

Klausur II/2017 – wissenschaftliche Aufgabe – Lösungsskizze

In *KURSIV* gesetzte Teile sind evt. für die eigentliche Beantwortung der Frage nicht unbedingt relevant, jedoch der Vollständigkeit halber (und zum besseren Verständnis) mit aufgeführt.

TEIL 1 (siehe u.a. Loth, Kommentar zum GebrMG, 2. Aufl. 2016)Vorüberlegungen zum Sachstand:

EM	Einreichung	Inanspruchnahmefiktion	Inhalt	Offenbarungstag	Wo	durch wen
EM1	12.02.13	(12.06.2013)	Messeraufnahmebehälter	--	--	--
EM2	19.02.13	Mi, 19.06.2013	Messer	24.06.13	München	A
EM3	26.02.13	Mi, 26.06.2013	Messerschleifer	08.06.13	Madrid	A
EM4	06.03.13	Sa, 06.07.2013	Schleif-VERFAHREN	--	--	--

GBM	Anmelder	AT	Eintragung	Neuheits-Schonfrist	EM	Inhalt	Wo in GebrM	Offenbarungstag	Wo	durch wen
GBM1	A	07.07.13	16.12.13	07.01.13	EM2	Messer	Beschreibung	24.06.13	München	A
					EM3	Messerschleifer	Anspruch #01	08.06.13	Madrid	A
					EM4	Schleif-VERFAHREN	Anspruch #02	--	--	--
GBM2	M	05.10.13	05.12.13	05.04.13	EM2	Messer	Anspruch #01	24.06.13	München	A
					EM3	Messerschleifer	Anspruch #02	08.06.13	Madrid	A

- Löschungsantrag = „LA“
- Gebrauchsmustergesetz = „GMG“
- Sachverhalt = „SV“

Frage 1A: Hat W gegen A einen Anspruch auf Löschung des GBM1?

Obersatz:

W könnte einen Anspruch auf Löschung des GBM1 gegen A haben aus §§15(1) #1, 16 GMG, wenn der Antrag zulässig und begründet ist.

A: ZULÄSSIGKEIT:

- I. Laut Sachverhalt gegeben – jedoch hier dennoch kurze Skizze bzgl. Aktiv- und v.a. Passivlegitimation...
- II. Aktivlegitimation:
 - §15(1) GMG: „Jedermann“ (= Popularantrag) → also auch W (+)
- III. Passivlegitimation:
 - §15(1) GMG: „gegen den als Inhaber Eingetragenen“
 - A ist als Inhaber eingetragen → somit ist A der richtige passiv Legitimierte (+)
 - Dass A als AN der M als AG mit EM2-EM4 jeweils ordnungsgemäß gemeldete Diensterfindung gemacht hat (siehe Frage 2!) und M die materiellen Rechte (also insbesondere auch das Recht auf Anmeldung!) dieser DEen jeweils durch die Inanspruchnahmefiktion nach §6(2)ArbEG n.F. am AT (07.07.2013) des GBM1 bereits

zugewachsen sind und A somit gar nicht materiell berechtigt zur Anmeldung war – all dies ist für die Passivlegitimation nach §15(1) GMG unerheblich – es kommt allein auf den „als Inhaber eingetragenen“ an
→ siehe dazu auch Loth, §3, Rn. 231

B: WIDERSPRUCH des A?

- §17(1) S. 2 GMG: GM wird gelöscht, wenn der Inhaber nach Mitteilung über LA nicht widerspricht
- A hat laut SV wirksam widersprochen
- Nach §17(2) GMG wird Lösungsverfahren in Gang gesetzt

C: SACHSTAND:

- Siehe Tabelle(n) oben
- Anmerkung(en):
 - Anspruch #02
 - betrifft ein VERFAHREN – dies ist nach §2 #3 GMG **nicht** schutzfähig
 - Dies wird jedoch beim Eintragungsverfahren nicht geprüft – nach §8(1) GMG werden nur Formerfordernisse geprüft

D: STAND DER TECHNIK:

- Als SdT werden von W lediglich die 2 Ausstellungen als neuheitsschädliche Offenbarungen aufgeführt (siehe auch Tabellen oben)
 - 08.06.2013 – Madrid – EM3 (Messerschleifer), präsentiert von A mit Zustimmung M
 - 24.06.2013 – München – EM2 (Messer), präsentiert von A mit Zustimmung M

E: BEGRÜNDETHEIT:

Vorbemerkung (siehe auch Loth §15, Rn. 38):

In analoger Anwendung des §308(1) ZPO ist das Patentamt im Lösungsverfahren an die Parteianträge gebunden – da es sich um ein kontradiktorisches Verfahren handelt darf das DPMA auch keine Hinweise auf nicht beantragte, aber mögliche Löschungsgründe geben.

Dies könnte im vorliegenden Fall z.B. für die in Anspruch #2 des GBM1 beanspruchte EM4 gelten (Verfahren – nicht schutzfähig nach §2 #3 GMG und damit ein Lösungsgrund nach §15 (1) #1 GMG):

- W hat diesen Lösungsgrund weder beantragt noch substantiiert (dann wäre Antrag als Verfahrenshandlung durch Auslegung §133BGB möglicherweise als gestellt anzusehen) – somit könnte argumentiert werden, dass dieser Lösungsgrund im Lösungsverfahren §2 #3 GMG nicht berücksichtigt werden darf;
- anders läge der Fall, wenn §2 lediglich ein ASPEKT im Lösungsgrund §15(1)#1 GMG ist (gerichtet dann auf die Aspekte der §§1-3 GMG). In diesem Fall wäre mit Substantierung der mangelnden Neuheit für das DPMA auch eine Prüfung des §2GMG und des §1GMG eröffnet). → vermutlich ist der „Aspekt“-Ansicht vorliegend zuzustimmen...

Es wurde zu mangelndem erfinderischem Schritt als weiterer Voraussetzung nach §1(1) GMG nichts dargetan im SV → somit unproblematisch

Der LA des W nach §§16, 15 (1) #1, 3 GMG ist begründet, wenn GBM1 gegenüber einer der beiden oder ggü. beiden Ausstellungen nicht neu ist [und/oder nicht schutzfähig nach §2GMG ist (falls Neuheit lediglich als „Aspekt“ des Lösungsgrundes §15(1)#1 GMG angesehen wird)]

I. Mangelnde Neuheit

Definition Neuheit nach §3(1) GMG: neu, wenn nicht zum SdT gehörend; SdT: alle Kenntnisse, die vor dem für den ZR der Anm. Maßgebl. Tag durch schriftl. Beschr. Oder durch Benutzung im Geltungsbereich dieses Gesetzes erfolgte Benutzung der Öffentlkt. zugängl. gemacht worden sind.

- a. Zeitrang GBM1 = 07.07.2013 (Anmeldetag)
- b. Ausstellung Madrid 08.06.2013 – EM3 (Messerschleifer)
 - Ausstellung ist KEINE schriftliche Offenbarung
 - Madrid ist Ausland
 - (-) – keine neuheitsschädliche Vorwegnahme
- c. Ausstellung München 23.06.2013 – EM2 (Messer mit allen Merkmalen)
 - i. Ausstellung findet in DE statt, also Inland
 - ii. Somit könnte Vorstellung des Messers als „Benutzung“ das Messer der Öffentlichkeit VOR dem ZR des GBM1 zugänglich gemacht haben und damit neuheitsschädlich sein
 - iii. ABER: M2 (Messer) ist im GBM1 lediglich in der Beschreibung offenbart – die Neuheitsprüfung ist jedoch ausschließlich gegenüber den Ansprüchen vorzunehmen
 - die Ausstellung in München ist allein daher bei der derzeitigen Fassung des GBM1 nicht neuheitsschädlich.
 - iv. AUSSERDEM: Neuheitsschonfrist (§3 (1) S. 3 GMG):
 1. Neuheitsschonfrist: 6M vor ZR → in Zeitraum von 07.01.2013-07.07.2013 ist Neuheitsschonfrist möglich
 2. Benutzer oder schriftl. Offenbarender = Anmelder oder Rechtsvorgänger → hier hat A präsentiert und ist Anmelder (+)
 - Neuheitsschonfrist (+)
 - Ausstellung in München würde auch einen auf EM2 (Messer) gerichteten Anspruch nicht treffen
- d. Fazit Neuheit GBM1:
 - GBM1 ist neu gegenüber den beiden von W angeführten Ausstellungen.
 - Weiterer SdT ist nicht ins Verfahren eingeführt
 - GBM1 ist neu

II. Lösungsgrund nach §15(1) #1 GMG iVm §2 #3 GMG (Verfahren nicht schutzfähig)

- a. Siehe oben „Vorbemerkung“ – W hat §2 #3 GMG nicht substantiiert → falls §2GMG als eigener Lösungsgrund angesehen wird, dann: (-)
→ Anspruch #2 bliebe bestehen
- b. Falls „Aspekt“-Ansicht gilt:
 - i. Dann könnte ein auf §15(1)#1 GMG gestützter Lösungsantrag vom DPMA auch auf die anderen Aspekte dieses Lösungsgrundes (z.B. §2#3 GMG) hin geprüft werden.
 - ii. Mangelnde Schutzfähigkeit als VERFAHREN: §2 #3 GMG: (+)
→ nach §15(3) GMG Teillöschung durch Löschung von Anspruch #2 (§15(3) S.2 GMG).

F: FAZIT:

- I. [wenn man die Aspekt-Theorie ablehnt]:
 - Der Lösungsantrag ist unbegründet
 - Es besteht KEIN Anspruch auf des W gegen A auf Löschung des GBM1
- II. [wenn man die Aspekt-Theorie bejaht]:
 - Der Lösungsantrag ist gegenüber Anspruch #2 begründet auf Grund von §§15(1)#1, 2#3 GMG
 - Es besteht Anspruch des W gegen A auf Teillöschung (Anspruch #2) des GBM1

Frage 1B:

Obersatz: W könnte Anspruch auf Löschung des GBM2 gegen M haben wegen mangelnder Neuheit ggü. den Ausstellungen (§15(1) #1 GMG) und/oder wegen mangelnder Neuheit ggü. GBM1 (§15(1) #2 GMG).

A: ZULÄSSIGKEIT:

- I. Laut Sachverhalt gegeben
- II. Passivlegitimation: für GBM2 ist M als Inhaber eingetragen und damit nach §15(1) GMG passiv legitimiert

B: WIDERSPRUCH des M?

- §17(1) S. 2 GMG: GM wird gelöscht, wenn der Inhaber nach Mitteilung über LA nicht widerspricht
- M hat laut SV wirksam widersprochen
→ Nach §17(2) GMG wird Lösungsverfahren in Gang gesetzt

C: SACHSTAND:

- Siehe Tabelle(n) oben
- GBM2
 - hat AT2 nach AT1 des GBM1 (AT2 = 05.10.2013 vs. AT1 = 07.07.2013)
 - wurde VOR GBM1 eingetragen (GBM2 = 05.12.2013, GBM1 = 16.12.2013)

D: STAND DER TECHNIK:

- Als neuheitsschädlicher SdT werden von W angeführt die 2 Ausstellungen und außerdem GBM1 (siehe auch Tabellen oben)
 - 08.06.2013 – Madrid – EM3 (Messerschleifer), präsentiert von A mit Zustimmung M
 - 24.06.2013 – München – EM2 (Messer), präsentiert von A mit Zustimmung M
 - 07.07.2013 = AT1; aber GBM1-Eintrg. (für Neuheit relevant!) = 16.12.2013

E: BEGRÜNDETHEIT:Vorbemerkung (siehe auch Loth §15, Rn. 38):

Hier stellt sich die Frage, ob W durch den LA und das dort angeführte „neuheitsschädliche GBM1“

- lediglich den Lösungsgrund §§15(1)#1, 3 GMG (mangelnde Neuheit) ins Verfahren eingeführt hat, oder
- ob (zumindest durch Auslegung §133 BGB) auch der Lösungsgrund §15(1) #2 GMG des „älteren Rechts“ ins Verfahren eingeführt ist → dies wird nachfolgend angenommen!

Wiederum wurde zu mangelndem erfinderischem Schritt als weiterer Voraussetzung nach §1(1) GMG nichts dargetan im SV → somit unproblematisch

I. Mangelnde Neuheit

Definition Neuheit nach §3(1) GMG (wie oben)

- a. Zeitrang GBM2 = 05.10.2013 (Anmeldetag)
- c. Ausstellung Madrid 08.06.2013 – EM3 (Messerschleifer) = Anspruch #2
 - Ausstellung ist KEINE schriftliche Offenbarung
 - Madrid ist Ausland
 - (-) – keine neuheitsschädliche Vorwegnahme
- d. Ausstellung München 23.06.2013 – EM2 (Messer mit allen Merkmalen) = Anspruch #1
 - i. Ausstellung findet in DE statt, also Inland
 - ii. Somit könnte Vorstellung des Messers als „Benutzung“ das Messer der Öffentlichkeit VOR dem ZR des GBM1 zugänglich gemacht haben und damit neuheitsschädlich sein
 - iii. ABER: evt. Neuheitsschonfrist (§3 (1) S. 3 GMG):
 1. Neuheitsschonfrist: 6M vor ZR → in Zeitraum von 05.04.2013-05.10.2013 ist Neuheitsschonfrist möglich
 2. Benutzer oder schriftl. Offenbarender = Anmelder oder Rechtsvorgänger
 - a. Wie oben skizziert:
 - M könnte durch wirksame Inanspruchnahme materiell Berechtigter an Anmeldung sein (§§7, 6(2) ArbEG)
 - ArbEG nF ist nach §43(3) ArbEG hier anzuwenden (Erfindungen nach 30.09.2009)

- ArbEG ist für AN im privaten Dienst anwendbar (§1 ArbEG) (+)
- Es handelt sich um Erfindungen (schutzfähig) iSd §2 ArbEG (+)
- es handelt sich auch zumindest um eine Aufgabenerfindung nach §4(2)#1 ArbEG – denn A war in seinem Pflichtenkreis als Entwickler beschäftigt und hat in dieser Funktion die Erfindungen gemacht (+)
- die ordnungsgemäß verfassten EMs 2 und 3 (SV!) wurden dem G (als Geschäftsführer!) gemeldet und dieser hat den Eingang auch bestätigt (§5 ArbEG erfüllt) (+)
- damit ist die 4M-Frist für die Inanspruchnahme-Fiktion nach §6(2) losgelaufen – EM2 gilt somit zum 19.06.2013 als in Anspruch genommen; EM3 zum 26.06.2013 (+)
- damit ist die materielle Berechtigung für die Gegenstände der EM2 und EM3 (= GBM2) ab 26.06.2016 bei M nach §7(1) ArbEG (+)
- M ist Rechtsnachfolger von A und A somit Rechtsvorgänger von M

- b. Weitere Voraussetzung ist noch, dass zwischen Anmelder und Rechtsvorgänger eine „ununterbrochene Kette der Wissensvermittlung“ stattgefunden hat (Loth, §15, Rn. 233): dies ist vorliegend der Fall – denn A ist AN des M und hat sein Wissen direkt an die M übergeben (+)

3. Neuheitsschonfrist (+)

e. GBM1:

- i. GBM1 ist schriftlicher SdT
- ii. Maßgeblich für Neuheit ist einerseits AT2 des GBM2 (05.10.2013), andererseits der Tag der Eintragung (!) des GBM1 (16.12.2013)
- GBM1 ist NICHT neuheitsschädlich ggü. GBM2!

f. Fazit Neuheit GBM2:

- GBM2 ist neu gegenüber den beiden von W angeführten Ausstellungen.
- GBM2 ist neu ggü. GBM1
- GBM2 ist insgesamt neu

III. Lösungsgrund nach §15(1) #2 GMG:

Vermutlich kann zumindest im Rahmen der Auslegung (§133BGB) argumentiert werden, dass W diesen Lösungsgrund ins Verfahren eingeführt hat, wenn er vorträgt, „GBM1 ist neuheitsschädlich ggü. GBM2“

Lösungsreife, falls Gegenstand des GBM2 bereits auf Grund einer früheren Pat- oder GBM-Anmeldung geschützt ist.

Maßgeblich sind wegen des Begriffs „geschützt“ ausschließlich die Ansprüche der früheren Anmeldung – nicht die Beschreibung (außer zu Auslegungszwecken für Schutzanspruch des älteren Rechts) (Loth, §15, Rn. 57) → „prior claims approach“ (im Gegensatz zu „whole content approach“ bei A54(3) EPÜ / §3(2) PatG)

- a. GBM1 hat früheren Zeitrang als GBM2 (07.07.2013 vs. 05.10.2013)
- b. GBM1 hat als
 - i. Anspruch #1 = EM3 = Messerschleifer und als
 - ii. Anspruch #2 (gelöscht!, s.o.) = EM4 = Schleifverfahren
 - iii. Beschreibung (irrelevant wg. „geschützt“!!) = EM2 = Messer
- c. GBM2 hat als
 - i. Anspruch #1 = Messer
 - ii. Anspruch #2 = Messerschleifer
- d. Somit trifft
 - i. der Gegenstand des „geschützten“ Anspruchs #1 des GBM1 auf den identischen Gegenstand des Anspruch #2 des GBM2 (Messerschleifer)
→ Löschungsvoraussetzung erfüllt
 - ii. der Gegenstand des „geschützten“ Anspruchs #1 des GBM1 auf den Gegenstand des Anspruchs #1 des GBM2 (Messer)
→ diese Gegenstände unterscheiden sich – somit keine Lösungsreife für Anspruch #1 des GBM2
 - iii. das in GBM1 in der Beschreibung offenbarte Messer ist irrelevant!
- e. FAZIT
Für GBM2 ist der Löschantrag nach §15(1)#2 GMG für Anspruch #2 (Messerschleifer) des GBM2 begründet.

F: FAZIT:

- Der Löschantrag ist gegenüber Anspruch #2 begründet auf Grund von §§15(1)#2
- Es besteht Anspruch des W gegen M auf Teillöschung (Anspruch #2 = Messerschleifer) des GBM1

Frage 2A:

Obersatz: M könnte gegen A Anspruch auf Übertragung des GBM1 haben aus §13(3) GMG iVm §8 S. 2 PatG.

Dann müsste A als Nichtberechtigter das GBM1, dessen Anmeldung M zugestanden haben müsste, angemeldet haben.

A: Übergang der Anmeldeberechtigung auf M:

- A hatte als Erfinder originär das Recht auf Anmeldung nach §13(3)GMG iVm §6 PatG und müsste dies (am Anmeldetag 07.07.2013) an M verloren haben

- M könnte Anmelderecht durch wirksame Inanspruchnahme (IAN) nach §§7(1), 6(2) ArbEG nF erworben haben
 - Es folgt letztlich die Prüfung ArbEG wie oben in Frage 1B
- I. ArbEG Fassung (§43(3) ArbEG → nF, da nach 30.09.2009
 - II. Anwendbarkeit ArbEG (§1 ArbEG) → (+) (A = AN bei M als AG)
 - III. Erfindung iSd §3 ArbEG → lt. SV (+)
 - IV. Diensterfindung §4(2) ArbEG → (+) wg. „Entwicklungstätigkeiten des A“
 - V. Ordnungsgemäße Meldung EM2, EM3, EM4 (= GBM1-Inhalt) nach §5 ArbEG → Inhalt ordnungsgemäß lt. SV (+); an GF G → damit an Organ der Firma gemeldet (+)
 - VI. Bestätigung der Meldung durch AG → (+)
 - VII. Inanspruchnahme: §6(2) ArbEG nF → 4M ab ordnungsgemäßer Meldung
 - a. EM2: 19.02.2013 → (+4M, §§187(1), 188(2) BGB) → 19.06.2013
 - b. EM3: 26.02.2013 → (+4M) → 26.06.2013
 - c. EM4: 06.03.2013 → (+4M) → Sa, 06.07.2013 (ABER: keine Anwendung von §193 BGB, da IAN-Fiktion KEINE Willenserklärung voraussetzt gem. §193BGB! Somit ist am 06.07.2013 IAN durch M erfolgt.
 - d. Am 07.07.2013 waren EM2, EM3, EM4 wirksam durch M in Anspruch genommen worden
 - VIII. FAZIT: Nach §7(1) GMG sind somit alle materiellen Rechte der EM2, EM3, EM4 am 07.07.2013 bei M gewesen.

B: FAZIT:

- M war somit am 07.07.2013 Berechtigter, A dagegen Nicht-Berechtigter
- Damit hat M gegen A Anspruch auf Übertragung des GBM1 aus §13(3) GMG iVm §8(1) PatG, §§7(1), 6(2) ArbEG nF

Frage 2B:

Obersatz: A könnte Anspruch auf Vergütung dem Grunde nach haben gegen M aus §9 (1) ArbEG.

Dies setzt voraus, dass M die EM1 nach §6(1)(2) ArbEG wirksam in Anspruch genommen hat.

- Es folgt letztlich die Prüfung ArbEG wie oben in Frage 2A und 1B
- I. ArbEG Fassung (§43(3) ArbEG → nF, da nach 30.09.2009
 - II. Anwendbarkeit ArbEG (§1 ArbEG) → (+) (A = AN bei M als AG)
 - III. Erfindung iSd §3 ArbEG → lt. SV (+)
 - IV. Diensterfindung §4(2) ArbEG → (+) wg. „Entwicklungstätigkeiten des A“
 - V. Ordnungsgemäße Meldung EM1 nach §5 ArbEG
 - a. Inhalt ordnungsgemäß lt. SV (+)
 - b. Empfänger: es ist darauf abzustellen, ob und ggf. wann die EM1 der M bekannt werden konnte.
 - i. A hat die EM1 dem L (Ex-Leiter Patentabteilung) gegeben

- ii. dieser ist jedoch lt. SV seit 2 Jahren (02/2011) nicht mehr zuständig für Empfang von EM
- iii. AG hat Weisungsrecht bzgl. betrieblicher Organisation – dies ist gerade bzgl. Empfängern von EM wichtig, da es hier auch um (gesetzlich geforderte!) Geheimhaltung auch im Interesse des Vergütungsanspruchs des AN geht → Entziehung der Zuständigkeit des L durch M ist o.k.
 (-- Bartenbach/Volz: *Arbeitnehmererfindungen Praxisleitfaden*, 6. Aufl. 2014, Rn. 107
 -- Bartenbach, *Kommentar zum ArbEG*, 5. Auflage, §5, Rn. 16.1)
- iv. AG hat die Auflösung der Patentabteilung und Nicht-Zuständigkeit des L allen AN mitgeteilt, A hätte davon wissen müssen
- v. Damit ist die EM1 nicht der Fa. M bekannt geworden – daran ändert auch die „Bestätigungsmail“ des (unzuständigen!) L nichts
- vi. Da die EM1 (versehentlich) weggeworfen wurde, noch im verschlossenen Umschlag befindlich, ist die der M nicht zugegangen iS des ArbEG
- vii. Folglich ist die Frist für die IAN nach §6(2) ArbEG auch noch nicht losgelaufen
- c. IAN ist somit (bisher) nicht erfolgt
- VI. FAZIT: somit besteht – derzeit – kein Anspruch auf Vergütung dem Grunde nach

TEIL 2 („HEUTE“ = 01.06.2017)

- MarkenG = MG
- Widerspruch = WS
- Veröffentlichung = VÖ
- Markeninhaber = MI
- Literatur: Ströbele/Hacker, 11. Auflage, 2015

Aufgabe A:

Der Widerspruch (WS) ist erfolgreich, wenn er wirksam eingelegt, zulässig und begründet ist.

A: Wirksamkeit:

- I. Gebühr:
 - a. Anwendbarkeit PatKostG aus §64a MG
 - b. Erhebung Gebühr: §2(1) PatKostG + GebV #331600
 - c. Höhe: GebV #331600 = 120EUR
 - d. Fälligkeit: §64a MG, §3(1) PatKostG
 - i. WS = „sonstige Handlung“ iSv §3(1) PatKostG (siehe Ströbele/Hacker 11. Aufl. 2015, §42)
 - ii. Mit Vornahme der „sonstigen Handlung“
- II. Frist zur Zahlung:

- a. §6(1) S. 1 PatKostG („sonstige Handlung“)
- b. für gesetzlich bestimmte Gebühr (hier: WS-Gebühr in GebV = gesetzl): innerhalb Frist zur Vornahme der Handlung zu zahlen
- c. §42(1) MG: WS inn. 3M nach Tag VÖ der Markeneintragung
- d. VÖ hier = 23.02.2017 → (+3M, §§187(1), 188(2) BGB) → Di, 23.05.2017 (spätester Zahltermin)

III. Rechtzeitige Zahlung?

- a. §1(1) #4 PatKostZV: Zahlung per SEPA-Mandat o.k. (+)
- b. SEPA-Mandat als Fax o.k.
- c. §2 #4 PatKostZV: als Zahltag gilt der Tag, an dem SEPA-Mandat beim DPMA einging
 - i. sofern Betrag (später) eingezogen werden kann (hierzu nichts im SV)
 - ii. sofern, inn. 1M nach Eingang des Faxes das Original des SEPA-Mandats beim DPMA eingeht → hier also Fr, 23.06.2017 – ansonsten gilt der Tag als Zahltag, an dem das Original eingeht
- d. hier: SEPA-Mandat per Fax am 20.05.2017 → rechtzeitig vor Fristablauf
- e. Wirksamkeit der Zahlung (und des WS) hängt somit von Einziehen des Betrags UND Übermittlung des Originals bis zum: 20.05.2017 → (+1M, §187(1), 188(2) BGB) → 20.06.2017 (Sa) → §193BGB Sonn-/Feiertagsregelung) → **22.06.2017 (Mo)** beim DPMA ab
- f. Derzeit (01.06.2017): Wirksamkeit „schwebend“, da SV hierzu nicht mehr hergibt

IV. FAZIT Wirksamkeit

- a. Derzeit „schwebend“ wirksam

B: ZULÄSSIGKEIT:

Laut SV hat T den WS basierend auf der für das Ladenlokal verwendeten Bezeichnung „Chillout“ eingelegt, somit wohl nach §§42(1)(2), 12 MG.

I. Aktivlegitimation:

T müsste Inhaber der geschäftlichen Bezeichnung mit älterem Zeitrang sein. Es stellt sich die Frage der Organisationsform des Ladenlokals.

T und F könnten das Ladenlokal als GbR nach §§705ff BGB oder als (nicht ins Handelsregister (HR)) eingetragene OHG nach §§105ff HGB betrieben haben.

a. OHG:

- i. Zweck: Betrieb eines Handelsgewerbes nach §1(2) HGB (+)
- ii. Nach außen erkennbar (Ladenlokal!) (+)
- iii. Planmäßig betrieben (Ladenlokal anmelden ist planmäßig) (+)
- iv. Auf Dauer angelegt (Ladenlokal von 2009-2015) (+)
- v. Erlaubte Tätigkeit (+)
- vi. Gewinnerzielungsabsicht (+)

- vii. *Aufleben der OHG eigentlich erst mit HR-Eintragung – aber nach §123(2) HGB tritt Wirkung ggü. Dritten (Außenwirkung) mit Aufnahme des Geschäftsbetriebs ein (also 2009)*
- viii. *FAZIT:
Seit 2009 haben F/T das Ladenlokal „Chillout“ als OHG betrieben, bei der F/T Gesellschafter sind
[alternativ könnte auch Außen-GbR bejaht werden]*
- b. *Auflösung oder Zerwürfnis?*
- Lt. SV keine Auflösungsvereinbarung, die nach §131 HGB die OHG aufgelöst hätte*
 - OHG besteht immer noch*
- c. *Handlungsbefugnis des T*
- §115(1)(2) HGB: jeder Gesellschafter ist (ohne anderslautende Vereinbarung) zur GF berechtigt*
 - §116(1) HGB: Umfang der Handlungen erstreckt sich auf Handlungen, die der gewöhnliche Betrieb des Handelsgewerbes mit sich bringt – WS in Markenangelegenheiten dürfte hierzu gehören*
 - §125(1) HGB: Vertretung der Gesellschaft nach außen durch jeden Gesellschafter (also auch T) möglich → er kann somit die OHG wirksam nach außen vertreten und ist daher aktiv legitimiert, WS für die Gesellschaft (OHG) mit dem Ladenlokal „Chillout“ einzulegen***
- d. *Ist der Name „Chillout Headshop in Solingen“ ein Unternehmenskennzeichen (geschäftliche Bezeichnung)?*
- Damit T für die OHG WS einlegen kann müsste der OHG ein älteres Recht (geschäftliche Bezeichnung nach §5 (2) MG gehören).
- §5(2) MG: Unternehmenskennzeichen (UKZ) ist Zeichen, das im geschäftl. Verkehr als Name, als Firma oder besondere Geschäftsbezeichnung eines Geschäftsbetriebs oder Unternehmens benutzt wird.
- „Chillout Headshop in Solingen“ wurde als gesch. Bezeichnung benutzt*
 - Somit UKZ gegeben*
 - „Chillout“ hat vorliegend Namensfunktion mit Unterscheidungskraft: der Name dient unproblematisch dazu, das Geschäft von anderen zu unterscheiden*
- e. *Älteres Recht*
- Ladenlokal seit 2009*
 - Marke des F am 14.12.2016 angemeldet*
 - Unternehmenskennzeichen (UKZ) ist älteres Recht*
- f. *Wem gehört das UKZ?*
- §105(3) HGB: für OHG gelten – sofern nicht im HGB geregelt – die Normen der §§705ff BGB (GbR-Regeln)*

- ii. §718 BGB: Beiträge der Gesellschafter / gemeinsam erworbene Gegenstände → gemeinschaftliches Vermögen der Gesellschaft (OHG (bzw. Außen-GbR) hier)
- iii. §749BGB: Gesamthandsvermögen – kein Gesellschafter kann Teilung verlangen
→ UKZ „Chillout Headshop in Solingen“ ist Gesamthandsvermögen der OHG zugewachsen

g. Zwischenfazit:

Da T die nach wie vor bestehende OHG (bei GbR: eigentlich können hier nur beide Gesellschafter gemeinsam die GbR nach außen vertreten) nach außen vertreten darf ist er zur Einlegung des WS berechtigt und damit aktiv legitimiert

[alternative Sichtweise:

- geschäftliche Bezeichnung des alten Ladens durch Umzug untergegangen?
 - Pro Untergang:
 - F betreibt offenbar nur Rauchartikel-Shop im neuen Lokal (aus W/DL der angemeldeten Marke geschlossen)
 - T betreibt nur Tattoo- / Headshop im alten Laden → offenbar keine Rauchartikel mehr)
 - Contra Untergang:
 - Der Geschäftscharakter (des alten Ladens) ändert sich nicht wesentlich, da wesentliche Teile des alten Geschäfts im nunmehr alleine von T betriebenen alten Laden weiterbestehen
 - Fazit:
 - KEIN Untergang – nur Unterbrechung
- Damit ist T berechtigt, WS aus der geschäftlichen Bezeichnung „Chillout“ + Logo einzulegen]

II. Frist/Ort:

- §42(1) MG:
 - Frist: inn. 3M an VÖ Eintragung der Marke – s.o.
 - Ort: beim DPMA (aus Gesetzssystematik: §42MG in Teil 3 Abschnitt 1: „Eintragungsverfahren“ und dort sind alle Handlungen vor dem DPMA vorzunehmen)

III. Form:

- §10(1) DPMAV: in Schriftform (§126(1) BGB: eigenhändige Unterschrift)
- §11(1) DPMAV: unterschriebenes Original kann per Fax versendet werden
- Hier: PC-Fax des eingescannten Originals mit eingescannter Unterschrift bzw. Nur der Name des T eingescannt
→ dies ist nach gängiger RS des BGH (siehe u.a. BGH I ZB 1/03 „Computerfax“) formwährend

IV. FAZIT ZULÄSSIGKEIT:

WS ist „aktuell“ (01.06.2017) schwebend wirksam und – sofern wirksame
Gebührenzahlung erfolgt – zulässig

C: BEGRÜNDETHEIT:

Nach §§42(1), (2) #4, 12, 5 MG ist der WS begründet, wenn er aus

- einer geschäftlichen Bezeichnung (hier: „Chillout Headshop in Solingen“) (+),
- mit älterem Zeitrang (+),

stammt, die den Inhaber berechtigt,

- die Benutzung im gesamten Gebiet der BRD zu untersagen. (-), s.u.

Vorliegend ist „Chillout Headshop in Solingen“ nur in einem einzigen Ladenlokal in Solingen vertreten und kein Registerschutzrecht → das UKZ könnte überregionales Verbotungsrecht nur durch Verkehrsgeltung (evt. nur innerhalb der beteiligten Verkehrskreise (Ströbele/Hacker, §5, Rn.54)?) – dann 20%...30% Bekanntheitsgrad in de DE) erworben haben.

Dazu gibt der SV nichts her.

[alternativer Ansatz mit selbem Ergebnis: (aus Ströbele/Hacker, §5, Rn. 71)

- unterscheidungskräftiges UKZ bietet grundsätzlich (erst einmal) im gesamten Gebiet der BRD Schutz
- Ausnahme: wenn UKZ lediglich regional oder örtlich begrenzt verwendet wird
- Hier:
 - Unterscheidungskraft (+)
 - „Chillout“ weder glatt beschreibend noch ohne jegliche Unterscheidungskraft,
 - außerdem geeignet, das Unternehmen von anderen Unternehmen zu unterscheiden]
 - nur in Solingen vorhanden → ausschließlich regionaler Bezug
- Somit kein erfolgreicher Angriff auf jüngere Marke des F, da Erforderniss des bundesweiten Schutzzumfangs fehlt]

Der WS ist daher **nicht** begründet.

Aufgabe B:

Der Löschungsantrag (LA) hat Erfolg, wenn er wirksam eingelegt, zulässig und begründet ist.

A: WIRKSAMKEIT:

- I. Über Zahlungen ist dem SV nichts zu entnehmen, daher könnte die Wirksamkeit evt. als unproblematisch angenommen werden (nachfolgend noch kurzes Prüfschema)

- II. *Gebühr:*
 - a. Anwendbarkeit PatKostG aus §64a MG
 - b. Erhebung Gebühr + Höhe Gebühr: §2(1) PatKostG +
 - i. GebV #333300 = 300EUR bei LA wg. Nichtigkeit §§54, 50 MG
 - ii. GebV #333400 = 100EUR bei LA wg. Verfall §§53, 49 MG
 - c. Fälligkeit: §64a MG, §3(1) PatKostG
 - i. LA = „Antrag“ iSv §3(1) PatKostG
 - ii. Mit Vornahme des Antrags

- III. *Frist zur Zahlung:*
 - a. §6(1) S. 2 PatKostG (siehe auch Ströbele/Hacker 11. Aufl. 2015, §54 Rn. 12)
 - b. G: für gesetzlich bestimmte Gebühr (hier: WS-Gebühr in GebV = gesetzl): innerhalb 3M ab Fälligkeit
 - c. §42(1) MG: WS inn. 3M nach Fälligkeit (hier: Stellung des LA)
 - d. LA gestellt am 29.05.2017 → (+3M, §§187(1), 188(2) BGB) → Di, 29.08.2017 (spätester Zahltermin)

- IV. *Fazit Wirksamkeit:*
 - „heute“ = 01.06.2017 ist die Zahlungsfrist noch nicht abgelaufen, so dass Wirksamkeit (falls schon bezahlt) gegeben ist oder bis 29.08.2017 in der Schwebe ist

B: ZULÄSSIGKEIT:

- I. *Aktivlegitimation:*

Sowohl LA wegen Verfall (§§53, 49 MG) als auch LA wegen Nichtigkeit (§§54, 50) sind Popularanträge: siehe

 - §54(1) MG: „von jeder Person“,
 - §53MG: durch die Möglichkeit der LöschungsKLAGE nach §55 MG: dort „jede Person“ in §55 (2) #2 MG

- II. *Ort:*

DPMA, §53(4) MG bzw. §53(1) MG (+)

- III. *Frist:*
 - Keine Frist für Stellung LA (§§53, 54 MG)
 - 10J-Zeitraum für absolute Schutzhindernisse nach §§54, 50(2) S. 2, 8(2) #1-#3 MG ist bei Begründetheit zu prüfen

- IV. *Fazit Zulässigkeit:*

Der LA ist zulässig

C: WEITERES VORGEHEN ab „heute“ = 01.06.2017

- Nach §53(2) (3) MG und auch nach §54(2) wird ein wirksam (derzeit evt. Schwebend) und zulässig eingelegter LA dem MI (hier: F) zugestellt
- MI erhält 2M Zeit ab Zustellung, dem LA zu widersprechen.
- Falls WS gegen LA fristgerecht eingelegt:
 - LA nach §54, 50 MG (Nichtigkeits-LA): Lösungsverfahren vor DPMA wird aufgenommen
 - LA nach §53, 49 MG (Verfalls-LA): Antragsteller wird auf Klagemöglichkeit nach §55 MG vor ordentlichen Gerichten aufmerksam gemacht (§53(4) MG)
- Falls MI keinen WS gegen LA einlegt. innerhalb 2M-Frist:
 - Marke wird gelöscht (§53(3) MG bzw. §54(2) S. 2 MG)
- FAZIT:
 - LA ging am 29.05.2017 bei DPMA ein, also vor 3 Tagen („heute“ = 01.06.2017)
 - Somit wird derzeit noch LA dem F vom DPMA zuzustellen sein und die Reaktion des F abzuwarten sein

D: Kurzstatement zur BEGRÜNDETHEIT:

- I. Falls LA wegen Verfall (§53, 49 MG):
 - Derzeit („heute“ = 01.06.2017) unbegründet, da Markeneintragung am 25.05.2015 und wg. 5J-Nutzungsschonfrist aus §49(1) MG aktuell diese 5 Jahre noch nicht vorbei sind

- II. Falls LA wegen absoluter Schutzhindernisse (SH) nach §§54, 50 MG:
 - a. §§50(1), 3: Zeichenfähigkeit: unstrittig gegeben: LA unbegründet
 - b. §§50(1), 7: Inhaberschaft: F als MI ist natürliche Person gem. §7 #1 MG: LA unbegründet
 - c. §§50(1), 8(2) #1, #2 MG:
 - i. 10J-Frist nach §50 (2) S. 2 MG noch nicht abgelaufen seit Eintragung der Marke (erst 25.05.2025)
 - ii. „Chillout“ für angegebene W/DL weder glatt beschreibend noch ohne „jegliche Unterscheidungskraft“, auch wenn „Chillout“ im Deutschen „entspannen“ bedeutet
 - iii. LA unbegründet
 - d. §§50(1), 8(2) #3 MG:
 - i. 10J-Frist nach §50 (2) S. 2 MG noch nicht abgelaufen seit Eintragung der Marke (erst 25.05.2025)
 - ii. „Chillout“ keine verkehrsübliche Bezeichnung für W/DL
 - iii. LA unbegründet
 - e. §§50(1), 8(2) #4-#9 MG:
 - i. Nicht einschlägig → LA unbegründet
 - f. §§50(1), 8(2) #10 MG:
 - i. Böswillige Anmeldung liegt grundsätzlich nur vor, wenn Anmelder das angemeldete Zeichen nicht als Marke nutzen will sondern nur zur Behinderung Dritter einsetzen will (Ströbele/Hacker, aaO, §8, Rn. 840)

- ii. *Allerdings schließt eigene Benutzungsabsicht nicht zwangsläufig Böswilligkeit aus, wenn Behinderung des Vorbenutzers das wesentliche Motiv ist (oder sogar das einzige) für Anmeldung (Ströbele/Hacker, aaO, §8, Rn. 873*
- iii. *Böswilligkeit setzt Kenntnis des fremden Besitzstandes voraus (Str./Hacker, aaO, §8, Rn. 875) → (+)*
- iv. *Abwägung:*
 - 1. *Hier scheint die Benutzung durch F gegeben, da er einen neuen Laden in Solingen aufgemacht hat (Piercing = Schmuck, Headshop = Körperpflege) – F verwendet die aus dem alten Laden entnommenen Schilder*
 - 2. *Streit mit T und T ist ausgezogen aus gemeinsamem Ladenlokal und hat neues Ladenlokal eröffnet → somit könnte dies die Markenmeldung des F als „Behinderungsaktion“ erscheinen lassen*
 - 3. *Allerdings ist zu berücksichtigen, dass F weiterhin Mitinhaber der OHG ist und dass bisher keine Verletzungsklage anhängig gemacht wurde*
- v. *Gesamtfazit:*
Ich würde derzeit Böswilligkeit verneinen

Aufgabe C:

Der Lösungsantrag (LA) hat Erfolg, wenn er wirksam eingelegt, zulässig und begründet ist. Der Widerspruch (WS) gegen den LA ist erfolgreich, wenn er zulässig und begründet ist.

A: WIRKSAMKEIT des LA:

- I. Gebühr:
 - a. Anwendbarkeit PatKostG aus §64a MG
 - b. Erhebung Gebühr + Höhe Gebühr: §2(1) PatKostG +
 - i. GebV #333300 = 300EUR bei LA wg. Nichtigkeit §§54, 50 MG
 - ii. GebV #333400 = 100EUR bei LA wg. Verfall §§53, 49 MG
 - c. Fälligkeit: §64a MG, §3(1) PatKostG
 - i. LA = „Antrag“ iSv §3(1) PatKostG
 - ii. Mit Vornahme des Antrags
- II. Frist zur Zahlung:
 - a. §6(1) S. 2 PatKostG (siehe auch Ströbele/Hacker 11. Aufl. 2015, §54 Rn. 12)
 - b. G: für gesetzlich bestimmte Gebühr (hier: WS-Gebühr in GebV = gesetzl): innerhalb 3M ab Fälligkeit
 - c. §42(1) MG: WS inn. 3M nach Fälligkeit (hier: Stellung des LA)
 - d. LA gestellt am Mo, 21.11.2016 → (+3M, §§187(1), 188(2) BGB) → Di, **21.02.2017** (spätester Zahltermin)
 - e. Zahlung am 20.02.2017 → rechtzeitig

- III. Fazit:
LA wirksam eingelegt

B: ZULÄSSIGKEIT:

- I. S.o. zu Frage II-B
a. (als Popularantrag: Zulässigkeit = (+))
b. (Ort = DPMA = (+))
- II. Fazit:
a. Zulässigkeit ist gegeben

C: WIDERSPRUCH des F als Markeninhaber (MI)?

Damit die Marke nicht ohne Prüfung gelöscht wird müsste F rechtzeitig WS eingelegt haben – nach §§53(2), 54(2) S.2 MG also inn. 2M ab Zustellung des LA an MI.

- I. Frist:
 ■ Zustellung an F = 27.03.2017
 ■ Fristablauf: 27.03.2017 → (+2M, §§187(1), 188(2) BGB) → Sa, 27.05.2017 → (nächster Werktag, §222 ZPO (oder §193 BGB)) → **Mo, 29.05.2017**
 ■ F hat Schreiben am 29.03.2017 eingereicht, dass er „sich auf jeden Fall gegen den LA verteidigen“ will → dieses Schreiben ist innerhalb der Frist eingegangen
- II. Form:
 ■ Nach §10(1) DPMAV ist Schriftform erforderlich (§126 (1) BGB)
 ■ F hat unterschriebene Erklärung abgegeben (+)
- III. Ort:
 ■ §53(2): „beim DPMA“
 ■ F hat beim DPMA in BERLIN eingereicht – ist das o.k.?
 ■ §54(2) MG: DPMA stellt den LA dem MI zu. „Widerspricht er nicht“ kann dahingehend ausgelegt werden, dass der WS ggü. DPMA zu erklären ist, da das DPMA ja den LA zugestellt hat
 - Nach Punkt „3.“ Des Merkblatts für Marken (TaBu 206) sind Markenmeldungen auf dem Postweg beim DPMA in München, Jena oder **Berlin** einzureichen
 - Da die §§53, 54 MG über Löschanträge im Teil 3 des MG stehen („Verfahren in Markenangelegenheiten“) und in diesem Teil auch die Markenmeldung beschrieben/normiert ist, ist davon auszugehen, dass das Markenmerkblatt in analoger Anwendung auch für die WS-Einlegung gilt
 - Persönliche Nachfrage bei „info@dpma.de“ hat folgende Auskunft per 23.08.2018 ergeben:
 „Post kann in allen drei Dienststellen fristgerecht eingehen.
 Mit freundlichen Grüßen
 Brigitte Feierabend

Referat 2.1.2 – Kundenservice“

- Somit ist Einreichung in BERLIN o.k.
- IV. Wurde per Schreiben 29.03.2017 Widerspruch ausgesprochen?
- F schreibt nicht explizit „Widerspruch“
 - Nach §133 BGB sind Willenserklärungen (WE) auszulegen
 - WE des F, „sich in jedem Fall gegen den LA zu verteidigen“ kann dahingehend ausgelegt werden, WS einzulegen – ggf. Umdeutung nach §140 BGB in „Widerspruch“
 - Begründung des WS ist nicht erforderlich – die Ankündigung einer Begründung zieht keine Rechtsfolgen nach sich
 - Ein gegen einen Lösungsgrund eingelegter WS wird als gegen alle Lösungsgründe gerichteter WS angesehen (Ströbele/Hacker, aaO, §53, Rn. 7)
- somit ist das Schreiben vom 29.03.2017 des F als WS anzusehen
- V. Fazit:
- F hat den WS am 29.03.2017 fristgerecht am richtigen Ort eingelegt

D: (Hilfsweis) WIEDEREINSETZUNG:

Annahme nun, dass Schreiben vom 29.03.2017 nicht als Widerspruch gilt.

- I. Wiedereinsetzung möglich? (+)
- Nach §91 S.2 MG ist der „Widerspruch“ von der Wiedereinsetzung ausgenommen
 - Dies gilt aber nur für das Widerspruchsverfahren nach §42 MG!
 - Somit ist der WS gegen den LA grundsätzlich der Wiedereinsetzung zugänglich
- II. Frist vor DPMA? (+)
- Frist vor dem DPMA müsste verpasst worden sein
 - WS-Frist: 2M ab Zustellung: s.o. spätestens Mo, 29.05.2017 hätte WS eingelegt werden müssen
 - „heute“ = 01.06.2017: zu spät – Frist vor DPMA verpasst
- III. Rechtsnachteil (RNT)? (+)
- Versäumnis müsste RNT nach sich ziehen
 - RNT = jede Verschlechterung der Rechtslage
 - §§54(2) S.2 bzw. §53(3) MG normieren Löschung der Marke, wenn MI nicht rechtzeitig widerspricht → das ist ein RNT
- IV. Ohne Verschulden Frist verpasst (-)
- 2 Fälle:
- a. Keine Fristbelehrung in Zustellung des LA an F:

Dann ist Frist noch gar nicht losgelaufen (§58 (2) VwGO) → WE wäre nicht nötig

b. Fristbelehrung ist erfolgt:

- Dann hat F die fehlende Rechtzeitigkeit selbst verschuldet bzw. (grob) fahrlässig (§276 (2) BGB) gehandelt, da „über die Frist nicht klar gewesen“ zu sein auf Grund der Belehrung ihn nicht entschuldigt und er offenbar nicht die im Verkehr erforderliche Sorgfalt angewendet hat
- Ein Verpassen der Frist durch seinen Vertreter wäre dem F nach §85(2) ZPO zuzurechnen

V. Fazit:

Ein Antrag auf Wiedereinsetzung würde als unbegründet zurückgewiesen

E: WEITERER VERLAUF:

Da der WS gegen den LA rechtzeitig am richtigen Ort eingelegt worden ist wird nun

- das Lösungsverfahren vor dem DPMA aufgenommen (bei Nichtigkeits-LA nach §§54, 50 MG)
 - vor einer MarkenABTEILUNG (3 Mitglieder) des DPMA, nach §56(3) S. 2, 3 MG) durchgeführt (Ströbele/Hacker, aaO, §54 Rn. 19)

oder

- der T wird auf die Möglichkeit einer VerfallsKLAGE vor ordentlichen Gerichten hingewiesen nach §§53(4), 55 MG.