



Deutsches  
Patent- und Markenamt

## **Patentanwaltsprüfung II / 2015**

### **Wissenschaftliche Prüfungsaufgabe**

Bestehend aus zwei Teilen; Bearbeitungszeit insgesamt: 5 Stunden

**Teil A**  
**Klausur (Markenrecht)**

A und B sind zwei junge Bäcker, die nach ihrer Meisterprüfung beschlossen haben, zusammen eine gemeinsame Bäckerei aufzubauen. Hierzu haben sie eine eingeseessene Bäckerei in G. aufgekauft und erheblich umgebaut. Die nötigen Geldmittel hierfür stammen teils aus einem von ihnen aufgenommenen Bankkredit, für deren Rückzahlung sie beide zu gleichen Teilen haften, teils aus Geldmitteln der vermögenden Ehefrau von A, F. Diese ist im Gegenzug von ihnen als Teilhaberin des Geschäfts aufgenommen worden. Aufgrund einer entsprechenden Vereinbarung mit A und B hat F zudem als diplomierte Kauffrau alle betriebswirtschaftlichen Tätigkeiten der Bäckerei übernommen, während sich A und B auf die Organisation und Kontrolle aller Abläufe in der Back- und der Verkaufstube konzentrieren. Vereinbarungsgemäß haben A und B der F für ihre Tätigkeit eine allgemeine privatschriftliche Vollmacht ausgestellt.

Da A und B passionierte Fans der früheren Band *Joy Division* sind, haben sie sich überlegt, als Werbegag ein Gebäck in Erinnerung an diese Rockgruppe anzubieten. Bei dieser handelte es sich um eine der auch heute noch bekanntesten New-Wave-Bands, die insbesondere für viele spätere Techno- und House-Gruppen, aber auch für den Mainstream in den 1990er und 2000er Jahren stilbildend war. 1977 gegründet, ist sie bereits 1980 wieder aufgelöst worden, nachdem ihr Sänger Ian Curtis, der besonders im Fokus der Aufmerksamkeit des Publikums stand und von diesem verehrt wurde, sich am 18. Mai 1980 erhängt hatte. Die verbleibenden drei Bandmitglieder haben sich danach unter dem neuen Bandnamen *New Order* neu formiert, bei der es sich in den 1980ern und 1990er Jahren um eine der bekanntesten Post-Punk-Bands handelte.

Nach der Vorstellung von A und B soll das an diese Gruppe erinnernde Gebäck rundförmig und auf der Oberseite mit Mohn und Schokolade verziert sein. Dieses Gebäck wollen sie mit dem Namen ihres Idols Ian Curtis versehen, der sowohl auf dem Gebäck selbst aufgebracht werden als auch in Form der Bezeichnung „Ian-Curtis-Ballen“ als Name des Gebäcks verwendet werden soll.

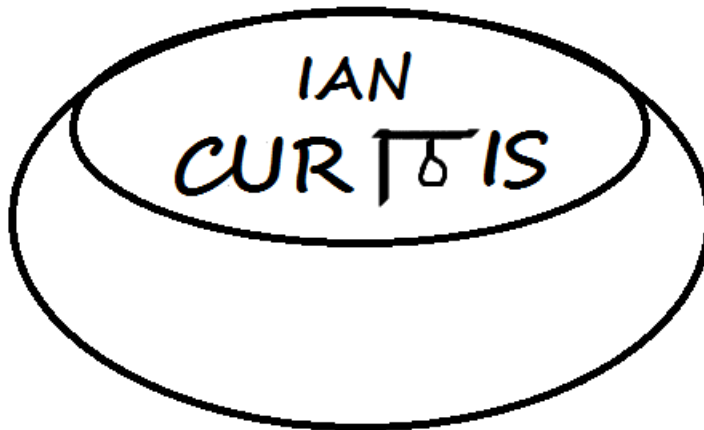
- Um zu verhindern, dass diese Idee von anderen Bäckereien nachgemacht werden kann, hat *F* am 11.11.2013 beim Deutschen Patent- und Markenamt jeweils für die Waren und Dienstleistungen

*Klasse 30: Back-, Konditorei-, Schokolade- und Zuckerwaren*

folgende Marken angemeldet:

1. die Wortmarke „**Ian-Curtis-Barren**“ sowie

2. die dreidimensionale Marke:



Der Anmeldung der 3-D-Marke ist folgende Beschreibung beigefügt:

*„Die Marke besteht aus der Form eines Gebäcks, die einem stark gestauchten Rotationsellipsoids mit flacher Ober- und Unterseite ähnelt, wobei die Seitenbereiche sowie die Unterseite aus hellem Teig und die Oberseite aus dunkelbraun bis schwarz verziertem Teig gebildet sind und auf der Oberseite in der Regel mit weißem Zuckerguss die abgebildete Aufschrift mit dem bildlich stilisierten ‚T‘ aufgebracht ist; die Einzelbestandteile des Schriftzugs und insbesondere das stilisierte ‚T‘ können dabei in voneinander unterschiedlichen Farben gehalten sein.“*

Beide Marken hat *F* jeweils auf die Namen *A* und *B* angemeldet und sich selbst unter Vorlage der Vollmacht von *A* und *B* als deren allgemeinen Vertreter angegeben. Die

oben beschriebenen Hintergründe der Anmeldung sind in den Anmeldeunterlagen nicht angegeben.

Nachdem das Deutsche Patent- und Markenamt die urheberrechtliche Verwendbarkeit des Namens „Ian Curtis“ in seinem Zwischenbescheid (als einziger Beanstandung) bezweifelt hatte, hat *F* ein Schreiben der Witwe und Erbin des Bandsängers vorgelegt, demzufolge sich diese mit einer Verwendung des Namens ihres verstorbenen Ehemanns für die angemeldeten Waren einverstanden erklärte. Hierauf hat das Deutsche Patent- und Markenamt durch den zuständigen Beamten des gehobenen Dienstes beide Marken am 01.04.2014 für die Inhaber „A. und B. aus G.“ ins Markenregister eingetragen, was am 30.04.2014 veröffentlicht wurde.

Mit Schreiben vom 01.12.2014, das beim Deutschen Patent- und Markenamt am 03.12.2014 eingegangen ist, beantragte Patentanwalt *P* namens und in Vollmacht seiner Mandantin, der *Music Bakers GmbH* aus K., die Löschung beider Marken. Der Antrag ist damit begründet, dass beide Marken nicht schutzfähig seien. Bei der 3-D-Marke folge dies schon daraus, dass sie nur die Form eines üblichen Krapfens mit Schokoguss wiedergebe und sie daher weder abstrakt noch infolge ihres beschreibenden Charakters konkret unterscheidungskräftig sei. Bei der Wortmarke sei zu beanstanden, dass die Verwendung eines bekannten Künstlers grundsätzlich nicht unterscheidungskräftig sei; das Einverständnis der Witwe stehe dem nicht entgegen, da hiermit allenfalls mögliche entgegenstehende Urheberrechte ausgeräumt werden könnten, nicht aber die markenrechtlich gebotene Freihaltung bekannter Persönlichkeitsnamen. Zudem handelten die Markeninhaber auch bösgläubig, denn die *Music Bakers GmbH*, die eine Großbäckerei in K. mit einer Vielzahl von Backwarenverkaufsgeschäften im Großraum von K. betreibt und als Hauptlieferantin von Brot- und Backwaren für ein großes deutsches Luftfahrtunternehmen auch überregionale Bekanntheit genießt, vertreibt bereits seit 2005 Krapfen mit Schokoüberguss, die jeweils mit den Namen unterschiedlicher Rockgrößen versehen oder zumindest hiermit beworben worden seien, darunter auch mit dem Namen „Ian Curtis“, der insbesondere in den Jahren 2012/13 und seit Frühjahr 2014 besonders häufig verwendet worden sei. Zur Untermauerung dieser Angaben legt *P* dem Antrag mehrere eidesstattliche Versicherungen insbesondere

des Geschäftsführers und des Marketingleiters der Antragstellerin sowie des Marketingchefs des benannten Luftfahrtunternehmens der Antragschrift bei.

Diesem Antrag, der der *F* am Montag, den 22.12.2014 zugestellt worden war, hat Rechtsanwalt *R* namens der Markeninhaber, für die sich aufgrund eines entsprechenden Auftrags der *F* gleichzeitig als Bevollmächtigter bestellt, mit Schriftsatz vom 20. Februar 2015, der beim Deutschen Patent- und Markenamt am 23.02.2015 eingegangen ist, widersprochen. Er bestreitet hierin die angebliche Schutzunfähigkeit beider Marken und die von *R* hierzu behaupteten Tatsachen; jedenfalls sei seinen Mandanten weder dessen Mandantin noch deren Produkte in irgendeiner Weise bislang bekannt gewesen.

Die Lösungsabteilung des Deutschen Patent- und Markenamt hat für den 1. Juni 2015 einen Anhörungstermin bestimmt und hierzu beide Anwälte ordnungsgemäß geladen. Im Anhörungstermin, zu dem sowohl *P* und *R* als auch *B* – nicht aber *F* – erschienen sind, beantragt *R* namens der Markeninhaber die Vertagung des Anhörungstermins, da er – was ihm bis dato unbekannt gewesen sei - „soeben“ von *B* erfahren habe, dass *A* am 28.04.2015 unerwartet verstorben sei. Die Lösungsabteilung hat darauf den Anhörungstermin für 2 Stunden unterbrochen, um Informationen über den Tod des Markeninhabers *A* und die Erbfolge einholen zu können.

Nach Fortsetzung des Anhörungstermins teilt die Vorsitzende der Lösungsabteilung den Anwesenden mit, nach fernmündlicher Auskunft des zuständigen Amtsgerichts sei *A* tatsächlich am 28.04.2015 verstorben und von seiner Witwe *F* beerbt worden, welche bereits am 12. Mai 2015 aufgrund des am selben Tag eröffneten Testaments, in dem sie als Alleinerbin eingesetzt sei, notariell die Annahme der Erbschaft erklärt habe. Patentanwalt *P* bittet hierauf, die Anhörung nunmehr mit der Erörterung in der Sache fortzusetzen. Rechtsanwalt *R*. beantragt demgegenüber, den Anhörungstermin zu vertagen; denn infolge des Todes des *A*. sehe er sich nicht mehr zur weiteren Vertretung der Markeninhaber berechtigt, da er davon ausgehe, dass sein Mandat beendet sei und er derzeit weder einen neuen Auftrag noch irgendwelche Weisungen seitens der *F* als Vertreterin der Markeninhaber erhalten habe. Der anwesende *B*. erklärt daraufhin, möglicherweise

könne er die weitere Diskussion abkürzen; denn infolge des Todes von A. mache es für ihn keinen Sinn mehr, das Bäckereigeschäft fortzusetzen, weshalb er auf beide Marken hiermit verzichte.

*Bitte nehmen Sie daher zu allen rechtlichen Fragen im Zusammenhang mit dem anhängigen Lösungsverfahren, die sich aufgrund des Sachverhalts stellen könnten, Stellung. Evtl. fällige Gebühren sind dabei ohne jede Erörterung als rechtzeitig und vollständig gezahlt zu unterstellen.*

**Teil B**  
**Klausur Designrecht**

**DeSiGn**

Schöne Metallwaren

DeSiGn GmbH

Geschäftsführerin Desiré Schef

Kunsweg 111

88567 Schöndorf

Schöndorf, den 31.01.2015

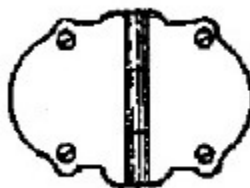
Herrn Patentanwalt

C. Lever

durch Boten

Sehr geehrter Herr Patentanwalt,

wie Sie wissen, bietet mein Unternehmen in besonderer Weise designte Metallwaren an. Seit zwei Jahren haben wir das nachstehend abgebildete Scharnier im Angebot, das seit seiner Markteinführung am 15.06.2012 bereits in großen Stückzahlen verkauft wurde. Es wird zumeist bei Möbelstücken, wie Schränken und Kommoden, verwendet. Durch sein antik wirkendes Design ist es bei unseren Kunden sehr beliebt und verleiht auch neuen Möbeln eine besondere Wertigkeit.



Seinerzeit, d.h. im März 2012, hatten wir Herrn U. N. Redlich, einen externen Designer mit dem Entwurf des Scharnierdesigns beauftragt. Da wir ihn kannten und er seit vielen Jahren für uns tätig war, haben wir keinen schriftlichen Vertrag bezüglich des Designentwurfs mit ihm abgeschlossen. Aus der langjährigen Zusammenarbeit mit uns wusste er, dass die von uns beauftragten Designs natürlich ausschließlich für uns erstellt werden sollten, er diese also nicht noch anderen Firmen anbieten darf. Seine Arbeit haben wir ihm auch stets, wie wir meinen, fürstlich vergütet.

Nun mussten wir auf der Metallwaren-Messe in Nürnberg Anfang Dezember 2014 feststellen, dass unser schärfster Wettbewerber, die Firma PL. Agiat GmbH, genau die gleichen Scharniere anbietet. Natürlich bin ich sofort zu dem Geschäftsführer der PL. Agiat GmbH, Herrn Schlau, gegangen und habe ihm mitgeteilt, dass dieses Design ausschließlich für uns entworfen wurde und sie dieses nicht verwenden dürften. Außerdem habe ich ihn gefragt, woher er dieses habe. Er teilte mir mit, dass alles ganz legal sei, er Nutzungsrechte an dem Design erworben habe und dieses selbstverständlich auch weiter verwenden werde. Auf nochmalige Nachfrage meinerseits teilte mir Herr Schlau noch mit, dass er die Nutzungsrechte von Herrn U. N. Redlich erworben habe. Diesem stünden die Rechte an dem Design zu und er habe ihnen daher die Nutzungsrechte gegen Zahlung einer Summe von EUR 10.000,00 eingeräumt.

Wir haben daraufhin beim Deutschen Patent- und Markenamt recherchiert, ob Herr U. N. Redlich tatsächlich ein Urheberrecht für sich hat schützen lassen. Das konnten wir zwar nicht finden, aber dafür verschiedene eingetragene Designs auf seinen Namen, u.a. ein deutsches für ein Scharnier, bei dem genau die oben gezeigte Abbildung gezeigt wird. Es wurde am 14.01.2013 beim Amt eingereicht, am 04.04.2013 eingetragen und am 02.05.2013 veröffentlicht.

Wie Sie sich vorstellen können, sind wir entsetzt und wollen uns das nicht bieten lassen. Immerhin haben wir Herrn U. N. Redlich mit der Erstellung des Designs für das Scharnier beauftragt und ihn dafür auch, wie vorab vereinbart, bezahlt. Falls es hier relevant sein sollte, seine Rechnung wies den Posten „Erstellen eines Designentwurfs für ein Scharnier“ aus.



Haben wir eine Möglichkeit, um gegen Herrn U. N. Redlich und/oder die PL. Agiat GmbH vorzugehen?

**Da es eilt und wir ja wie immer so wenig Geld wie möglich ausgeben möchten, wenden Sie bitte nicht mehr als ca. 1 Stunde für Ihre Stellungnahme auf.**

In Erwartung Ihrer erhellenden und hoffentlich positiven Nachrichten verbleibe ich mit freundlichen Grüßen

D. Schef