

Klausur III/2017 – praktische Aufgabe – Lösungsskizze**TEIL 1 (u.a. BPatG 29 W (pat) 9/15 „Grünkäppchen“ und BGH I ZB 14/72 "ERBA")**

Abkürzungen:

M1 = angegriffene Marke

MG = MarkenG

MV = Markenverordnung

SV = Sachverhalt

W/B-Marke = Wort-/Bild-Marke

WS = Widerspruch

WS1 = Widersprechender

Kursiv wiedergegebene Stellen können in einer Klausur ggf. weggelassen werden und dienen nur der Vollständigkeit bzw. sind als Hinweise gedacht

Frage 1:

Obersatz:

Der Widerspruch (WS) gegen die Wort-/Bild-Marke DE 30 2012 061 345 (nachfolgend „M1“) hat Erfolg, wenn er wirksam eingelegt, zulässig und begründet ist.

A: WIRKSAME EINLEGUNG

Wirksam, wenn Gebühr für WS in richtiger Höhe fristgerecht bezahlt

- I. Rechtsgrundlage für Gebühreinzahlung
 - a. §64a MG: PatKostG ist für Verfahren vor dem DPMA anzuwenden
 - b. *WS-Verfahren nach §42 MG findet vor dem DPMA statt (rechtssystematische Einordnung von §42 MG in Teil 3 Abschnitt 1 des MG)*
 - c. §2(1) PatKostG: Gebühren werden gemäß GebV erhoben

- II. Fälligkeit:
 - WS ist „sonstige Handlung“ (sH) nach §3(1) #1 PatKostG: Fälligkeit daher mit Vornahme „sonstiger Handlung“

- III. Frist:
 - §6(1) PatKostG: innerhalb ges. Frist für sH
 - Hier: §42(1) MG: 3M nach Tag der Veröffentlichung der Eintragung der Marke
 - **Fristberechnung:**
 Tag der VÖ d.E.: 09.08.2013 ---> +3M (§42(1) MG, (§82(1) MG (Verfahren vor dem BPatG (?!?) + §222 ZPO), §§187(2), 188(1) BGB ---> 09.11.2013 (Samstag)
 ---> Feiertagsregelung, §193 BGB ---> 11.11.2013 (Montag)
 - Die Frist zur Einlegung des Widerspruchs und damit zur Zahlung endete am 11.11.2013 (Montag)
 - Lt. SV: Gebühr iHv 120EUR ist bis Ablauf der WS-Frist beim DPMA eingegangen

→ Zahlfrist gewahrt (zumindest für die Zahlung von 1x 120EUR)

IV. Höhe der Gebühr:

a. §2(1) PatKostG iVm GebV für Patentgesetz:

→ Für WS-Verfahren ist nach #331600 GebV eine Gebühr iHv 120EUR zu zahlen

→ es wurden 1x 120EUR bezahlt

V. Anzahl der Gebühren:

a. GebV: Abs. 2 bei Buchstabe A: für jeden Antragsteller ist die Gebühr #331600 gesondert zu zahlen

→ hier nur ein Antragsteller

b. §29(1) MV: für jede Marke oder geschäftliche Bezeichnung, auf Grund derer gegen die Eintragung einer Marke WS erhoben wird ist ein gesonderter WS erforderlich

- hier: lt. SV wurde gegen Marke M2 („Grünkäppchen“) WS eingelegt aus (1) eingetragener Marke („Rotkäppchen“) und (2) „geschäftlicher Bezeichnung / Werktitel“ (mittels Ankreuzen des entsprechenden Feldes im WS-Formular)
- somit müssten 2 Widersprüche eingelegt werden – da sie aber von demselben WS1 stammen können sie nach §29(1) S. 2 MV in einem einzigen WS-Schriftsatz zusammen gefasst werden
- vorliegend wurden also 2 WSe (1x aus Marke, 1x aus gesch. Bez.) eingelegt
- somit wären 2x Gebühr #331600 fällig gewesen
- es wurde nur 1x Gebühr iHv 120EUR fristgerecht bezahlt

c. Zwischenfazit:

- es wurde 1x Gebühr zu wenig bezahlt
- Grundsätzlich gilt: nach §6(2) PatKostG gilt eine (sonstige) Handlung als nicht vorgenommen, wenn die Gebühr nicht rechtzeitig bezahlt wurde
- somit ist fraglich, ob der WS wirksam eingelegt ist und wenn ja, für welches der beiden WS-Kennzeichen

d. Heilung:

- Unklar, für welches der beiden Zeichen gezahlt wurde → durch Nachfrage seitens DPMA wurde das geklärt
- Nach ständiger Rechtsprechung kann der Widersprechende (hier: WS1) sich dann, wenn er aus mehreren WS-Kennzeichen WS eingelegt hat und nicht für alle WS-Kennzeichen die Gebühren bezahlt hat aussuchen, für welches Kennzeichen er gezahlt haben will (Grundsatzurteil dazu: **BGH I ZB 14/72 "ERBA" (GRUR 1974, 279)**, Leitsatz: „Ist bei Widerspruchserhebung aus mehreren Zeichen nur eine Widerspruchsgebühr (fristgerecht) eingezahlt werden, kann der Widersprechende auch nach Ablauf der Frist zur Gebühreneinzahlung

noch klarstellen, für welchen Widerspruch die Gebühreneinzahlung bestimmt ist.")

- Wegen dieser Möglichkeit und Nachfrage DPMA ist Auslegung (analog zu BGH „Mauerstein“ nicht erforderlich)
- WS1 hat sich nach Aufforderung durch das DPMA für den WS aus der eingetragenen W/B-Marke „Rotkäppchen“ entschieden

VI. Fazit (Wirksamkeit)

- a. WS1 hat sich nach Aufforderung durch das DPMA für den WS aus der eingetragenen W/B-Marke „Rotkäppchen“ entschieden - die getätigte Gebühreneinzahlung dafür reicht aus und erfolgte fristgerecht
 → WS aus eingetragener W/B-Marke „Rotkäppchen“ ist wirksam eingelegt worden
- b. Für den WS aus der/dem „geschäftlichen Bezeichnung/Werktitel“ wurde keine Gebühr entrichtet
 - nach §6(2) PatKostG gilt die sonstige Handlung (Einlegen eines WS) somit als nicht vorgenommen
 - der WS aus der/dem „geschäftlichen Bezeichnung/Werktitel“ gilt als nicht eingelegt und ist somit nicht wirksam eingelegt

B: ZULÄSSIGKEIT:

Der WS ist zulässig, wenn er statthaft (§42(1) MG) ist und fristgerecht (§42(1) MG) am richtigen Ort (§42(1) MG – Gesetzssystematik) in der richtigen Form (§29 MV) und mit dem richtigen Inhalt (§30 MV) eingelegt worden ist.

- I. Statthaftigkeit:
 - a. §42(1) MG: gegen die Eintragung einer Marke (+)
(hier: W/B-Marke „Grünkäppchen“)
- II. WS-Berechtigter (formelle Berechtigung):
 - a. §42(1) MG: vom Inhaber einer Marke mit älterem Zeitrang: (+)
(WS1 ist Inhaber von Widerspruchsmarke M1, M1 hat älteren Zeitrang mindestens vom 22.07.2011 verglichen mit angegriffener Marke („M2“) „Grünkäppchen“ mit AT = 28.11.2012)
- III. Frist / Form / Ort:
 - a. Fristende:

§42(1) MG: 3M ab Tag der VÖ d. Eintragung (+)
(siehe oben bei Wirksamkeit)
→ Fristende: 11.11.2013
 - b. Form:
 - i. §10(1) DPMAG: Schriftform; §11(1) DPMAG: Fax ausreichend (+)
(Schriftformerfordernis §126(1) BGB = (+): lt. SV: „umfangreicher Schriftsatz“)

- ii. §29(1) MV: für jedes WS-Kennzeichen ein gesonderter WS erforderlich, bei mehreren WS-Kennzeichen eines WS1 können die WSe in einem gemeinsamen WS-Schriftsatz zusammengefasst werden (+)
(hier: WS1 hat in einem einzigen Schreiben die beiden WS-Kennzeichen (per Formblatt) eingereicht)
- iii. §29(2) MV: Formblatt des DPMA soll verwendet werden: (+)
- c. Ort: beim DPMA (*ergibt sich aus Gesetzssystematik: §42 MG steht in Teil 3, Abschnitt 1 des MG: „Verfahren in Markenangelegenheiten - Eintragungsverfahren“ – dies findet nach §32 MG beim DPMA statt*)
→ WS ging am 11.11.2013 per Fax beim DPMA ein und ist somit fristgerecht, formgerecht am richtigen Ort eingelegt worden (+)

IV. Inhalt:

- a. §30(1) MV: MUSS-Voraussetzungen:
 - i. Identität der angegriffenen Marke (+)
(„Grünkäppchen“: DE 30 2012 061 345)
 - ii. Identität des Widerspruchskennzeichens (+)
(„Rotkäppchen“, DE 30 20111 031 639 → DE 30 2011¹ 031 639 erscheint zwar fehlerhaft zu sein – aber durch Angabe des Zeichens „Rotkäppchen“ kann WS-Marke eindeutig identifiziert werden, z.B. durch Eingabe bei DEPATISNET)
 - iii. Identität des Widersprechenden (+)
Inhaber des WS-Marke
- b. §30(2) MV: SOLL/KANN-Vorschriften
 - i. Nach §30(2) #10 MG: W/DL der angegriffenen Marke sollen angegeben werden, gegen die sich der WS richtet
→ per 11.11.2013 wurde WS nur gegen die Klassen 29, 30, 31, 35 WS eingelegt
→ per 12.11.2013 wurde per Fax der WS auch noch auf Klasse 16 der M2 erweitert
→ Die Erweiterung auf Klasse 16 der angegriffenen Marke ist nach Fristablauf (11.11.2013) erfolgt und damit zu spät (**BGH I ZB 9/96 „DRAGON“**)
- c. *Begründung:*
Eine Begründung des WS ist (zumindest für eingetragene Marken!) nicht erforderlich.

V. FAZIT (Zulässigkeit):

- Der wirksam aus M1 eingelegte WS ist zulässig, soweit er gegen die Klassen 29, 30, 31, 35 der M2 eingelegt;
- Die Erweiterung des WS auf Kl. 16 ist wg. Eingang nach Ablauf der WS-Frist unzulässig

C: BEGRÜNDETHEIT WS:

- WS ist begründet, wenn die angegriffene Marke (M2) nach §§43(2), 42(1)#1 MG löschungsreif ist
- Voraussetzung nach §42(2)#1 MG: M2 wegen eingetr. Marke (M1) mit älterem ZR nach §9 MG löschungsreif
- Vorliegend: Der Widersprechende (WS1) erhebt aus M1 (eingetragene W/B-Marke) mit älterem ZR (22.07.2011) den WS

I. *Doppelidentität §9(1)#1 MG*

- a. *Strenge Anforderungen an Zeichenidentität zu stellen: Zeichen dürfen sich nur unwesentlich unterscheiden*
- b. *Hier: W/DL zwar (teilweise) identisch, aber die Zeichen sind unterschiedlich
→ nicht einschlägig*

II. *VWG §9(1)#2 MG*

- **Obersatz = Wiederholung §9(1)#2MG (W/DL-Identität oder Ähnlichkeit UND Zeichen-Identität oder Ähnlichkeit → für Publikum muss Gefahr der Verwechslung bestehen oder Gefahr, die Marken gedanklich miteinander in Verbindung zu bringen)**
- **Abzustellen auf:**
 - Durchschnittlich informierten und verständigen Durchschnittsverbraucher
 - Hier: Verbraucher von Lebensmitteln des täglichen Lebens, der mit normaler oder – da Standard-Lebensmittel – vielleicht sogar nur flüchtiger Aufmerksamkeit Waren der Kl. 29, 30, 31 erwirbt und DL der Kl. 35 in Anspruch nimmt.
- **Wechselwirkung der Faktoren**
 - W/DL-Ähnlichkeit oder -Identität
 - Kennzeichnungskraft (KZK)
 - Zeichenähnlichkeit (ZÄ)
- **Ein geringerer Grad eines Faktors kann durch höheren Grad der anderen Faktoren ausgeglichen werden**
- **Gänzlich fehlende W/DL- oder Zeichen-Ähnlichkeit kann NICHT ausgeglichen werden**

a. *Ähnlichkeit W/DL:*

Bei Vergleich von DL und W ist bezüglich eines Ähnlichkeitsgrades darauf abzustellen, ob die Verkehrskreise die Ware durch deren Herkunft, Beschaffenheit, Herstellung, Vertrieb, etc. mit der verglichenen Dienstleistung in Zusammenhang bringen.

Die nachfolgende Tabelle gibt die Ähnlichkeitsbeziehungen wieder.

*Es könnte sinnvoll sein, den Vergleich nicht in Tabellenform zu machen, sondern den Vergleich in Fließtext vorzunehmen – ggf. ist eine Abstufung in 5 Ähnlichkeitsstufen vorzunehmen:
„sehr hoher (weit überdurchschnittlicher) – hoher (überdurchschnittlicher) –*

normaler (durschnittlicher) – geringer (unterdurchschnittlicher) – sehr geringer (weit unterdurchschnittlicher)“ (BGH I ZR 85/11 „Villa culinaria“, Rn. 55) – Urteil mit zitieren!

M2 ("Grünkäppchen")		M1 ("Rotkäppchen")		Ähnlichkeitsgrad (ÄG) (5-stufig - siehe BGH I ZR 85/11, "Villa culinaria")	Begründung
Klasse	W/DL	Klasse	W/DL		
29	Fleisch; Eier	30, 32, 33	siehe SV	unähnlich	
29	konserviertes, tiefgekühltes, getrocknetes, gekochtes Obst + Gemüse; Konfitüre; Kompotte	32	Fruchtgetränke / Fruchtsäfte	unähnlich bzw. sehr geringer ÄG	Obst/Gemüse und Säfte sind unterschiedliche Produkte in unterschiedlichen Aggregatzuständen
30	Kaffee, Tee, Kakao, Mehle + Getreidepräparate, Brot, feine Backwaren + Konditorwaren, Speiseeis, Zucker, Kühleis	30	identische Waren	identisch	
30	Reis, Honig, Saft	30	siehe SV	unähnlich	zwar kann in Backwaren auch Reis, Honig, Salz vorkommen, aber das Allgemeine nimmt nicht das Spezielle vorweg
30	Reis, Honig, Saft	32, 33	siehe SV	unähnlich	
31	Samenkörner	30, 32, 33	siehe SV	unähnlich bzw. sehr geringer ÄG	Getreidepräparate und Samenkörner sind unähnlich, da sie unterschiedliche Fertigungsstufen aufweisen
31	lebende Tiere	30, 32, 33	siehe SV	unähnlich	
31	frisches Obst + Gemüse	32	Fruchtgetränke / Fruchtsäfte	unähnlich bzw. sehr geringer ÄG	Obst/Gemüse und Säfte sind unterschiedliche Produkte in unterschiedlichen Aggregatzuständen
35	Einzelhandels DL für Drogerieware / Brennstoffe	30, 32, 33	siehe SV	unähnlich	
35	Einzelhandels DL für Lebensmittel und Getränke	30, 32, 33	siehe SV	mittlerer/normaler ÄG	Einzelhandels-DL für Lebensm/Getr. sind für Vertrieb und Angebot von Lebensm/Getr. da; die DL wird somit für dort erworbene Produkte für die Verkehrskreise in Zusammenhang mit den Waren gebracht

[alternative Lösungsansatz:

In einzelnen Vergleichspunkten ist hier sicher eine andere Meinung möglich: z.B. Grundlebensmittel (Reis, Honig) könnten zu anderen Lebensmitteln wie Brot, etc. Z.B. gering oder sehr gering ähnlich sein]

b. KZK der älteren Marke M1 („Rotkäppchen“):

- i. „Rotkäppchen“ ist eine den Verkehrskreisen (VK) geläufige Märchenfigur mit höchstem Bekanntheitsgrad in DE – diese Figur bringt ihrer Großmutter Wein & Backwaren, somit könnten die VK den Begriff „Rotkäppchen“ ohne größere gedankliche Tätigkeit mit derartigen Waren assoziieren.
Auch der Bildanteil in der Marke (lediglich eine Schreibschriftart) bewirkt keine andere Assoziation
→ somit kann der Marke bestenfalls durchschnittliche KZK zugesprochen werden
- ii. Für Schaumweine (also für „alkoholische Getränke“ der Kl. 33) ist dem Zeichen aufgrund der Schilderung im SV wohl eine gesteigert KZK zuzusprechen, da das Zeichen für diese Waren seit langem intensiv beworben wurde
→ ggf. im Einzelfall auf eng verwandte W/DL ausstrahlend (z.B. hier von „Schaumwein“ auf alle alkoholischen Getränke der Kl. 33)

(siehe z.B. Hacker, 12. Aufl. 2018, §9, Rn. 181)

→ für Kl. 33: gesteigerte / hohe KZK für „Schaumwein“ und eng verwandte Waren → ggf. hier für die gesamte Kl. 33

- iii. Somit liegt für die Waren der Kl. 30, 32 durchschnittliche KZK vor, für Waren der Kl. 33 gesteigerte KZK

c. Ausgangslage:

- i. Für die einander UNÄHNLICHEN Waren/DL, siehe in der Tabelle zu den Kl. 29, 30, 31 und 35:

→ hier ist VWG (§9(1)#2 MG) auch bei Zeichenähnlichkeit nicht möglich

- ii. Für M2 als jüngere Marke sind folgende Waren unähnlich bis gering ähnlich zu W/DL der älteren Marke M1:

1. Kl. 29 (Obst / Gemüse / Konfitüre / Kompotte)

2. Kl. 31 (frisches Obst / Gemüse)

→ hier würde bei der normalen KZK für die genannten Waren und geringem ÄG der Waren ein sehr hoher Grad an Zeichenähnlichkeit notwendig sein, um VWG zu begründen

- iii. Für identische Waren von M1/M2 aus Kl. 30, siehe Tabelle:

→ hier würde bei der normalen KZK für die genannten Waren und Warenidentität bereits eine geringe Zeichenähnlichkeit ausreichen, um VWG zu begründen

- iv. Für Einzelhandels-DL (Lebensmittel)/Getränke (Kl. 35):

→ hier würde bei gesteigerter KZK für „alkoholische Getränke“ Kl. 33 der älteren Marke M1 und normaler W/DL-Ähnlichkeit eine mittlere Zeichenähnlichkeit ausreichen, um VWG zu begründen

d. ZÄ:

- In Betracht kommt:

▪ unmittelbare VWG §9(1)#2 HS1 MG

▪ Assoziative VWG §9(1)#2 HS2 MG mit den Unterfällen

• Mittelbare VWG

• VWG im weiteren Sinne

- Die Zeichen sind so gegeneinander zu vergleichen, wie sie eingetragen sind, wobei alle Umstände des Einzelfalls berücksichtigt werden müssen.

- Dabei ist auf den Gesamteindruck abzustellen, so wie die Zeichen dem Publikum gegenüber treten.

- Auf eine zergliedernde/analysierende Betrachtung darf nicht abgestellt werden.

- Der Verkehr vergleicht die Marken aus der Erinnerung; Erinnerung ist erfahrungsgemäß durch Gemeinsamkeiten stärker geprägt als durch Unterschiede

- e. Unmittelbare VWG – W/B-Marke „Grünkäppchen“ vs. W/B-Marke „Rotkäppchen“



Rotkäppchen

- i. Direktvergleich der beiden W/B-Marken (visuell):

1. „Grünkäppchen“ weist neben dem Bild eines Mädchens mit grüner Kappe die serifenlosen Schriftzüge „GRÜNKÄPPCHEN“ (mit grünem „GRÜN“ und schwarzem „KÄPPCHEN“), „-natürlich Bio“ (in grün) und „www.gruenkaeppchen.de“ auf
2. „Rotkäppchen“ weist den in einer üblichen Schreibschrift gehaltenen Begriff „Rotkäppchen“ auf ohne weitere Bildelemente

➔ die Zeichen sind im Direktvergleich unähnlich – selbst wenn man bei „Grünkäppchen“ die Schriftzüge „-natürlich Bio“ und „www.gruenkaeppchen.de“ als beschreibend weglassen würde wären die Zeichen unähnlich

Nota Bene: Keine Prägung der M2 in visueller Hinsicht durch Wort „Grünkäppchen“ – somit entfällt „schriftbildlicher“ Vergleich

- ii. Klangliche VWG:

➔ Annahme Prägung der beiden Marken durch ihre Wortbestandteile („Wort vor Bild“): Bildbestandteile treten bei klanglicher Wiedergabe vollkommen in den Hintergrund [hier geht es ja nun um klangliche Prägung]

➔ weitere Annahme: Bestandteile „-natürlich Bio“ und „www.gruenkaeppchen.de“ treten auch vollkommen in den Hintergrund

➔ somit nur noch „Rotkäppchen“ gegen „Grünkäppchen“ stehend:

- Es ist auf den Gesamtklang abzustellen (keine zergliedernde Betrachtungsweise)
- Beide Zeichen unterscheiden sich durch die erste Silbe („grün“ vs. „Rot“), die besonders gewichtet wird

- Eine Prägung durch den Begriff „Käppchen“ ist nicht indiziert
→ die beiden Zeichen weisen einen sehr großen Abstand voneinander auf

iii. Begriffliche VWG

- Erfordert, dass beide miteinander zu vergleichende Zeichen einen für das Publikum erkennbaren Sinngehalt haben
- Bestenfalls „Rotkäppchen“ ist als Märchenfigur begrifflich bekannt
- „Grünkäppchen“ erscheint als Phantasiebegriff – eine Ähnlichkeit zu „Rotkäppchen“ als dessen „Bioausgabe“ ist fernliegend
- Auch keine Prägung durch „Käppchen“ – „rot“/„grün“ treten nicht vollkommen in den Hintergrund
- Synonyme Verwendung scheint ausgeschlossen
→ ausreichender Abstand

iv. FAZIT unmittelbare VWG:

- KEINE unmittelbare VWG

f. Mittelbare VWG:

- mVWG kann vorliegen,
 - wenn der Verkehr die Unterschiede der Zeichen erkennt, jedoch annimmt, dass es sich um Zeichen desselben Unternehmens handelt;
 - Serienzeichen
→ hier nicht vorliegend (denn es gibt lt. SV nicht mehrere Marken, die auf „Käppchen“ enden wie z.B. „Blaukäppchen“, „Gelbkäppchen“, „Großkäppchen“, etc.)
 - Markenusurpation, wenn also (jüngere Marke M2) z.B. die (ältere Marke) M1 aufnimmt (THOMSON / THOMSON Life), so dass Verkehr eine gedankliche Verbindung zwischen M1/M2 vornimmt
→ hier auch nicht der Fall, da „Käppchen“ nicht die ältere Marke ist
- Somit KEINE mWVG
- [Zur „mittelbar begrifflichen VWG“ im vorliegenden Fall: siehe das Urteil **BPatG 29 W (pat) 9/15**, dort **S. 16**]

g. 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 (Argumentation gemäß **BPatG 29 W (pat) 9/15**):
 - es liegt zwar für Schaumweine eine bekannte ältere Marke („Rotkäppchen“) vor, aber es ist nicht anzunehmen, dass der Verkehr aus dem Zeichen „Grünkäppchen“ eine geschäftliche/wirtschaftliche/organisatorische Beziehung zu „Rotkäppchen“ annehmen würde
 - denn der Begriff „Grün“ wird im Bereich von Weinen nicht zuvorderst mit einer „Ökomarke“ assoziiert, sondern eher mit einer Rebsorte/Traubensorte, wie z.B. „Grüner Veltiner“, etc.
 - Wenn der angesprochene Verbraucher die W/B-Marke „Grünkäppchen“ sieht könnte er zwar darauf kommen, dass es sich um eine Biomarke handelt wegen des Ausdrucks „-natürlich Bio“ – aber die ebenfalls in dem Zeichen vorhandene Internetadresse weist klar auf ein anderes Unternehmen als die „Rotkäppchen-Mumm-Sektkellerei“ hin
→ daher ist hier auch eine VWG im weiteren Sinne zu verneinen

h. Fazit VWG §9(1)#2 MG

- M2 hält ausreichend Abstand zu M1 ein,
- es besteht keine (unmittelbare) VWG
- es besteht keine assoziative VWG (mittelbare VWG oder VWG im weiteren Sinne)

III. VWG §9(1)#3 MG

(Argumentation gemäß **BPatG 29 W (pat) 9/15**)

Dazu müsste der Inhaber der M2 („Grünkäppchen“) bei Benutzung der M2 für W/DL die Unterscheidungskraft oder Wertschätzung der bekannten M1 („Rotkäppchen“) in unlauterer Weise ausnutzen

a. Im Inland bekannte Marke M1 (+)
(lt. SV für Schaumweine „überragend bekannt“)

b. M2 mit M1 identisch oder ähnlich (+) (sic!)

Bei §9(1)#3MG kommt es nicht auf eine Ähnlichkeit an wie bei §9(1)#2 MG – vielmehr reicht auch, dass der Grad der Ähnlichkeit zwischen der bekannten Marke und dem jüngeren Zeichen bewirkt, dass die beteiligten Verkehrskreise das Zeichen und die Marke gedanklich miteinander verknüpfen (EuGH GRUR 2009, 56 Rn. 30 - Intel/CPM; GRUR 2004, 58 Rn. 29 und 31 - Adidas/Fitnessworld; GRUR 2008, 503 Rn. 41 - adidas/Marca; BGH a. a. O. Rn. 29).

Dies ist hier gegeben wegen der überragenden Bekanntheit für Schaumweine: der Wortbestandteil „Grünkäppchen“ sowie dessen schriftbildliche und klangliche Teilübereinstimmung in „-käppchen“ im Zusammenhang mit dem Bild eines Mädchens mit (grünem) Käppchen rufen beim Verbraucher sofort

und unmittelbar die Widerspruchsmarke „Rotkäppchen“ in Erinnerung (siehe das Urteil **BPatG 29 W (pat) 9/15**, dort **S. 19,20**)

- c. Ausnutzung Wertschätzung oder Unterscheidungskraft der älteren Marke M1 ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise (+)
 → Von der Ausnutzung der Unterscheidungskraft (sic!) einer bekannten Marke ist auszugehen, wenn ein Dritter durch Verwendung eines Zeichens, das einer bekannten Marke ähnlich ist, versucht, sich in den Bereich der Sogwirkung dieser Marke zu begeben, um von ihrer Anziehungskraft, ihrem Ruf und ihrem Ansehen ohne jede finanzielle Gegenleistung und ohne eigene Anstrengungen zu profitieren oder auf andere Weise an der Aufmerksamkeit teilzuhaben, die mit der Verwendung eines der bekannten Marke ähnlichen Zeichens verbunden ist
 → für DL „EinzelhandelsDL im Bereich Getränke“ ist dies gegeben (siehe das Urteil **BPatG 29 W (pat) 9/15**, dort **S. 20,21**)
- d. Fazit:
 Für DL „EinzelhandelsDL im Bereich Getränke“ ist der Lösungsgrund nach §9(1) #3 MG gegeben.

IV. FAZIT (Begründetheit):

- a. Der WS ist begründet für die DL der Kl. 35: „EinzelhandelsDL im Bereich Getränke“ aufgrund von §§42(1), 43(2), 9(1)#3 MG
 b. Im übrigen ist der WS unbegründet

[Alternativ:

- man könnte auch argumentieren, dass bereits mittelbare VWG (im weiteren Sinne) gegeben ist für DL Kl. 35 „DL Einzelhandel für Getränke“ (aus VOLKS-INSPEKTION-Urteil VOLKS-WAGEN/Volks.Inspektion: BGH I ZR 214/11 Rn. 33 – auch wenn BPatG 29 W (pat) 9/15 im „Grünkäppchen“-Fall die Anwendbarkeit dieses Urteils verneint
- Bekanntheit der M1 (+)
- Branchenmäßige Üblichkeit derartiger Verflechtungen (+)
- „Käppchen“ entspräche dann dem Begriff „VOLKS“ im „VOLKSWAGEN“-Urteil]

Frage 2a: Zuständigkeit für Kostenfestsetzung

- §63(1)(2) MG:
 - Mehrere Personen beteiligt (+)
(Inhaber M1 / M2)
 - Kosten können einem Beteiligten teilweise oder ganz zu Lasten fallen, wenn dies bestimmt wird
 - Nach §63(1) S.1, (2) MG bestimmt das DPMA dieser Kostenentscheidung in der Entscheidung (hier: Beschluss über den WS) und legt nach §63(2) MG auch den GST-Wert fest
 - Für WS sind nach §56(3) MG die Markenabteilungen zuständig, die mit wenigstens 3 Mitgliedern des Patentamts besetzt sind

Frage 2b: Höhe des GST-Werts

- §63(2) MG iVm §§ 23(3) S. 2, 33(1) RVG (TaBu 486a)
- §23(2) S. 2 RVG: GST-Wert soll – ohne nähere Anhaltspunkte – zwischen 5.000 und 500.000 EUR liegen
- In Markenangelegenheiten (zumindest @BPatG) häufig: GST-Wert = 50.000EUR

Frage 2c: Aussichten des Kostenantrags

- Kostenfestsetzung nach §63(2) MG ist KANN-Vorschrift, üblicherweise tragen die Beteiligten die Kosten selber
- Inhaber von M2 („Grünkäppchen“) argumentiert, er hätte sich auf die eingetragene Marke als WS-Zeichen nicht vorbereitet, sondern auf den Werktitel
- Die Entscheidung des WS1 für eins der beiden WS-Kennzeichen bei Zahlung nur einer Gebühr ist jedoch rechtmäßig (s.o.: **BGH I ZB 14/72 "ERBA"**)
- Falls beide WS-Kennzeichen wirksam im Verfahren wären hätte der WS1 auch im Verfahren einen der WSe zurücknehmen können → damit hätte der Inhaber der M2 sich auch „unnötig“ sich auf ein Widerspruchszeichen vorbereitet
- Es dürfte üblich sein, dass ein WS eher auf eine eingetragene Marke als auf eine geschäftliche Bezeichnung oder einen Werktitel gestützt wird, wenn man die Wahl hat – somit dürfte der Inhaber der M2 damit rechnen, dass die eingetragene Marke als WS-Kennzeichen gewählt würde
- Daher scheint eine Kostenauflegung auf den WS1 nicht begründet.
 - es dreht sich hier von der Kostenhöhe ohnehin wohl weniger um die WS-Gebühr (120EUR) sondern eher um die Anwaltskosten
 - vernünftigerweise sind auch nur um „Zusatz“-Kosten für die Vorbereitung auf das nicht wirksame Widerspruchszeichen entstanden
- Vermutlich Kostenauflegung nur bei schuldhaftem Handeln (z.B. erkennbar aussichtsloses Verfahren anstrengen) oder missbräuchlichem Handeln → dies ist hier nicht erkennbar
- FAZIT: der Kostenantrag wird wohl abgelehnt werden → jeder Beteiligte trägt seine Kosten selber

TEIL 2 (BGH I ZR 40/14 „Armbanduhr“)

(evt. noch hilfreich: Urteil **BGH I ZR 56/09 „ICE“** für Wechselwirkung Designrechte/Gestaltungsfreiheit/Abstand Formenschutz)

Achtung: Im Urteil „Armbanduhr“ war noch das Geschmacksmustergesetz anzuwenden und demnach das Kriterium „Eigentümlichkeit“ und noch nicht „Eigenart“!

Abkürzungen:

DG = DesignG

HA = Haager Abkommen

IB = informierter Benutzer

SU = Schutzzumfang

U2 = Nummer 4 des int. Sammelgeschmacksmusters DM/041591 „Uhr 2“

U3 = Verletzungs-Design „Uhren 3“

„HEUTE“ = 01.10.2017

Frage I: Anspruch des C gegen B auf Unterlassung des Vertriebs der „Uhren 3“ (urheberrechtliche Fragestellungen außer Betracht lassen)

Obersatz: C könnte gegen B einen Anspruch auf Unterlassung des Vertriebs der „Uhren 3“ (U3) haben aus §§66, 71(1), 38(1), 42(1) DG iVm A14(1) HA.

A: ZULÄSSIGKEIT

Zulässigkeit hier unproblematisch (+):

- alle Beteiligten sind problemlos partei- / prozessfähig nach §§50, 51 ZPO;
- Anwendbarkeit DesigG
 - Nach §66DG ist für eingetragenes IR-Design nach HaagAbk mit Schutzerstreckung für DE das DesignG (DG) anzuwenden – es handelt sich beim Sammelgeschmacksmuster DM/041591 („Uhr 2“) um ein IR-Design nach HaagAbk.
 - ➔ DG ist anzuwenden (teilweise wird §66DG nachfolgend dennoch erneut mit zitiert).
- C ist im Register eingetragen und damit unproblematisch formell berechtigt (Nach §§66, 42(1) DG kann Rechtsinhaber Verletzungsanspruch geltend machen)

➔ Zulässigkeit (+)

B: BEGRÜNDETHEIT

- §72ff DG: das Designgesetz ist anwendbar, da U2 einen Zeitrang aufweist, der nach den in §72ff DG genannte Daten liegt

Damit C aus dem IR-Design U2 gegen B wegen Benutzung von U3 auf Unterlassung vorgehen kann müsste C aktiv legitimiert sein, das U2 müsste ein in DE geltendes Schutzrecht sein nach §§66, 42(1) DG, U3 müsste in den Schutzbereich des U2 nach §§66, 37(1), 38(2) DG eingreifen und U3 müsste von B ohne Zustimmung des C benutzt worden sein nach §38(1) DG (Passivlegitimation) und es müsste Wiederholungsgefahr drohen.

I. Aktivlegitimation: (+)

C müsste aktiv legitimiert (= materiell berechtigt) sein

- a. nach §§66, 8 DG gilt der Anmelder/Rechtsinhaber des Designs (nach Registerlage) als formell berechtigt
→ C ist Inhaber des Int. Geschmacksmusters (nachfolgend „IR-Design“) „Uhr 2“ (nachfolgend: „U2“) und damit formell berechtigt
- b. [§§66, 7 DG: Entwerfer oder Rechtsnachfolger ist berechtigt
 - i. Über Entwerfer ist hier nichts bekannt – C wird hier unproblematisch zumindest als Rechtsnachfolger für das Recht auf Inhaberschaft an dem IR-Design „DM/041591“ gem. §7(2) DG angesehen
→ C ist nicht nur formell (siehe oben bei Zulässigkeit) sondern auch materiell berechtigt]

→ Aktivlegitimation für C (+)

II. Passivlegitimation:

B müsste derjenige sein, der als Täter oder Mittäter nach §830BGB eine mögliche Verletzungshandlung vorgenommen hat.

- a. §§66, 38(1) DG:
Benutzung ohne Zustimmung ist verboten
- b. §38(1) S. 2 DG: Beispiele für Benutzungshandlung:
 - i. Herstellung: (+)
 - ii. Vertrieb: (+)

→ Passivlegitimation für B (+)

III. IR-Design U2 müsste nach §§66, 42(1) ein (geltendes) eingetragenes Schutzrecht sein und Wirkung in DE entfalten,

- a. U3 für DE registriert (+)
→ §66DG: DG anwendbar (s.o.)
- b. §§66, 27(1) DG:
Schutz entsteht mit Eintragung in Register → für U3 in internationalem Register registriert (+)
- c. U2 noch geltend? (+)
 - i. A17(1) HA:
Erstschutzdauer: 5 Jahre – hier Zeitrang von U2 = 10.06.2015 → somit „heute“ = 01.10.2017 noch geltend
 - ii. Nota bene:
 1. A17(3) a) HA: grundsätzlich (nur) max. Schutzdauer = 15 Jahre für IR-Design
 2. ABER: A17(3) c) iVm §27(2) DG: max Schutzdauer UR-Design in DE = 25 Jahre
- d. §§66, 71(1) DG iVm A14(1) HaagAbk („HA“):
Wirkung von U2 in DE wie ein in DE eingetragenes Design
- e. Rechtsgültigkeit
 - i. §§66, 39 DG:
Rechtsgültigkeit wird vermutet
 - ii. auf fehlende Rechtsgültigkeit kann B sich nach §§66, 52a DG nur durch Erhebung einer Widerklage auf Feststellung/Erklärung der Nichtigkeit oder durch Stellung eines Antrags nach §§66, 34 DG berufen – B hat lt. SV keine dieser Möglichkeiten genutzt (siehe hierzu: **Frage 3, unten**)

→ U3 ist geltendes Schutzrecht mit Wirkung für DE und vermuteter Rechtsgültigkeit

IV. Gegenstand des Schutzes nach §§66, 37(1) DG und §§66, 38(2) DG („Gesamteindruck“):

Der Schutz wird gewährt für diejenigen MMe der Erscheinungsform eines eingetragenen Designs (hier: IR-Designs) begründet, die in der Anmeldung sichtbar wiedergegeben sind. Der Schutzzumfang wird dabei durch den Gesamteindruck des eingetragenen Designs bestimmt.

Diese schutzbegründenden MMe sind in folgender Merkmalsanalyse zusammengestellt:

Merkmalsanalyse:

(siehe hierzu (mit einer etwas anderen Gliederung) auch **BGH I ZR 40/14 „Armbanduhr“**)

Das IR-Design U2 weist folgende Merkmale auf:

- M1: mittig in Armbanduhr-Achse angeordnetes, rechteckiges Ziffernblatt, Aspektverhältnis ca. 2:1 (2 entlang Achse, 1 quer dazu)

- M2: Armband aus 2 Teilen (oben/unten an Zifferblatt angeordnet)
- M3: Jedes der beiden Armbandteile weist leiterförmige Struktur auf mit 4 Öffnungen, die ungefähr quadratisch sind
→ prägendes Merkmal
- M4: am freien Ende der Armbandteile befinden sich Schließelemente, die zusammenwirkend als Schließe des Armbands dienen

Das IR-Design U2 erweckt harmonischen Gesamteindruck, bei dem das blockartige Uhrengehäuse durch den leiterförmigen, leicht wirkenden Aufbau des Gliederarmbands kontrastiert wird
[siehe auch **BGH I ZR 40/14 „Armbanduhr“, Rn. 23**]

V. Neuheit / Eigenart des U2 (§§66, 2(2)(3) DG)?

Laut SV wohl unproblematisch („wenige vorbekannte Armbanduhr mit leiterförmigem Armband. Die Uhr 2 weist einen Gesamteindruck auf, dem die vorbekannten Uhrenmodelle nicht einmal nahekommen“)

Dennoch Kurzprüfung Neuheit/Eigenart (vermutlich in Klausur nicht relevant, daher kursiv):

- a. *Neuheit (§§66, 2(1)(2), 5 DG) (+)*
Neuheit = kein identisches Design vor AT offenbart (Identität gilt als erfüllt, wenn die Designs sich nur in unwesentlichen Einzelheiten unterscheiden), siehe auch SV
- i. *Es käme nur das Modell „Uhr 1“ als relevanter Formenschatz in Betracht*
1. *Zeitrangvergleich (+)*
„Uhr 1“ wurde am 29.05.2014 und damit vor dem Zeitrang von U2 (10.06.2015) geschaffen
 2. *Offenbarung (§5 DG) (-)*
Offenbarung nur, wenn in Öffentlichkeit zugänglich gemacht
→ hier: erstmaliges Zeigen von „Uhr 1“ am 18.06.2017, also nach Zeitrang von U2

→ U2 ist NEU

- b. *Eigenart (§§66, 3(3) DG) (+)*

*Eigenart: -- Gesamteindruck im Einzelvergleich (!) beim IB unterschiedlich zu **Gesamteindruck** eines anderen Designs mit Zeitrang vor AT des zu prüfenden Designs*
-- Grad der Gestaltungsfreiheit / Designdichte ist zu berücksichtigen

Maßgebliches Kriterium: Unterschiedlichkeit der Designs

IB: Person, die das Produkt, welche das Design verkörpert zu dem vorgesehenen Zweck benutzt - „informiert“ bedeutet: der IB kennt verschiedene Designs, ohne Entwerfer oder technischer Sachverständiger zu sein. Er benutzt Produkte aufgrund seines Interesses mit vergleichsweise großer Aufmerksamkeit. Der IB ist

zwischen dem Patent-Fachmann und dem Durchschnittsverbraucher bei Marken anzusiedeln.

- c. „Uhr 1“ scheidet wegen mangelnder Offenbarung vor dem Zeitrang des U2 aus als Formenschutz (s.o.)
- d. Laut SV ist im vorbekannten FS ansonsten kein Design vorhanden, welches dem IR-Design U2 auch nur nahekommt

→ U2 weist Eigenart auf

- e. FAZIT:
U2 ist neu und weist Eigenart auf

VI. Schutzzumfang (SU) und Wirkung des U2

§§66, 71(1), 38(2) S. 1 DG:

- a. §71(1) DG:
Auf DE erstrecktes IR-Design entfaltet in DE dieselbe Wirkung wie eingetragenes Design
→ U2 hat dieselbe Wirkung wie ein eingetragenes DE-Design
- b. §§66, 38(2) DG:
SU erstreckt sich auf jedes Design, das bei IB keinen anderen Gesamteindruck hervorruft
 - i. Bei Beurteilung SU ist Grad der Gestaltungsfreiheit/Gestaltungsspielraum zu berücksichtigen (§38(2) S. 2 DG):
 1. Hohe Designdichte + kleiner Gestaltungsspielraum kann zu kleinem SU des eingetragenen Designs führen
→ bereits geringe Gestaltungsunterschiede rufen dann beim IB einen anderen Gesamteindruck hervor
 2. Geringe Designdichte + großer Gestaltungsspielraum kann zu weitem SU des eingetragenen Designs führen
→ selbst größere Gestaltungsunterschiede rufen bei IB möglicherweise keinen anderen Gesamteindruck hervor → Verletzung
 3. SU weiterhin bestimmt durch Abstand zum vorbekannten Formenschutz:
→ je größer Abstand des eingetragenen Designs zum vorbekannten Formenschutz, desto größer ist der SU
 - ii. Somit Wechselwirkung zwischen den Faktoren
 1. Designdichte / Gestaltungsspielraum

2. Abstand vom Formenschutz

Dabei jedoch nicht Vergleich einzelner Merkmale des eingetragenen Designs mit denen des Formenschutzes relevant
 → maßgeblich ist **Gesamteindruck** der einander gegenüberstehenden Designs

c. Designdichte / Gestaltungsfreiheit bzw. Gestaltungsspielraum

→ Designdichte von Uhren mit leiterförmigen Armbanduhren ist gering
 → damit große Vielzahl möglicher Gestaltungen von Armbändern möglich

d. Abstand zum Formenschutz

Hier: großer Abstand U2 zu Formenschutz (siehe SV: vorbekannte Uhrenmodelle kommen dem U2 im Gesamteindruck nicht einmal nahe)

e. Fazit SU:

Weiter SU des IR-Designs U2

→ selbst größere Unterschiede des Verletzungsdesigns bewirken beim IB denselben Gesamteindruck und bewirken somit Eingriff in SU

[siehe dazu z.B. BGH I ZR 56/09 „ICE“, Rnn. 35, 36; BGH I ZR 40/14 „Armbanduhr“, Rnn. 31, 32; BGH I ZR 23/10, „Kinderwagen I“, Rnn. 24-26]

VII. Eingriff in Schutzbereich des U2 durch U3 („Uhren 3“) nach §§66, 38(2) DG?

a. Für Verletzungsprüfung ist auf IB abzustellen.

- i. IB nimmt **direkten Vergleich** der beiden Muster vor
- ii. IB fragt sich: wird **derselbe Gesamteindruck** (nicht der Einzelmerkmale!) geweckt?
- iii. IB berücksichtigt **sowohl Gemeinsamkeiten als auch Unterschiede**
- iv. IB **gewichtet Gemeinsamkeiten und Unterschiede** zwischen Merkmalen danach, **ob sie für den Gesamteindruck von vorrangiger Bedeutung sind oder in den Hintergrund treten**
- v. IB **verwendet das Produkt**, das das Design verkörpert, **zu dem für das Produkt vorgegebenen Zweck**

[siehe auch BGH I ZR 40/14 „Armbanduhr“, Rnn. 34, 35; BGH I ZR 23/10, „Kinderwagen I“, Rnn. 24-26]

b. Merkmalsvergleich:

- i. M1: identisch (Ziffernblatt quadratisch)
- ii. M2: identisch (zweiteiliges Armband)

- iii. M3: ähnlich (leiterförmige Struktur auf mit 4 ungef. Quadr. Öffnungen) → prägendes Merkmal
- iv. M4: sehr ähnlich (Schließelemente)

→ Bei U3 ist Merkmal M3 etwas anders ausgeprägt: hier sind nur jeweils 2 Öffnungen vorgesehen und diese sind nicht quadratisch, sondern rechteckig mit Aspektverhältnis ca. 2:1

→ es ist auf bestimmungsgemäße Benutzung des Designs abzustellen – dies ist bei einer Uhr das Tragen mit dem Ziffernblatt nach oben. Damit fallen der Bereich der Schließe und der in der Nähe der Schließe angeordnete Teil des Armbands weniger ins Gewicht als das Ziffernblatt und die in der Nähe des Ziffernblatts angeordneten Teile des Armbands

→ vorliegend wird für den IB für die wichtigere Tragesituation der Uhr (Ziffernblatt sichtbar) dieselbe Anmutung eines geschlossenen zentralen Teils (Uhrengehäuse) und eines daran anschließenden filigranen Armbands erweckt

- c. Fazit Eingriff in den SU:
Der **Gesamteindruck** unter Berücksichtigung der Gemeinsamkeiten und Unterschiede und der Gewichtung der Merkmale ist für den IB bzgl. des U2 und des U3 **derselbe**
→ U3 greift in den SU des U2 ein

VIII. Unterlassungsanspruch?

§§66, 71(1) 42(1), 38(1) DG iVm A14(1) HA (+)

- a. Benutzung (+)
s.o.: Herstellung / Vertrieb sind nach §38(1) S. 2 DG „Benutzung“
- b. Ohne Zustimmung (+)
C hat der Benutzung des IR-Designs durch B nicht zugestimmt
- c. Wiederholungsgefahr (+)
B hat bereits Uhren mit dem Design U3 hergestellt und vertrieben. Eine Wiederholungsgefahr wird insoweit vermutet.
- d. Zwischenfazit:
Unterlassungsanspruch besteht grundsätzlich

IX. Einreden?

Es könnte sein, dass C seine Rechte aus U2 nicht geltend machen kann wegen §§66, 40 DG oder §§66, 41 DG

Laut SV ist wohl nur nach §§66, 41 DG gefragt

- a. §§66, 40 DG: [hier nur der Vollständigkeit halber geprüft]
 - i. §§66, 40 #1 DG (-)
B nutzt gewerblich, nicht privat
 - ii. §§66, 40 #2 DG (-)
B nutzt nicht zu Versuchszwecken

- iii. §§66, 40 #3 DG (-)
B nutzt U3 nicht zu Zitierzwecken
- iv. §§66, 40 #4 DG (-)
U3 keine Einrichtung in im Ausland zugelassenen Schiffen
- v. §§66, 40 #5 DG (-)
Keine Ersatzteile / Zubehör für Reparaturen

→ §66, 40 DG keine wirksame Einrede gegen Unterlassungsanspruch

b. §§66, 41DG:

- i. Identische Designs? (+)
Aus Beschränkungswirkung des §41 DG gegenüber dem §38 DG ergibt sich, dass „Identitätsbegriff“ iSd §41 DG alle Designs umfasst, die in den Schutzzumfang iSd §38(2) DG fallen
(vgl. Eichmann/v. Falckenstein/Kühne/Eichmann DesignG § 41 Rn. 5)
→ „Identität“ iSv §§ 41, 38(2) DG liegt hier vor (+)
- ii. Entwicklung Uhr 1 durch A unabhängig von U2 (+)
- iii. Aufnahme der Benutzung oder ernsthafte Anstrengungen dazu von Uhren 3 bzw. Uhr 1 vor Anmeldetag des U2 (10.06.2015) (-)
→ A hat die Uhr 1 in 2014 gefertigt – dann aber bis 2017 nichts unternommen
→ B hat die Uhr 1 erst in 2017 zu sehen bekommen und Lizenz genommen
→ keine Aufnahme der Benutzung / keine ernsthaften Anstrengungen dazu vor AT des U2
- iv. §41(1) S. 2/3 DG, §41(2) DG: Obwohl Uhr 1 als identisch mit U2 angesehen wird iSd §§41, 38(2) DG (s.o.) und selbst wenn für Uhr 1 vor AT des U2 die Benutzung aufgenommen worden wäre:
→ dann wäre nur A berechtigt, Uhr 1 weiter zu nutzen §41 (1) S. 2 DG
→ **Lizenzvergabe ausgeschlossen** §41 (1) S. 3 DG
→ Gesamtbetriebsübergabe von A auf B hat auch nicht stattgefunden
→ §66, 41 DG keine wirksame Einrede gegen Unterlassungsanspruch, da keine Benutzung vor AT des U2 aufgenommen wurde und ein Vorbenutzungsrecht nicht lizenzierbar ist

c. Zwischenfazit

Für B bestehen keine wirksamen Einreden nach §§66, 40 DG oder §§66, 41 DG gegen den Unterlassungsanspruch des C

X. Fazit Begründetheit Unterlassungsanspruch

Der Unterlassungsanspruch ist begründet.

C: FAZIT:

C hat Anspruch auf Unterlassung des Vertriebs der „Uhren 3“ aus §§66, 71(1) 42(1), 38(1) DG iVm A14(1) HA.

Frage II: Zuständiges Gericht, bei dem C seine angeblichen Unterlassungsansprüche gegen B geltend machen kann

A: Sachliche Zuständigkeit:

- XI. §§66, 71(1) DG:
IR-Design hat ab Tag der Eintragung die Wirkung eines DE-Designs
- XII. §52(1) DG anwendbar: sachlich sind ausschließlich die LG zuständig

B: Örtliche Zuständigkeit:

- XIII. §52(2) DG: Länder können durch Rechtsverordnung einem/mehreren LG die örtliche Zuständigkeit für Designstreitsachen zuweisen, die in die Bezirke anderer LG des Landes fallen → davon haben alle Bundesländer Gebrauch gemacht
 - XIV. Örtliche Zuständigkeit ansonsten grundsätzlich nach ZPO geregelt
 - a. §§12, 13 ZPO:
 - Gericht am Wohnsitz des Beklagten → hier wohl „Hessen“, da B dort vermutlich seinen Wohnsitz hat
 - §21 ZPO (besonderer GS der Niederlassung): Ort der Niederlassung → hier: „Hessen“
 - §32 ZPO (besonderer GS der unerlaubten Handlung)
→ hier: Ort des In-Verkehr-bringens der Uhren, ggf. Verteilung der Prospekte
→ wohl auch „Hessen“
 - §35 ZPO: unter mehreren Gerichtsständen hat der Kläger die Wahl
→ hier: immer „Hessen“
- Aus diesen Erwägungen und wg. §52(2) DG wird ein für Hessen zuständiges LG zuständig sein → vermutlich in Frankfurt/Main

C: Fazit:

- XV. Das LG Frankfurt/Main ist zuständig
(siehe auch: <http://www.grur.org/de/grur-atlas/gerichte/gerichtszustaendigkeiten.html>)

Frage III: Welche Möglichkeiten hat B, eine fehlende Rechtsgültigkeit des Musters „Uhr 2“ geltend zu machen?

Nach §52a DG: für DE-Designs kann sich B auf fehlende Rechtsgültigkeit nur durch Erhebung einer Widerklage auf Feststellung oder Erklärung der Nichtigkeit oder durch Stellung eines Antrags nach §34 DG berufen

- XVI. Widerklage §66, 52a DG:
- a. §74(2) DG: §52a DG nur anwendbar für Designstreitigkeiten, die nach dem 31.12.2013 anhängig geworden sind → das wäre hier der Fall
 - b. Widerklage nur möglich, wenn B verklagt wurde (Klage derzeit noch nicht anhängig)
- XVII. Antrag nach §66, 34DG → hierzu Besonderheit für IR-Designs: s.u.

B könnte Antrag auf Feststellung bzw. Erklärung der Unwirksamkeit des IR-Designs für das Gebiet DE stellen nach §§66, 52a, 70 (1) S. 1 DG (dies sind die für IR-Designs anwendbaren Rechtsmittel, die analog wirken zu Nichtigkeitsverfahren nach §33(1)(2) DG).

- XVIII. Antrag auf FESTSTELLUNG der Unwirksamkeit (§§66, 70(1) S. 1, 33(1) DG (Antragsbefugnis: „Jedermann“ nach §34 S. 1 DG)):
- a. §33(1) #1 DG: Falls kein Design nach §1 #1 DG (-)
 - b. §33(1) #2 DG: Falls nicht neu / keine Eigenart (-)
 - c. §33(1) #3 DG: Falls Ausschlussgrund nach §3 DG (-)
→ Erfolgsaussichten gering
- XIX. Antrag auf ERKLÄRUNG der Unwirksamkeit (§§66, 70(1) S. 1, 33(2) DG (Antragbefugnis: nur der Inhaber des jeweiligen Rechts nach §34 S. 2 DG)):
- a. §33(2) #1 DG Unerlaubte Benutzung eines durch Urheberrecht geschützten Werkes (? Evt. durch A möglich?)
 - b. §33(2) #2 DG: IR-Design „Uhr 2“ fällt in Schutzzumfang eines älteren eingetragenen Rechts, wenn dieses erst nach AT des für unwirksam zu erklärenden IR-Designs offenbart wurde (-)
 - c. §33(2) #3 DG: im IR-Design „Uhr 2“ wird ein Zeichen mit Unterscheidungskraft mit älterem Zeitrang verwendet und der Inhaber ist zur Untersagung der Verwendung berechtigt (-)
→ Erfolgsaussichten gering