

# Teil I



## Aufgabe 1

(vgl. BPatG Entscheidung 25 W (pat) 517/17)

Der Beschwerde gemäß § 66 Abs. 1 MarkenG der Widersprechenden Ludwig GmbH ist stattzugeben, wenn sie wirksam, zulässig und begründet ist.

Wirksamkeit und Zulässigkeit der Beschwerde (insbes. auch Statthaftigkeit - da Widerspruchsverfahren gem. § 42 MarkenG vor dem DPMA, Beschwerdebefugnis § 66 Abs. 1 S. 2 MarkenG - Ludwig GmbH war Beteiligte als Widersprechende, Ort DPMA, Beschwer - Zurückweisung des Widerspruchs) sind unproblematisch gegeben, weiter zu prüfen ist die Begründetheit.

### I. Antragslage

Die Beschwerdeführerin Ludwig GmbH beantragt, den Zurückweisungsbeschluss des DPMA vom 20. November 2014 zurückzuweisen, und die angegriffene Marke "Piraten-Mix" aufgrund des Widerspruchs gem. § 42 MarkenG aus der Widerspruchsmarke "Piratenspass" im Umfang der aller W/DL zu löschen.

Wirksamkeit und Zulässigkeit des Widerspruchs sind unproblematisch gegeben.

In Frage kommt aufgrund des Vortrags der Widersprechenden Löschung gem. § 42 Abs. 2 Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG. Doppelidentität gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 1 MarkenG liegt offensichtlich nicht vor, da die Marken deutlich unterschiedlich sind.

*Nach rechtlichem Hinweis des Senats vom 15. Januar 2017 hat die Widersprechende ergänzend zur Benutzung der Widerspruchsmarke vorgetragen. Fraglich ist, ob darin ein Antrag auf Löschung gem. § 42 Abs. 2 Nr. 2, 10, 9 MarkenG oder gem. § 42 Abs. 2 Nr. 4, 12, 4 Nr. 2 MarkenG zu sehen ist. Selbst wenn, wäre das nach Ablauf der Widerspruchsfrist und damit unzulässig. Hinweis auf eine Nichtbenutzungseinrede wurde darin nicht gesehen.*

### II. Löschung gem. § 42 Abs. 2 Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG

Löschung der Marke "Piraten-Mix" ist anzuordnen, wenn durch ihre Ähnlichkeit mit der Widerspruchsmarke "Piratenspass" und der Identität oder Ähnlichkeit der durch die beiden Marken erfassten W/DL die Gefahr besteht, dass die relevanten Verkehrskreise die sich gegenüberstehenden Marken miteinander verwechseln (unmittelbare Verwechslungsgefahr), oder dass die relevanten Verkehrskreise die

Marken gedanklich miteinander in Verbindung bringen (mittelbare Verwechslungsgefahr).

### 1. Unmittelbare Verwechslungsgefahr

Nach ständiger Rechtsprechung besteht bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr eine Wechselwirkung zwischen den in Betracht zu ziehenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit/Identität der Marken und der Ähnlichkeit/Identität der mit ihnen gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen sowie der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke, wobei ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder eine erhöhte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ausgeglichen werden kann und umgekehrt.

Wenn eine W/DL Unähnlichkeit vorliegt, kann diese durch die anderen Faktoren nicht ausgeglichen werden.

2. [Alternativ hier zu prüfen: Nichtbenutzungseinrede → später wird davon ausgegangen, dass sie nicht geprüft werden muss, da sie nicht erhoben wurde
- § 43 Abs.1 1. Var. MarkenG: 5 Jahre Benutzung vor Eintragung der jüngeren Marke -> hier nicht einschlägig, da ältere Marke nur 2 Jahre älter ist
  - § 43 Abs. 1 2. Var. MarkenG: 5 Jahre vor Zeitpunkt der Entscheidung, hier: Beschwerdeverfahren (heute: 1.2.2018) damit Zeitraum 1.2.2013-1.2.2018
  - Kriterien (§ 26 Abs. 1 MarkenG):
    - **Wie:** Glaubhaftmachung reicht aus § 82 Abs. 1 MarkenG i.V.m. § 294 Abs. 1 ZPO, hier: durch eidesstattliche Versicherung gegeben
    - **Was:** Marke Piratenspass wurde in der eingetragenen Form benutzt
    - **Wofür:** Mit Marke gekennzeichnete Waren (Herkunftsfunktion) gem. § 26 Abs. 1, 3 Abs. 1 MarkenG: Milchspeiseprodukte
      - Subsumptionsfrage: Kl. 29 Milch- und Milchprodukte sind darunter einzuordnen
      - erweiterte Minimallösung: Speiseeis, Schokoladengetränke, Kakaogetränke, Sojatrinkprodukte
      - markenmäßige Benutzung durch in Prospekten abgebildete Produkte
    - **Wann:** Benutzungszeitraum 2012-2016
    - **Wieviel:** Umfang der Benutzung: Umsatz 154-189 k€ plus Prospekte in 32 Märkten in BRD entspricht einer ernsthaften Benutzung im geschäftlichen Verkehr (~Benutzungshandlungen erscheinen objektiv sinnvoll)
    - **Wo:** in DE (Info: Schweiz würde auch zählen) -> Inland gemäß § 26 Abs. 1 MarkenG erfüllt
    - **Wer:** Laut SV Inhaber der Marke, § 26 Abs. 1 MarkenG

- **Warum nicht:** Keine Rechtfertigungsgründe für Nichtbenutzung andere eingetragener Waren ersichtlich
- (Kriterien vgl. Hacker Kommentar 11. Auflage 2015, § 43 Rn. 73)
- Fazit: Nach § 43 Abs. 1, 26 MarkenG ist Benutzung nur für Milchspeiseprodukte glaubhaft gemacht worden, im Rahmen der erweiterten Minimallösung sind auch die Waren Speiseeis, Schokoladengetränke, Kakaogetränke, Sojatrinkprodukte zu berücksichtigen. Gemäß § 43 Abs. 1 S. 3 MarkenG sind somit nur diese Waren für die Beurteilung der VwG zu berücksichtigen. ]

### 3. Maßgebliche Verkehrskreise

- durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher, dessen Aufmerksamkeit je nach Art der Ware unterschiedlich hoch sein kann
- 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
- Hier: Lebensmittel, DL für Lebensmittel, aber Lebensmittel können beim Verkauf direkt nebeneinander liegen und direkt miteinander verglichen werden
- -> geringe bis durchschnittliche Aufmerksamkeit der maßgeblichen Verkehrskreise

### 4. Vergleich der Waren/Dienstleistungen

Keine Nichtbenutzungseinreden wurden von der Markeninhaberin erhoben → Registerlage maßgeblich

Heranzuziehen sind nach ständiger Rechtsprechung (vgl. BGH "Villa Culinaria", 2012) zur Beurteilung der W/DL-Ähnlichkeit und der KK fünf Kategorien, d.h. weit überdurchschnittliche, überdurchschnittliche, durchschnittliche, unterdurchschnittliche, bzw. weit unterdurchschnittliche Ähnlichkeit.

- a. Identität besteht zwischen folgenden Waren der ang M und der Widerspruchsmarke:

Klasse 29:

- *Konfitüren*
- *Milch- und Milchprodukte*

Klasse 30:

- Tee
- Kakao
- Mehle und Getreidepräparate einschließlich Cerealienriegel → fallen unter Oberbegriffe Getreidepräparate, Getreidesnacks
- feine Backwaren und Konditorwaren
- Pralinen mit und ohne Füllung, Schokoladewaren, Bonbons, Fruchtgummi, Kaugummi, andere Zuckerwaren, Speiseeis → Oberbegriff Süßwaren
- Honig
- Hefe, Backpulver, Salz, Senf, Essig, Saucen (Würzmittel), Gewürze → Oberbegriff Saucen (Würzmittel)

- b. Überdurchschnittliche Ähnlichkeit besteht zwischen folgenden Waren der ang M und der Widerspruchsmarke:

Klasse 29:

- tiefgefrorenes, getrocknetes und gekochtes Obst und Gemüse → Fruchtsnacks
- Gallerten (Gelees), Fruchtmus → Konfitüren
- Melassesirup → Honig

Klasse 30:

- Brot → feine Backwaren, Konditorwaren

- c. Unterdurchschnittliche Ähnlichkeit besteht zwischen folgenden Waren der ang M und der Widerspruchsmarke:

Klasse 29:

- Fleisch, Fisch, Geflügel, Wild, Fleischextrakte, Eier → Saucen, Gewürze (Ergänzungsverhältnis als Lebensmittel)
- Kaffee, Kaffeeersatzmittel → Tee

Klasse 30:

- Zucker, Tapioka, Sago, Reis → ähnlicher Verwendungszweck, Ergänzungsverhältnis als Lebensmittel

- d. Weit unterdurchschnittliche Ähnlichkeit besteht zwischen folgenden Waren der ang M und der Widerspruchsmarke:

Klasse 29:

- *Speiseöle und -fette* → Ergänzungsverhältnis beim Kochen von Lebensmittel, gemeinsame Vertriebswege im Supermarkt

Klasse 30:

- *Kühleis* → zu Speiseeis, Drinks/Cocktails beim Verzehr der Lebensmittel?

- e. Unähnlichkeit besteht zwischen keiner der Waren der ang M und der Widerspruchsmarke.

#### 5. Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke

- Bei der Widerspruchsmarke "Piratenspass" wird als eingetragene Marke grundsätzlich eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft angenommen
- Anhaltspunkte für gesteigerte Kennzeichnungskraft (-)
  - ~ Intensive Bewerbung, Präsenz im Markt
  - kreativer, phantasievoller Gesamtbegriff, hohe originäre Unterscheidungskraft hier nicht relevant (-)
  - Vortrag der Widersprechenden zur Benutzung:
    - Umsätze <200k€/Jahr
    - Verteilung von Werbebroschüren in 32 Märkten
    - lassen nicht auf nachträgliche Kennzeichenstärkung aufgrund intensiver Nutzung schließen (-)
- Anhaltspunkte für geschwächte Kennzeichnungskraft (+)
  - Pirat wird gerichtsbekannt häufig werblich im Zusammenhang mit Lebensmitteln verwendet, "Spass" auch werblich und damit nicht kennzeichnungskräftig
- Fazit: Der Widerspruchsmarke ist eine unterdurchschnittliche Kennzeichnungskraft beizumessen. [Gegebenenfalls produktspezifisch für Milch durchschnittlich, weil Piraten keine Milch trinken :-D.]

#### 6. Vergleich der Zeichen

- Die Ähnlichkeit von Wortzeichen/Wort-Bildzeichen ist unter den Aspekten Klang, Schriftbild und Sinngesamt anhand des Gesamteindrucks der Marken zu beurteilen, wobei die hinreichende Übereinstimmung unter einem Aspekt ausreichen kann, um eine unim VwG zu bejahen.
- Ausgangslage:  
Ausgehend von der Identität der W/DL, der unterdurchschnittlichen KK, und der geringen Aufmerksamkeit der relevanten Verkehrskreise ist an den Abstand der Zeichen eine erhöhte Anforderung zu stellen.

- Gegenüber stehen sich die Wortmarke “Piraten-Mix” und die Wortmarke “Piratenspass”.

a. Schriftbildliche Ähnlichkeit

- zusammengesetzte Worte mit gleichem Wortanfang
- stark unterschiedliche Kontur
  - Zwei Worte mit Bindestrich / zusammengeschrieben
  - Großschreibung
- unterschiedliche Wortendungen: knapp 30-40% der Buchstaben, auch dem Wortende wird Bedeutung beigemessen
- Fazit: unterdurchschnittliche schriftbildliche Ähnlichkeit

b. Klangliche Ähnlichkeit

- Beide: 4-silbige Worte, ersten drei Silben gleich
- Letzter Silbe:
  - unterschiedliche Konsonanten
  - unterschiedlicher Vokal
  - unterschiedlich lang ausgesprochen
- keine komplexe Marke durch Aussprache
- Fazit: unterdurchschnittliche klangliche Ähnlichkeit

c. Begriffliche Ähnlichkeit

- “Mix” und “Spas” haben unterschiedliche Begriffsinhalte, die sich jedoch nicht unmittelbar, d.h. ohne analysierende Betrachtungsweise erschließen
- Fazit: unterdurchschnittliche begriffliche Ähnlichkeit

d. Prägung

Schriftbildliche Ähnlichkeit

- Prägung durch Wortteil “Piraten” (-)
  - Piratenspass: keine komplexe Marke, für den Verkehr zählt der Gesamteindruck so, wie ihm die Marke entgegentritt, ohne analytische Betrachtungsweise → für Verkehr eine Einwortmarke, keine Prägung möglich
  - Piraten-Mix: “-Mix” tritt demgegenüber auch nicht vollkommen in den Hintergrund

Klangliche Ähnlichkeit

- keine Prägung durch Wortteil “Piraten”, siehe oben (-)

Begriffliche Ähnlichkeit

- keine Prägung durch Wortteil "Piraten", laut Sachverhalt "Piraten" häufig werblich für Kinderprodukte verwendet

- e. Es stellt sich die Frage, ob das häufig werblich verwendete Wort „Piraten“ bei der Beurteilung der VWG überhaupt oder wenn ja, dann wie stark Berücksichtigung findet..

Vgl. Hacker Kommentar, 11. Auflage, 2015 zu §9, Rn 204 und Rn 182

*Da der maßgebliche **Gesamteindruck** einer Marke auch durch **schutzunfähige** oder **kennzeichnungsschwache** Elemente **mitbestimmt** werden kann, dürfen solche Teile einer einheitlichen Marke bei der Prüfung der VWG nicht von vorneherein unberücksichtigt bleiben. Sie können vielmehr im Zusammenhang mit **weiteren Ähnlichkeiten** beider Marken als zusätzlicher Grund für die Bejahung der VWG Bedeutung erlangen, zumal der Verkehr erfahrungsgemäß eine Marke so aufnimmt, wie sie ihm entgegentritt, ohne sie einer **analysierenden Betrachtungsweise** zu unterziehen. Unter bestimmten Voraussetzungen vermag sogar ein an sich kennzeichnungsschwacher Markenteil **wesentliches Gewicht** zu gewinnen, zB wenn er innerhalb einer Gesamtbezeichnung wegen seiner Stellung oder Betonung neben originalitätsschwächeren weiteren Elementen dominiert. Davon unberührt bleibt der **Grundsatz** (s. Rdn 181-192), dass VWG zu **verneinen** ist, wenn sich die Gemeinsamkeiten der Vergleichsmarken im wesentlichen auf schutzunfähige oder kennzeichnungsschwache Elemente der älteren Marke **beschränken**. Insoweit kommt den **abweichenden** anderen (kennzeichnungsstärkeren) Markenteilen sowohl nach der subjektiven Aufmerksamkeit des Verkehrs als auch bei objektiver Bewertung der KZK eine **stärkere** und insoweit die VWG ausschließende **Bedeutung** zu.“*

Daher ist kann der in beiden Marken übereinstimmende Bestandteil "Piraten", als kennzeichnungsschwacher Bestandteil eine VWG nicht begründen.

- f. Komplexe Ähnlichkeit (-)

(vgl. Hacker Kommentar 11. Auflage, § 9 Rn 296)

- g. Neutralisation (-)

Piratenspass und Piraten-Mix haben einen ohne weiteres erkennbaren unterschiedlichen Begriffsinhalt, so dass die ohnehin unterdurchschnittliche klangliche Ähnlichkeit neutralisiert wird. Piraten-Mix würde danach für Produkte verwendet, die tatsächlich einen Mix beinhalten.

(vgl. Hacker Kommentar 11. Auflage, § 9 Rn 255 f.)

h. Fazit:

Keine Verwechslungsgefahr für Waren unter a)-d)

## 7. Mittelbare VwG (-)

Keine unmittelbare Verwechslung der Zeichen, Verkehr vermutet aber wirtschaftliche Verbindung der Unternehmen:

- Serienzeichen (-) (BGH I ZR 132/04  
INTERCONNECT/T-InterConnect)
- selbständig kennzeichnende Stellung, Markenurpation (-) (Thomson  
/ Thomson Life)

## 8. 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. bei einer branchenüblich hoher Verflechtungsdichte oder einer bekannten ältere Marke.

9. Fazit:

Keine Verwechslungsgefahr für Waren unter b)-d), Verwechslungsgefahr für identische Waren unter a).

## Aufgabe 2

## I. Vorüberlegung:

- Beschwerdeverfahren seit 2014
- Antrag auf Eintragung 4. Januar 2016
- Antrag auf mündliche Verhandlung am 29. Januar 2016
- Übergang Mitte Dezember 2016
- Verfahrenshandlung = Prozesshandlung, nicht Antrag auf Umschreibung

## II. Ist Antrag auf mündliche Verhandlung der Ludwig GmbH am 29. Januar 2016 eine wirksame Verfahrenshandlung?

- Ludwig GmbH verfahrensführungsbefugt gem. § 81 Abs. 1 MarkenG (+)
- Antrag auf mV darf gestellt werden gem. § 69 MarkenG (+)



- Ludwig GmbH ist Partei (+)
  - Ludwig GmbH ist Beschwerdeführerin seit 2014
  - Übertragung hat noch nicht stattgefunden
  - *gem. § 82 Abs. 1 MarkenG i.V.m. § 265 Abs. 2 ZPO hätte sie auch keine Auswirkungen auf Prozess (+)*
  
- Anwendung ZPO, wenn keine anderslautende Regelung im MarkenG (+)
  - *An Vermutung der Prozessführungsbefugnis gem. § 28 Abs. 1 MarkenG ändert sich bis zur Eintragung nichts*
  - § 28 Abs. 2 S. 2, S. 1 MarkenG: **Neuer Rechteinhaber (dieser Fall ist hier nicht einschlägig, da der Rechteübergang noch nicht stattgefunden hat) kann ab Eingang des Übertragungsantrags Verfahrenshandlungen vornehmen**
  - § 28 Abs. 2 S. 3: Zustimmung der Gegenpartei bedarf es nicht
  
- Antrag auf Umschreibung gem. § 27 Abs. 3 MarkenG:
  - Rechtsübergang wird auf Antrag ins Register eingetragen, wenn er dem DPMA nachgewiesen wird (-)
  - Könnte wegen fehlendem Nachweis unwirksam sein
  
- Fazit: wirksame Verfahrenshandlung
  
- [Alternativ, falls angenommen wird, dass ein Rechtschreibfehler in der Aufgabenstellung war, und Rechtsübertragung Mitte Dezember 2015 stattgefunden hat:
  - Voraussetzung für § 265 ZPO ist Rechtshängigkeit gemäß § 261 Abs. 1, 253 Abs. 1 ZPO nach Zustellung des Klageschriftsatzes, hier: implizit durch die Aufgabenstellung gegeben, da zweiseitiges Verfahren durchgeführt wird
  - gem. § 82 Abs. 1 MarkenG i.V.m. § 265 Abs. 2 ZPO keine Auswirkungen auf Prozess
  - Fazit: Antrag auf mV ist wirksam]

### Aufgabe 3

- wirksamer Kostenantrag unproblematisch gestellt
- Kosten können nach § 71 Abs. 1 MarkenG nach Billigkeit ganz oder teilweise einem Beteiligten auferlegt werden
  - besondere Umstände / mißbräuchliches Verhalten
  - Insbesondere: Wenn ein Beteiligter an einem auf seinen Antrag anberaumten mV nicht teilnimmt, ohne die andere Partei davon rechtzeitig zu unterrichten  
(Hacker, Kommentar 11. Auflage, § 71 Rn 17)

## Teil II

### Frage 1

#### I. Anzuwendendes Recht

- Klagedesign angemeldet am 15. Januar 2014
- nach 1. Juni 2004 = DesignG in aktueller Fassung

#### II. Bestehendes Schutzrecht

- Schutzwirkung mit Eintragung des Design am 25. Juli 2014, § 27 Abs. 1 DesignG
- Laufzeit 25 Jahre ab Anmeldetag, § 27 Abs. 2 DesignG
- Hier: Schutzwirkung und in Kraft

#### III. Schutzgegenstand gem. § 37 Abs. 1 DesignG

Der Schutz wird für diejenigen Merkmale der Erscheinungsform eines eingetragenen Designs begründet, die in der Anmeldung sichtbar wiedergegeben sind.

Merkmalsanalyse der wesentlichen Merkmale der Sitzbank der Sitzgut GmbH, die den ästhetischen Gesamteindruck der Bank bestimmen:

- M1 Runde Armlehnen sind ganz nach vorne an die Sitzfläche geführt.
- M2 2 dreieckige Aussparungen an Armlehnen und Sitzfläche.
- M3 Nach hinten zeigende Füße
- M4 Verzierung an Stirnseite der Lehne/Sitzfläche
- M5 Gebogene Rückseite, gebogene Beine

#### IV. Gesamteindruck nach § 38 Abs. 2 DesignG:

Prägende Merkmale M1, M3 und M5 ergeben den Gesamteindruck des Designs: Eine dynamisch nach vorne gewölbte Bank, mit leicht verspielten Elementen und nach oben ausladender breiter Form.

##### A. Informierter Benutzer

- ist wer das Produkt benutzt und, ohne Sachverständiger zu sein, den vorbekannten Formenschatz kennt, steht zwischen einem Durchschnittsverbraucher und einem Fachmann und benutzt die relevante Ware aufgrund seines Interesses mit vergleichsweise großer Aufmerksamkeit.  
→ Hier: Hier allgemeiner Verkehr, Gartenbesitzer
- Warenart: hohes Preisniveau einer Design-Gartenbank, Gartenbesitzer

- Bestimmungsgemäße Benutzung unproblematisch: Aufstellen, Dekoration, Benutzung im Garten
- Fazit: durchschnittliche Aufmerksamkeit des informierten Benutzers gegenüber Designunterschieden

#### B. Abstand vom vorbekannten Formenschatz

- nur ein Design: US-Design D5, veröffentlicht am 17.07.2006
- Offenbarung gem. § 5 DesignG
  - mit Veröffentlichung der Öffentlichkeit zugänglich gemacht (+)
  - es sei denn, dass es den in der Gemeinschaft tätigen Fachkreisen des betreffenden Sektors im normalen Geschäftsverlauf nicht bekannt sein konnte
  - im normalen Geschäftsverlauf (+)
    - nur in US Register veröffentlicht, nicht ersichtlich, ob US Markt relevanter Markt
    - erhöhte Sorgfaltspflicht im gewerblichen Bereich
    - Fazit: Möglichkeit zur Kenntnisnahme bestand und reicht aus
- US-Design D5 weist nicht die folgenden Merkmale auf:
  - M1: Armlehnen nicht bis ganz vorne an Sitzfläche geführt
  - M2: 3 dreieckige Aussparungen
  - M3: andere Füße
  - M4: keine Verzierung an Stirnflächen
- Fazit: Geringer Abstand vom vorbekannten Formenschatz

#### C. Grad der Gestaltungsfreiheit des Entwerfers

- zum Zeitpunkt des Entwurfs
- Geringe Musterdichte: nur ein vorbekanntes Design
- Geringer Gestaltungszwang -> hoher Gestaltungsfreiheit des Entwerfers

#### D. Fazit

- Durchschnittlicher Schutzzumfang gem. § 38 Abs. 2 DesignG

#### V. Verletzungstatbestand

Ausgehend von der durchschnittlichen Aufmerksamkeit und dem durchschnittlichen Schutzzumfang des Designs ist ein großer Abstand der Designs D1 und D2 von dem eingetragenen Design notwendig, um es nicht zu verletzen.

Verletzung, wenn hinreichende Übereinstimmung der ästhetischen Merkmale von Verletzungsform und eingetragenen Design, so dass beim informierten Benutzer bei bestimmungsgemäßer Verwendung kein anderer Gesamteindruck entsteht.

A. Einzelvergleich mit D1

- D1 verwirklicht nicht: M2, M4
- Fazit: unterschiedlicher Gesamteindruck

B. Einzelvergleich mit D2

- Die Darstellung des D2 ist zu schlecht, um den Gesamteindruck beurteilen zu können, allerdings ist an der Vorderkante der Sitzfläche eine dreieckige Aussparung zu erkennen.
- Eventuell verletzend

VI. Fazit:

Das Design D1 fällt nicht unter den Schutzbereich des eingetragenen Design der Sitzgut GmbH gem. § 38 Abs. 2 DesignG. Zu Design D2 kann keine Aussage getroffen werden.

## Frage 2

I. Neuheit

Ein Design gilt als neu, wenn vor dem Prioritätstag kein identisches Design, oder eines mit nur in unwesentlichen Einzelheiten unterscheidendes Design, gem. § 5 DesignG offenbart worden ist.

1. vorbekannter Formenschatz D5: s.o.
2. Einzelvergleich zu D5: s.o.
3. Fazit: Neuheit gegeben

II. Eigenart

Ein Design hat Eigenart, wenn sich der Gesamteindruck, den das Design beim informierten Benutzer hervorruft, von dem Gesamteindruck unterscheidet, den ein anderes Design bei diesem Benutzer hervorruft, das vor dem Anmeldetag offenbart worden ist.

1. informierter Benutzer bei bestimmungsgemäßem Gebrauch: s.o.
2. Grad der Gestaltungsfreiheit
  - nur D5 vorbekannter Formenschatz: geringe Designdichte, geringer Gestaltungszwang -> hohe Gestaltungsfreiheit des Entwerfers
  - -> hohe Anforderungen an Unterscheidungsgrad

3. Einzelvergleich zwischen den Designs: mittels Merkmalsanalyse s.o.
4. Fazit:  
Aus den prägenden Unterschiedsmerkmalen ergibt sich ein unterschiedlicher Gesamteindruck des D5, nämlich eine kompakte Form, nach oben hin statisch wirkend und sich sich verengend. Damit weist das eingetragene Design Eigenart auf.

## Frage 3

### I. Lösungsantrag gem. § 34a DesignG

- Antragsbefugnis
  - § 34 S. 1, 33 Abs. 1 DesignG ("Feststellung der Nichtigkeit"): grundsätzlich jedermann, Ausnahme § 34 S. 3 DesignG
  - § 34 S. 2, 33 Abs. 2 DesignG ("Erklärung der Nichtigkeit"): befugt ist der Inhaber des betroffenen Rechts
- Lösungsantrag gem. § 34a Abs. 1 DesignG:
  - beim DPMA, schriftlich
  - gemäß § 21 Abs. 1 DesignV: Formblatt soll verwendet werden
  - gemäß § 21 Abs. 2 DesignV: siehe Nr. 1-5
  - § 22 DesignV Verfahrensgrundsätze
  - § 34a Abs. 1 S. 2 DesignG, entspricht § 22 Abs. 2 Nr. 4 DesignV:  
"Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel sind anzugeben"  
  
*Das DPMA kann Tatsachen und Beweismittel berücksichtigen, die ihm anderweitig bekannt geworden sind oder deren Berücksichtigung im öffentlichen Interesse liegt, wenn es hierauf hingewiesen und den Beteiligten eine angemessene Frist zur Stellungnahme eingeräumt hat, § 22 III 2 DesignV (Eichmann/v.Falckenstein/Kühne/Kühne DesignG § 34a Rn. 3)*
- Gebührenzahlung Nr. 362 100 der Anlage zu § 2 Abs 1 PatKostG: 300 EUR
- § 34a Abs. 2 DesignG: DPMA stellt dem Inhaber des eingetragenen Designs zu, 1-Monatsfrist, sich zu erklären
- kein Widerspruch → Nichtigkeit wird festgestellt oder erklärt
- rechtzeitiger Widerspruch → Lösungsverfahren wird durchgeführt
- mündliche Verhandlung auf Antrag und bei Sachdienlichkeit

- Aussetzung gem. § 34b DesignG
- Löschung gem. § 36 Abs. 1 Nr. 5 DesignG
- Wirkung gem. § 33 Abs. 4 DesignG: "Die Schutzwirkungen der Eintragung eines zu löschenden Designs gelten als von Anfang an nicht eingetreten."

## II. Widerklage gem. § 52a DesignG im Verletzungsverfahren

- Erhebung einer Widerklage auf Feststellung oder Erklärung der Nichtigkeit
- Zuständig: Designgerichte, § 52b Abs. 1, 52 DesignG
- Entscheidung gem. § 33 Abs. 3 2. Var DesignG
- Nichtigkeitsgründe: § 33 Abs. 2, Abs. 1 DesignG, hier:
  - § 33 Abs. 1 Nr. 2 DesignG
  - § 33 Abs. 2 Nr. 2 DesignG gegenüber D5 nicht einschlägig (Territorialprinzip - D5 ist kein in DE eingetragenes Design)
- Auf Antrag Aussetzung und Lösungsverfahren vor dem DPMA, § 52b Abs. 3 DesignG

## Frage 4

### I. Vorbenutzung gem. § 41 DesignG

- "identisches Design" = anderer Begriffsinhalt als der der Neuheit gemäß § 2 Abs. 2 DesignG (!):  
alle Designs, die unter Schutzzumfang i.S.d. § 38 Abs. 2 DesignG fallen, wegen Beschränkungswirkung ggü. § 38 DesignG (Eichmann/v. Falckenstein/Kühne/Eichmann DesignG § 41 Rn. 5)
- vor Anmeldetag entwickelt (+)
- unabhängig entwickelt (vermutlich +)
- gutgläubig in Benutzung genommen oder wirkliche und ernsthafte Anstalten dazu getroffen (-)
  - Benutzung wurde nicht aufgenommen: hier Planungen/Vorbereitungen (-)
  - wirkliche und ernsthafte Anstalten (-)
    - Herstellervertrag
    - Design fertig entwickelt
    - Hat Liste möglicher Kooperationspartner erstellt, jedoch nicht kontaktiert
    - haben allerdings nicht im Inland stattgefunden (-)
- nur im Inland getroffene wirkliche und ernsthafte Anstalten zur Benutzung können ein Vorbenutzungsrecht begründen (BGH I ZR 9/16 Bettgestell)
- Fazit: keine Vorbenutzung