



Deutsches  
Patent- und Markenamt

## **Patentanwaltprüfung III / 2015**

### **Wissenschaftliche Prüfungsaufgabe**

Bestehend aus zwei Teilen; Bearbeitungszeit insgesamt: 5 Stunden

### **Teil A**

1. Firma A benutzt seit 2008 die Bezeichnung „Balanza“ für ein Sportgerät. Eine Marke meldet sie nicht an, da diese nach Auskunft ihres patentanwaltlichen Beraters nicht schutzfähig sei.
2. Firma B meldet in 2014 eine Marke „Balanza“ für Spiel- und Sportgeräte beim DPMA an. Die Marke wird in 2014 eingetragen.
3. Firma B macht Unterlassungsansprüche gegen Firma A aufgrund der Markeneintragung geltend.
  - a. Ist Firma B erfolgreich, wenn sie ihre Marke nicht selbst benutzen will?
  - b. Ist Firma B erfolgreich, wenn sie ihre Marke bereits für ein eigenes Produkt zum Gleichgewicht halten benutzt?
  - c. Ist die Rechtslage abhängig von dem Umfang der Vorbenutzung durch Firma A?
4. Firma B erwirbt zusätzlich die für Spiel- und Sportgeräte in 12/2010 eingetragene DE Marke „ballanzza“, die jedoch vom früheren Inhaber nur für Spiele benutzt wurde und benutzt sie ab 2014 für ein eigenes Sportgerät.
  - a. Kann Firma B Unterlassung von Firma A auch aufgrund der neu erworbenen Marke verlangen?
  - b. Welche Chancen sehen Sie für eine Ausdehnung der beiden für Firma B eingetragenen Marken durch eine Gemeinschaftsmarkenanmeldung bei dem in Spanien ansässigen Harmonisierungsamt?

## **Teil B**

### **Sachverhalt**

Anton Achleitner lebt im Münchner Süden und beobachtet interessiert das wirtschaftliche und gesellschaftliche Geschehen rund um die Landeshauptstadt. Dabei fällt ihm auf, dass die Zugereisten und Besucher die bayerische Kultur und Sprache lieben, aber nicht immer verstehen. Dies möchte er gerne teilweise ändern. Um seine geplanten Aktivitäten rechtzeitig vor dem Oktoberfest 2014 abzusichern, meldet er am 01.03.2014 beim DPMA die Wortmarken „BYTranslator“ und „Host mi“ (bairisch für „Hast Du mich verstanden“) an für

Klasse 9: Smartphones; Software

Klasse 16: Druckereierzeugnisse

Klasse 25: Bekleidung, nämlich Lederhosen für Nichtbayern

Klasse 41: Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten

Klasse 42: Entwurf von Computersoftware.

Am 15.03.2014 erreichen ihn zwei Empfangsbestätigungen mit jeweils einer Aufforderung zur Gebührenzahlung in Höhe von 500 €. Am 09.05.2014 nutzt er einen Münchenbesuch, um Gebühren in Höhe von 400 € in bar bei der Geldstelle des DPMA einzuzahlen. Am 20.05.2014 erhält er einen Bescheid des DPMA des Inhaltes, dass die für die Marke „BYTranslator“ gezahlten 400 € die angefallenen Gebühren nicht vollständig abgedeckt hätten. Er solle daher innerhalb von einem Monat erklären, welche Klassen berücksichtigt werden sollen, da sonst die Klassen in der Reihenfolge ihrer Klassenziffern berücksichtigt würden. Achleitner nimmt das Schreiben wenig ernst und reagiert gar nicht. Am 05.07.2014 erhält er einen weiteren Bescheid der Markenstelle für Klasse 25. Dieser besagt, die Angabe in Klasse 25 „Bekleidung, nämlich Lederhosen für Nichtbayern“ sei nicht bestimmt genug, weil nicht wirtschaftlich klar abgegrenzt und Achleitner müsse dies konkretisieren. Zur Schutzfähigkeit der Marke „BYTranslator“ ist ausgeführt, dass diese ganz bzw. teilweise nicht schutzfähig sei, weil sie als Kombination des Kürzels „BY“ in Großbuchstaben für „Bayern“ und des Wortes „Translator“ für „Übersetzer“ ohne

weiteres im Sinne eines „Bayern/Bayrisch Übersetzers“ verständlich sei und insoweit für die beanspruchten Waren/Dienstleistungen einen beschreibenden Gehalt aufweise: Betreffend die Oberbegriffe der Klassenüberschrift der Klasse 41 resultiere dieser insbesondere daraus, dass in Klasse 41 auch Übersetzungsdienstleistungen fallen, die ein „Bayern/Bayrisch-Übersetzer“ sein können. Auch betreffend die weiteren Waren/Dienstleistungen sei „BY Translator“ in dieser Weise beschreibend: So könnten die Waren der Klasse 16 entsprechende Lexika sein und die Waren der Klasse 9 die elektronischen Pendants. Die Plausibilität dieses beschreibenden Gehaltes resultiere daraus, dass die bayerische Sprache für Außenstehende tatsächlich schwer verständlich ist und es daher auf dem Markt viele Bayrisch/Deutsch-Lexika, Sprachkurse etc. gebe. Zum Beleg dessen und der Existenz vergleichbarer Wortkombinationen sind diverse Nachweise aus dem Internet beigelegt. Darunter finden sich neben einigen vergleichbar gebildeten Wortkombinationen auch Hinweise auf eine Werbekampagne aus der Zeit vom 01.04.2014 bis 01.07.2014, mittels der Achleitner folgendermaßen auf sein im Herbst 2014 startendes interkulturelles Angebot hinweist:

„Erstmals in dieser Oktoberfestsaison 2014 bieten wir unseren nicht muttersprachlichen Gästen zweisprachige Guides an, die als BaYern Translator (BYTranslator) fungieren und den Gästen über die Sprache unsere bayerische Kultur nahebringen. Für jüngere Gäste ist eine entsprechende App verfügbar. Im Premiumpaket kann auch ein entsprechendes BY-Diplom erworben werden.“

Diese Kampagne wurde sofort massiv von den Medien aufgegriffen und führte im August 2014 wegen des medialen Sommerlochs zu umfangreicher Berichterstattung über die Notwendigkeit, respektive Respektlosigkeit des Angebotes eines BYTranslators. Aus diesen Gründen stünden der Marke die Schutzhindernisse einer beschreibungsgerechten Angabe und fehlender Unterscheidungskraft nach §§ 8 Abs. 2 Nr. 2 und 1 MarkenG entgegen, so dass ihre Eintragung nicht in Aussicht gestellt werden könnte.

Achleitner ist verärgert. Sein Unverständnis bezieht sich zunächst darauf, dass der Bescheid sich nur mit der Wortmarke „BY Translator“ auseinandersetzt, nicht aber mit „Host mi“. Er war insoweit davon ausgegangen, dass man in einer Münchner Behörde Augenmaß besitzt und nach dem Prinzip „Leben und Leben lassen“ einen Blick auf alle Unterlagen werfen würde. Auch versteht er nicht, warum „Lederhosen für Nichtbayern“ ein unpräziser Begriff sein soll; dies sei mehr als klar angesichts dessen, was man so auf der Wiesn sehe. Zudem habe er im Vertrauen auf den Zeitrang seiner Anmeldung schon Vorbereitungen getroffen und die Intention seiner Marke erläutert, wie die Pressemeldungen zeigen und potentielle Übersetzer für das Oktoberfest angeheuert. Und nun sei alles in Frage gestellt.

Er kommt in Ihre Kanzlei und bittet um Beratung.

**Nehmen Sie bitte zu den Erfolgsaussichten der Markenmeldungen anhand der folgenden Fragen Stellung.**

**Im Einzelnen:**

1. Hat die Markenmeldung „BYTranslator“ Aussicht auf Eintragung und ggf. für welche Waren/Dienstleistungen? Gehen Sie davon aus, dass die formellen Erfordernisse jenseits der Gebühreuzahlung erfüllt sind.
2. Welche Möglichkeiten hat A für den Fall, dass die Markenstelle seine Anmeldung „BYTranslator“ ganz bzw. teilweise zurückweist?
3. Wie gestaltet sich das rechtliche Schicksal der Markenmeldung „Host mi“? Bitte skizzieren Sie kurz die problematischen Aspekte der Anmeldung einer Wortmarke „Host mi“ für „Smartphones; Druckereierzeugnisse; Bekleidung“.