetz über die Tätigkeit europäischer Rechtsanwälte*
oder aus
 2. §96(2) MG iVm §1 EURAG und/oder §§2(1), **25(1)** EuPAG (TaBu 484a) → „vorübergehende Dienstleistung“ – „dienstleistender europäischer RA“
„EUPAG“ = *Gesetz über die Tätigkeit europäischer Patentanwälte*
 - ii. Falls es sich bei den Anwälten der Londoner Kanzlei um deutsche RA/PA handeln sollte, sind folgende Vorschriften einschlägig:
 1. §27 PAO (TaBu 480): wenn deutscher PA Kanzlei ausschließlich in London unterhält und die Patentanwaltskammer ihn von Pflicht befreit hat, in DE Kanzlei zu unterhalten
 2. §29a BRAO – Bundesrechtsanwaltsordnung (nicht im TaBu): wenn deutscher RA Kanzlei ausschließlich in London unterhält und die Rechtsanwaltskammer ihn von Pflicht befreit hat, in DE Kanzlei zu unterhalten
 - iii. Somit kann die Londoner Kanzlei WS1/WS2 wirksam vertreten und die Zustellung könnte fristauslösend sein

b. Zustellung:

- Zustellung an Vertreter im Ausland:
- §94(1) #1 MG + §184(2) S.1 ZPO → Zustellung fingiert 2 Wochen nach Aufgabe zur Post (29.11.2013)
- Fristberechnung: §82(1) MG + §222 ZPO + §§ 187(1), 188(2) BGB (auslösendes Ereignis = (fingierte) Zustellung), Frist nach Wochen, somit:
→ Fr, 29.11.2013 –(2W)→ Fr, 13.12.2013 –(1M)→ Mo, 13.01.2014
- Zahlung müsste also bis 13.01.2014 erfolgt sein

c. Zahlungswege, Zahlungstag

- §1(1) #4 PatKostG: SEPA-Einzugsmandat erlaubt → (+)
- §2 #4 PatKostG: Zahltag = Eingang SEPA-Mandat bei DPMA, sofern Betrag abgebucht werden konnte
- Hier: Eingang 08.01.2014, es wurde abgebucht
- Somit: Frist gewahrt

d. Frist überhaupt losgelaufen?

- Fraglich, ob Frist mit Zustellfiktion überhaupt losgelaufen war
- Nach §62(1)(2) MG muss RMB den Beteiligten zugestellt werden, sonst beginnt Frist für RM-Einlegung nicht (hier §66(2) MG)
- Es haben 2 Parteien WS eingelegt (WS1 / WS2)
- Es wurde nur eine Ausfertigung des Beschlusses inkl. Rechtsmittelbelehrung (RMB) versendet an Londoner Kanzlei
- Also könnte eine der Parteien nicht belehrt worden sein
- ABER: §7(1) VwZG: wenn mehrere Beteiligte denselben Bevollmächtigten haben reicht eine einzige Ausfertigung aus (denn es handelt sich nicht lediglich um einen „Zustellbevollmächtigten“ nach § 7(2) VwZG)
- Hier reichte somit eine einzige Ausfertigung aus, um Frist nach Zustellfiktion in Gang zu setzen
- [ALTERNATIVE: falls man annimmt, dass die Kanzlei in London gar nicht vertretungsbefugt ist nach §96MG, da es sich nicht um deutsche PA/RA handelt (Sachverhalt gibt dazu nichts her), dann könnte dennoch hinsichtlich Frist und Zustellung so wie oben argumentiert werden: denn dann wäre nach §81(2)MG zwar evt. ein nicht zulässiger Bevollmächtigter beauftragt worden; dessen Prozesshandlungen durch ihn (wozu auch die Einlegung einer Beschwerde zählt) sowie Zustellungen und Mitteilungen an ihn sind nach §81(3) S.2 MG wirksam und zwar solange bis zu einem unanfechtbaren Zurückweisungsbeschlusses (dass der Bevollmächtigte nicht zugelassen ist) des BPatG nach §81(3) S.1 MG. Hier ist ein solcher Zurückweisungsbeschluss laut SV nicht gegeben – insofern sind Zustellung an die Londoner Kanzlei sowie Einlegung der Beschwerde durch die Kanzlei wirksam]

III. Höhe der Gebühr

Für Beschwerde: GebV #401300: 200EUR

IV. Anzahl der Gebühren:

- GebV Abschnitt B (1): Gebühr #401300 ist für JEDEN Antragssteller GESONDERT zu entrichten
 - Hier: WS1 / WS2: 2 Antragsteller → 2 Gebühren
- a. GbR?
- Lediglich 1 Gebühr wäre fällig, wenn WS1/WS2 als eine einzige Person gelten würden
 - Dies wäre z.B. der Fall, falls WS1/WS2 eine (Außen-)GbR nach §§705ff BGB bilden würden
 - Voraussetzung: gemeinsamer Zweck / auftreten nach außen
 - Gemeinsame Inhaberschaft der WS-Marken ist für gemeinsamen Zweck NICHT ausreichend
 - Inhaberschaft begründet regelmäßig lediglich BRUCHTEILSGEMEINSCHAFT (§§741 ff BGB)
 - Außerdem: WS1/WS2 jeweils unter eigenem Namen aufgetreten
 - Somit: KEINE GbR!
- b. Zwischenfazit:
- WS1/WS2 hätten JEWEILS 200EUR bezahlen müssen
 - Beschwerde könnte somit nach §6(2) PatKostG als nicht eingelegt gelten
 - Wiedereinsetzung (WE) nach §91(1) MG?
 - scheidet aus, da Zuwenigzahlung durch Verschulden der Bevollmächtigten
 - nach §82(1) MG + 85(2) ZPO müssen WS1/WS2 sich das Verschulden des Bevollmächtigten zurechnen lassen
- c. Heilung:
- Mangel könnte durch BGH-RS geheilt werden („Mauerstein“)
 - Gebührenzahmung = auslegbare Prozesshandlung
 - Unbillige Härte eines RM-Verlusts soll vermieden werden, wenn durch Auslegung ermittelt werden kann, für wen die Gebühr bezahlt wurde
 - Hier: SEPA-Mandat: „WS 1 als Zahlende“
 - Somit wird Zahlung 200EUR als für WS1 erfolgt durch Auslegung fingiert.
 - Für WS2 wurde somit nicht bezahlt

V. FAZIT Wirksamkeit:

- a. BS für WS1 wirksam eingelegt
- b. BS gilt für WS2 als nicht eingelegt (mangels fristgerechter Zahlung)
- c. *(WS1/WS2 sind notwendige Streitgenossen nach §62 ZPO)*

B: ZULÄSSIGKEIT [kann vermutlich kürzer gefasst werden als hier dargestellt, da weitestgehend unproblematisch]:

- I. Zuständiges Gericht:
 - a. §66(1) MG: BPatG ist zuständig (+) „Der Senat hat recherchiert“ im SV: deutet darauf hin, dass BS ans richtige Gericht gerichtet wurde
- II. Statthaftigkeit:

- a. §66(1) MG: gegen Beschluss der Markenstelle/Markenabteilung (+)
- III. BS-Berechtigter:
 - a. §66(1) MG: am Verfahren vor DPMA formell Beteiligter: (+) für WS1
- IV. Beschwer:
 - a. WS1 ist durch Zurückweisung WS beschwert (+)
- V. BS-Erklärung:

Nach §66(2) MG: schriftlich (Schriftformerfordernis = mit Unterschrift: §126 BGB), ans DPMA, inn. 1M ab Zustellung

 - a. Frist
s.o.: 13.01.2014 → hier eingegangen 08.01.2014 → (+)
 - b. Form
Schriftsatz (+)
 - c. Ort
(vermutlich erfüllt, unproblematisch)
- VI. Partei-/Prozessfähigkeit (§§50, 51 ZPO)
 - a. Hier unproblematisch
- VII. Postulationsfähigkeit
 - a. Nach §96(1) MG: Inlandsvertreter oder nach §96(2) MG + Anhang zu §1 EURAG: in EU zugelassener RA/PA
 - b. Bevollmächtigter ist in London ansässige Anwaltskanzlei
 - c. Somit vermutlich (+)
 - d. [falls verneint: dann sind alternativ wegen Nicht-Zurückweisung der Kanzlei durch das BPatG deren Prozesshandlungen nach §81(2) S.2 MG wirksam vorgenommen worden – siehe oben bei „Wirksamkeit“]
- VIII. Gebühr:
 - a. S.o. bei „Wirksamkeit“ – für WS1 (+)
- IX. Fazit Zulässigkeit:
 - a. BS von WS1 ist zulässig

C: BEGRÜNDETHEIT BS:

BS ist begründet, wenn WS im Zeitpunkt Entscheidung zulässig + begründet war.

C1: ZULÄSSIGKEIT WS:

- I. Wirksamkeit WS:

Hier unproblematisch (Frist / Gebühr)
- II. Statthaftigkeit
§42(1) MG: gegen eingetragene Marke (+)

- III. Frist: (unproblematisch lt. SV)
- §42(1): inn. 3M nach Tag der VÖ der Eintragung der jüngeren Marke (jM)
 - Fristberechnung: §82(2) MG + §222 ZPO + §§187(1), 188(2) BGB
 - VÖ = 02.03.2012 → (+3M) → 02.05.2012
 - Offenbar wurde WS fristgerecht eingelegt (SV sagt darüber nichts aus)
- IV. Berechtigte:
- §42(2)#1 MG: Inhaber einer eingetragenen älteren Marke
 - Nach §28MG gilt WS1 als (Mit-)Inhaber der beiden WS-Marken
 - WS1 ist zur Einlegung WS berechtigt
- V. Form/Ort
- DPMA
 - §29(2) MarkenV (MV): Formblatt
- VI. Inhalt nach §30(1) MV
- Unproblematisch (Identität der WS-Marken + Inhaber sowie der angegriffenen Marke o.k.)
- VII. Gebühr:
- GebV: #331600 = 120EUR
 - GebV: vor A Absatz (1): für jeden Widersprechenden gesondert zu zahlen
 - §29(1) MV:
 - für jede WS-Marke ein eigener WS nötig (also pro WS-Marke eine Gebühr)
 - nach §29(1) S. 2 MV können mehrere WS-Marken eines Widersprechenden in einem einzigen WS-Schriftsatz zusammengefasst werden
 - Hier wären also für 2 WSe mit je 2 WS-Marken insgesamt 4 Gebühren zu zahlen
 - Offenbar unproblematisch
- VIII. Fazit Zulässigkeit WS
- WS des WS1 war zulässig

C2: BEGRÜNDETHEIT WS:

- WS ist begründet, wenn die angegriffene Marke (aM) nach §§43(2), 42(1)#1 MG löschungsreif ist
 - Voraussetzung nach §42(2)#1 MG aM wegen eingetr. Marke mit älterem ZR nach §9 MG gelöscht werden kann.
 - Vorliegende: WS1 erhebt aus 2 eingetragenen Marken mit älterem ZR (22.07.2002) WS
- I. Doppelidentität §9(1)#1 MG

- a. Liegt nicht vor – W/DL zwar identisch, aber die Zeichen sind unterschiedlich

II. VWG §9(1)#2 MG

- Obersatz = Wiederholung §9(1)#2MG
- Wechselwirkung der Faktoren
 - W/DL-Identität
 - Kennzeichnungskraft (KZK)
 - Zeichenähnlichkeit (ZÄ)
- Ein geringerer Grad eines Faktors kann durch höheren Grad eines anderen Faktors ausgeglichen werden
- Gänzlich fehlende W/DL- oder Zeichen-Ähnlichkeit kann NICHT ausgeglichen werden

- a. Verkehrskreise:

Durchschnittlich informierter und verständiger Verbraucher – hier Personen, die Bildungsleistungen in Anspruch nehmen (Schüler, Studenten), situationsadäquate Aufmerksamkeit

Entscheidend ist der Durchschnittsverbraucher der beiderseitigen Produkte. Richten sich die beiderseitigen Produkte an verschiedene Verkehrskreise, kommt es auf deren **Schnittmenge** an, weil nur diese Schnittmenge beiden Marken begegnen wird (Bingener; Markenrecht; 3. Auflage; Rd. 61 zu Teil 5. ; zitiert wird von ihr: BPatG 33 (W) 135/06 – ReNo-Office/RENO)

→ hier: erhöhte Aufmerksamkeit für Waren/**Dienstleistungen** im Bereich der Erziehung: „International School“ / „MBS“: offenbar beides Privatinstitutionen und diese kostet Geld:

→ große Schnittmenge der Verkehrskreise und hohe Aufmerksamkeit: Eltern/Studenten suchen sorgfältig aus

- b. Ähnlichkeit W/DL:

Identität (Kl. 41: Erziehung)

- c. KZK:

- i. MBIS: normal
- ii. MBIS Munich Bavarian International School:
 - 1. Höchstens normal
 - 2. Wegen glatt beschreibendem Anteil für angesprochene Verkehrskreise ist KZK von “Munich Bavarian International School” (keine Herkunftsfunktion) eher gering

- d. Ausgangslage:

Erhöhte Aufmerksamkeit der Verkehrskreise:

- i. MBIS: hoher Zeichenabstand erforderlich
- ii. MBIS Munich Bavarian International School: mittlerer bis hoher Zeichenabstand erforderlich

- e. ZÄ:
In Betracht kommt:
- unmittelbare VWG §9(1)#2 HS1 MG
 - Assoziative VWG §9(1)#2 HS2 MG
- f. Unmittelbare VWG – „MBIS“ vs. „MBS Munich Business School“
(klangl. / schriftb. / begriffl.)
- i. Klangliche VWG:
- evt. selbst. kennz. Stellung „MBS“ in jM (eher KEINE Prägung, da lediglich Akronym!)
 - selbst wenn nur MBIS gegen MBS steht: klanglicher Unterschied
 - bei vollständiger jM: noch bedeutenderer Unterschied
→ ausreichender Abstand
- ii. Schriftbildliche VWG:
- selbst wenn nur Akronyme betrachtet:
 - MBIS weist 1 Buschstabe mehr auf als MBS – das ist bei kurzen Akronymen viel
 - V.a. wenn vollständige jM betrachtet wird: deutlicher Unterschied
→ ausreichender Abstand
[Alternativ: hier könnte wegen des nur im „I“ liegenden Unterschieds evt. auch argumentiert werden, dass zuwenig Abstand ist – allerdings müsste dann gut argumentiert werden, wieso das Akronym „MBIS“ die jM prägt oder zumindest eine selbständig kennzeichnende Stellung einnimmt]
- iii. Begriffliche VWG
- MBIS / MBS haben beide keine Bedeutung
 - MBIS / MBS Munich Business School: deutlicher Unterschied im Begriff
→ ausreichender Abstand
- iv. KEINE unmittelbare VWG
- v. [Alternativ (s.o.): VWG (+) wg. Schriftbildlicher Ähnlichkeit MBIS / MBS]
- g. Unmittelbare VWG – „MBIS Munich Bavarian International School“ vs. „MBS Munich Business School“
(klangl. / schriftb. / begriffl.)
- Wenn auf Akronyme reduziert: dann siehe oben
 - Wenn vollständige Marke:
 - i. Klanglich: großer Unterschied (Bavarian / International vs. Business)
 - ii. Schriftbildlich: großer Unterschied (Bavarian / International vs. Business)

- iii. Begrifflich: großer Unterschied (Bavarian International School vs. Business School)
 - iv. KEINE unmittelbare VWG
- h. Mittelbare VWG:
- mVWG kann vorliegen,
 - wenn der Verkehr die Unterschiede der Zeichen erkennt, jedoch annimmt, dass es sich um Zeichen desselben Unternehmens handelt;
 - wenn also jM z.B. ein Serienzeichen der äM aufnimmt (THOMSON / THOMSON Life), so dass Verkehr eine gedankliche Verbindung zwischen jM/äM vornimmt.
 - Hier:
 - in den beiden äM ist KEIN Serienkennzeichen zu erkennen (2 Marken machen noch keine Serie)
 - Serienkennzeichen müsste (nahezu) identisch übernommen worden sein, das wäre aber nur der Fall, wenn die jM lauten würde: „MBIS Munich Business School“
 - Somit KEINE mVWG
- i. VWG im weiteren Sinne:
- Hiervon sind Fälle betroffen, in denen zwar beide Zeichen als unterschiedlich UND als Zeichen verschiedener Unternehmen aufgefasst werden, aber aufgrund besonderer Umstände darauf geschlossen wird, zwischen den Unternehmen bestünden geschäftliche/wirtschaftliche/organisatorische Beziehungen
 - Z.B. branchenüblich hohe Verflechtungsdichte oder eine bekannte ältere Marke
 - Hier: beides nicht erkennbar. So wurde z.B. in Recherche des Senats für „MBS“ / „MBIS“ kein Eintrag gefunden, der auf die beiden Schulen hinweist
- j. Fazit Begründetheit WS:
- jM hält ausreichend Abstand zu beiden äM ein,
 - es besteht keine VWG
 - es besteht keine assoziative VWG
 - Der WS ist/war unbegründet

D: TENOR:

Die zulässige Beschwerde des WS 1 (gegen die Zurückweisung des Widerspruchs) ist als unbegründet zurückzuweisen.

Die Kosten trägt jeder Beteiligte selbst nach §71 ZPO (sofern nicht unbillig → hier nicht).

Die Beschwerde des WS2 gilt als nicht eingelegt.

[Falls VWG bejaht wird lautet Tenor: „Auf die zulässige Beschwerde des WS1 hin wird der Beschluss der Markenabteilung des DPMA aufgehoben und angeordnet, die jM für die W/DL „Erziehung“ zu löschen“]

TEIL 2 (evt. BGH I ZR 50/14 „ConText“ für Fragen zur Verwirkung relevant)

Frage 1a)

Ja, Klägerin (K) hat Rechtsschutzbedürfnis (RSB) für Klage:

- **Obersatz:** „Anspruch RSB für Unterlassung / SE, wenn Marke gültig“
- Sie ist eingetragene Inhaberin der Marke (§28MG) und damit Inhaberin eines ausschließlichen Rechts §14(1) MG (+)
- Marke ist gültig (verlängert 2014) (+)
- Prüfung, ob irgendwelche Ansprüche bestehen: (+)
 - Unterlassung: §§14(5), 14(2) MG;
 - Schadensersatz §§14(6), 14(2) MG
- Es dürfen keine Ausschlussgründe vorliegen (hier erfüllt):
 - Verjährung: §20 MG
 - Verwirkung: §21 MG: 5 Jahre (zum allg. Rechtsschutzbedürfnis BGH I ZR 50/14) → allerdings NUR für EINGETRAGENE jM relevant: hier NICHT einschlägig, da „Almhütte“ keine eingetragene Marke auf „Avant“ hat
 - Verwirkung §21(4) MG iVm §242 BGB („Treu und Glauben“) → keine festen Fristen, hohe Ansprüche (siehe auch BGH I ZR 50/14, dort v.a. Rdn. 45ff – dort allerdings für Unternehmenskennzeichen – für Marken scheint es bei der Anwendung des §21(4) MG iVm §242 BGB in der Literatur Bedenken zu geben)
 - Erschöpfung §24 MG
 - Kein Nicht-Angriffspakt
- Somit liegt RSB seitens K für Klage vor

Frage 1b)

B hat noch weitere Verteidigungsmöglichkeiten:

- Löschungsantrag wegen Verfall §§49(1), 53(1), 55(1)MG – zumindest gegen die Waren „Material- / Geräteschuppen“ – denn K nutzt offenbar nur für „Müllschranksysteme“ und „Müllsammelcontainer“
- NBE in Verletzungsprozess (analog zu Löschungsantrag) – zumindest gegen die Waren „Material- / Geräteschuppen“ – denn K nutzt offenbar nur für „Müllschranksysteme“ und „Müllsammelcontainer“
- Löschungsanträge nach §§54(1), 50(1), (2), §3 MG (Zeichenfähigkeit)
- Löschungsanträge nach §§54(1), 50(1), (2), §7 MG (Inhaberschaft)
- Löschungsanträge nach §§54(1), 50(1), (2), §8 (2) #4-#10 MG
- Löschungsantrag nach §51(1) MG + §10MG (Notoritätmarke)
- Löschungsantrag nach §51(1) MG + §§12, 4#2MG (Benutzungsmarke)

- Einrede der Verwirkung §21(4) MG iVm §242 BGB
- Doch noch Abgabe der strafbewehrten UE → führt zur Erledigung der Hauptsache

Frage 2:

Erfolgsaussichten Verteidigung B:

- „Avant“ sei nicht schutzfähig:
 - Diese Einrede gibt es im Verletzungsverfahren nicht
 - Selbst wenn B einen Löschungsantrag beim DPMA stellen wollte nach §§54(1), 50(1), (2), §8 (2) #1-#3 MG: es wäre zu spät wegen 10-Jahres-Frist §50(2) S. 2 MG
 - Frist wäre 13.01.2005 (Eintragung „Avant“) + 10J = 13.01.2015 abgelaufen – nun ist aber bereits mindestens 09.09.2016 (Einreichung Klage LG Berlin)
- NBE / Löschungsantrag wegen Verfall:
 - Vermutlich mittlere bis gute Chancen, die Waren „Material- / Geräteschuppen“ löschen zu lassen
 - Dies würde die B auch aus der Verletzung rausbringen, da sie diese Waren benutzt
- Löschungsanträge nach §§54(1), 50(1), (2), §3 MG (Zeichenfähigkeit) → keine Erfolgsaussicht
- Löschungsanträge nach §§54(1), 50(1), (2), §7 MG (Inhaberschaft) → keine Erfolgsaussicht
- Löschungsanträge nach §§54(1), 50(1), (2), §8 (2) #4-10 MG
 - Bösgläubigkeit §8 (2) #10 MG nicht einschlägig,
 - ebenso nicht §8(2) #4-9MG
 - keine Erfolgsaussicht
- Löschungsantrag wegen Notoritätsmarke §10 MG:
 - Sehr hohe Anforderungen an Verkehrsdurchsetzung (>60% Bekanntheit)
 - Nachweis müsste erbracht werden, dass älterer ZR vorliegt ggü. Marke der K
 - Derart hoher Bekanntheitsgrad dürfte durch die Marke von B nicht zutreffen
- Löschungsantrag wegen Bekanntheitsmarke §12 MG (Verkehrsgeltung (20-25%) UND so bekannt, dass Verbotungsrecht in gesamter BRD besteht):
 - Unwahrscheinlich (SV gibt dazu nichts her)
- Einrede Verwirkung (s.o. @ Frage 1a):
 - Hohe Anforderungen:
 - §21(4), §242 BGB: Mindestens 5 Jahre KENNTNIS der rechtsverletzenden Benutzung
 - Hier: Kenntnis erst seit 2015 durch K, Rdn. 21 bei §21 (Hacker, 2015); „Kenntnis lediglich von der Existenz der jM genügt nicht“ → „Avant“ war zwar auf Messe in 2010 vorhanden, aber NICHT direkt erkenntlich auf Materialschuppen/Geräteschuppen → nicht einschlägig
 - (Nach BGH I ZR 50/14 sind einzelne Verletzungshandlungen jeweils für Auslösung der Verwirkungsfrist maßgeblich)
 - geringe/keine Aussichten

- Abgabe strafbewehrte UE / Anerkenntnis des Anspruchs
 - Führt sofort zu Beendigung des Verfahrens wegen Erledigung der Hauptsache
 - Kosten muss aber B bezahlen nach §91a ZPO, da vorherige Abmahnung und Aufforderung zur Abgabe UE durch K nicht erfolgreich war